

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015167
van 5 maart 2021

Opposant: **HLB International Limited**
21 Ebury Street
London SW1W 0LD
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 488296**
HLB

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 797391**
HLBI

tegen

Verweerder: **RBBV BV**
Dorpstraat 173
5504 HE Veldhoven
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Postbus 645
5600 AP Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1389096**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 januari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 36, 41, 44 en 45. Deze aanvraag is onder nummer 1389096 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 maart 2019.

2. Op 10 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 488296 van het woordmerk HLB, ingediend op 27 februari 1997 en ingeschreven op 23 december 1998 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41;
- Benelux inschrijving 797391 van het woordmerk HLBI, ingediend op 31 maart 2006 en ingeschreven op 5 april 2006 voor diensten in klasse 36.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 13 mei 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 4 december 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de merken visueel sterk overeenstemmen. De enige verschillende letter in het betwiste merk, de K, gaat gedeeltelijk schuil achter de voorgaande letter en zal daarom kunnen worden verward met de letter L in het ingeroepen merk. Bovendien is deze letter significant lichter van kleur, waardoor ze minder opvalt. De slogan "Voor succesvoller ondernemen!" is volgens opposant louter beschrijvend voor de betrokken diensten en is bovendien in een veel kleiner lettertype weergegeven. Hij meent dan ook dat dit element door het in aanmerking komend publiek buiten beschouwing zal worden gelaten.

10. Dit laatste geldt volgens opposant ook wanneer het publiek mondeling refereert aan het betwiste merk. Daarnaast zullen de merken letter per letter worden uitgesproken, waarbij de letter L in de ingeroepen merken gedeeltelijk wegvalt, doordat de letters H en B langere klanken hebben en daardoor beter te horen zijn. Daarnaast valt de letter "K" gedeeltelijk weg, doordat deze verscholen is in de schrijfwijze van het betwiste merk. Mocht de letter K al opvallen, dan lijkt deze fonetisch op de letter H. Daarom zal in beide gevallen de aandacht vooral uitgaan naar de identieke letters H en B, aldus opposant, die daarom concludeert dat de merken auditief in sterke mate overeenstemmen.
11. Aangezien geen van beide merken een betekenis heeft, is een conceptuele vergelijking volgens opposant niet aan de orde.
12. Opposant acht de diensten in de klassen 35 en 36 identiek en de overige diensten complementair, dan wel in hoge mate overeenstemmend.
13. Opposant licht toe dat zijn onderneming een netwerk is van onafhankelijke advies- en accountantskantoren, waardoor het relevante publiek zowel uit bedrijven als particulieren bestaat. Hij stelt vast dat verweerder een adviesbureau is, gericht op MKB-bedrijven. Alle diensten opgenomen in beide classificaties kunnen zien op zowel particulieren als bedrijven. De specifieke deskundigheid van het relevante publiek zal bijgevolg variëren, zodat opposant uitgaat van een gemiddelde mate van oplettendheid.
14. Tot slot beroept opposant zich op de wereldwijde bekendheid van het merk HLB, waardoor dit geniet van een verhoogd onderscheidend vermogen. Opposant voegt stukken bij ter onderbouwing van deze stelling.
15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt daarom het Bureau om de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder wijst er vooreerst op dat opposant het tweede ingeroepen merk in het geheel niet betreft in zijn argumentatie. Hij vermoedt dat ook opposant de gelijkenis met het betwiste merk te gering vindt en daarom focust ook verweerder zich op het eerste ingeroepen merk.
17. Verweerder ontkent niet dat de merken een letter H en een letter B bevatten, maar dit neemt volgens hem niet weg dat het bij de vergelijking van de merken gaat om de totaalindruk in het licht van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Het betwiste merk bestaat uit diverse beeldelementen: de verschillende tinten blauw, de speciale schrijfwijze van de letters en de horizontale lijn onder het geheel. Mocht al worden aangenomen dat de tekst "Voor succesvoller ondernemen!" minder onderscheidend is, dan nog mag hij niet buiten beschouwing worden gelaten bij de vergelijking. Deze woordelementen dragen in ieder geval bij aan een verschillende visuele impressie van de merken. De verschillende totaalindruk wordt nog versterkt door het verschil in lengte van de merken.
18. Het verschil in lengte maakt ook de auditieve perceptie verschillend, zo meent verweerder. Bovendien zorgen de verschillende letter K en de toegevoegde tekst voor een verschil in uitspraak, aldus verweerder. Hij concludeert dan ook dat de merken op auditief vlak in het geheel niet als overeenstemmend kunnen worden beschouwd.
19. De begripsmatige vergelijking laat verweerder achterwege aangezien de merken in principe geen betekenis hebben, afgezien van het element "Voor succesvol ondernemen!". In dat opzicht is er volgens verweerder geen begripsmatige overeenstemming.

20. Verweerder brengt nog onder de aandacht dat de ingeroepen merken korte merken zijn, waardoor verschillen eerder opvallen.

21. De betrokken diensten zijn volgens verweerder voor een groot deel verschillend en in ieder geval gericht op een verschillend publiek, zodat er geen verwarringsgevaar te duchten valt. Bovendien is verweerder van mening dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger is dan gemiddeld. Het is immers een professioneel en zakelijk publiek, bestaande uit MKB-bedrijven en advies- en accountantskantoren. Dit publiek zal de aanwezige verschillen eerder opmerken dan het gemiddelde publiek.

22. Ten aanzien van de door opposant ingeroepen bekendheid van zijn merk HLB merkt verweerder op dat artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet is ingeroepen in deze oppositie, zodat niet moet worden ingegaan op dit argument. Toch wijst hij erop dat de bijgevoegde stukken voornamelijk in het Engels zijn en de valuta weergegeven in US-dollar of Britse ponden, zodat dit bewijs niet ziet op een aanzienlijk deel van de Benelux.

23. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, de betwiste aanvraag in zijn geheel te registreren en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] *het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het

verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (*arresten Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, *Limonchello*, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (*GEU, Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Uniemerik 488296):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HLB	

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters: HLB. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de letters HKB en de tekst "Voor succesvoller ondernemen!" en onder het geheel een dunne horizontale zwarte lijn. De letters zijn weergegeven in diverse tinten blauw en de tekst in het lichtblauw.

32. De tekst "Voor succesvoller ondernemen!" in het betwiste merk is duidelijk een aanprijzende slogan en, zoals ook door partijen gesuggereerd, niet het meest onderscheidende element van dit merk. Bij de begripsmatige vergelijking zal het daarom niet van doorslaggevend belang zijn en op auditief vlak is het zeer de vraag of het überhaupt bij de uitspraak zal worden betrokken. Het zal immers door het in aanmerking komend publiek veeleer worden opgevat als een bijschrift (zie in die zin *GEU, Green by Missako*, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (*GEU, arrest Brothers by Camper*, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370). Wel is het merk hierdoor aanmerkelijk langer en draagt dit element bij tot een verschil in de visuele totaalindruk, aangezien het ingeroepen recht louter bestaat uit drie letters.

33. Anderzijds zijn de letters HKB merkelijk groter weergegeven dan die van het bijschrift, waardoor ze meer in het oog springen. Bovendien vormen zij het begin van het merk, waaraan de consument in het algemeen meer belang zal hechten (zie in die zin *GEU, Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daarnaast zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (*GEU, Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit geldt in casu voor de beschrijvende slogan "Voor succesvol ondernemen!".

34. De figuratieve elementen in het betwiste teken mogen dan vrij sober zijn, namelijk diverse tinten van eenzelfde kleur en de stilering en aaneenschakeling van de letters, nu het meest onderscheidende element van het merk slechts bestaat uit een combinatie van drie letters, zal deze opmaak niet onopgemerkt blijven (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). De letters zijn zelfs zodanig met elkaar verweven dat het een zekere inspanning vergt om de individuele letters te herkennen, waarbij de verschillende letter K nog het meest in het oog springt.

35. Strikt genomen zijn twee van de drie letters identiek aan die van het ingeroepen merk, maar de specifieke opmaak en de verschillende letter K zullen minstens evenzeer opvallen. Daarbij zij opgemerkt dat deze letter gekenmerkt wordt door twee schuine benen, hetgeen niet het geval is bij enige letter in het ingeroepen merk. Daarnaast zij aangestipt dat het rechterbeen van de letter H enigszins wordt gecamoufleerd door een kleurnuance en de overgang naar het verticale been van de letter K en dat het verticale been van de letter B ontbreekt, eveneens opvallende verschillen met de corresponderende letters in het ingeroepen merk. Ten slotte gaat het om erg korte merken, althans wat het betwiste merk betreft het meest onderscheidende deel daarvan, waardoor verschillen bij het in aanmerking komend publiek eerder opvallen (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152).

36. Volgens opposant lijkt de letter K fonetisch op de letter H, zodat de aandacht vooral zal uitgaan naar de identieke letters H en B (zie punt 10). Het Bureau is daarentegen van oordeel dat – ondanks een gelijkende slotklank – deze uitspraak van de letter K een belangrijke bijdrage levert aan een fonetisch verschil tussen de merken.

Conclusie

37. Het Bureau komt tot de slotsom dat de merken in hun visuele en auditieve totaalindruk in geringe mate overeenstemmen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk (Benelux inschrijving 797391):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HLBI	

38. Verweerder merkt terecht op dat opposant de overeenstemming van het betwiste merk met dit ingeroepen merk niet onderbouwt (zie punt 15). Het Bureau zal daarom het verwarringsgevaar ten aanzien van dit merk niet onderzoeken. Immers, indachtig regel 1.21, sub e UR houdt de inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE met name in dat het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Overigens leert een oppervlakkige waarneming van dit merk reeds dat de verschilpunten nog een fractie groter zijn door de extra verschillende letter in het ingeroepen merk.

Vergelijking van de diensten

39. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

40. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

41. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Boekhouding; opstellen van rekeningoverzichten; kostprijsanalyse, commerciële taxatie; hulp bij de leiding van zaken; zakelijk onderzoek; verificatie van rekeningen; consultancy op zakelijk gebied; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; zakelijk onderzoek; inlichtingen over zaken; advisering inzake bedrijfsvoering; advisering inzake bedrijfsvoering; consultancy voor organisaties; herhuisvesting van bedrijven; agentschap voor handelsinlichtingen; hulp bij de leiding van industriële en handelsondernemingen; economische prognoses; zakelijke expertises; salarisadministratie; belastingadviezen en het invullen van belastingformulieren; opstellen van rekeningoverzichten; statistische informatie.	Klasse 35 Adviesdiensten met betrekking tot business risk management; advisering inzake bedrijfsorganisatie en commercieel-zakelijk management verband houdende met personeelsmanagement; beheer van commerciële zaken, tevens in het kader van zgn. 'business risk management'; hulp bij de leiding van industriële en handelsondernemingen.
Klasse 36 Financiële analyses; kapitaalbelegging; financiële raadgeving; incassodiensten; financiële evaluatie, financiële inlichtingen; vermogensbeheer; diensten met betrekking tot beursnoteringen, te weten het fungeren als adviseurs voor bedrijven die een beursnotering willen hebben; fiscale expertises; financieringen; fiscale taxatie; kapitaalbelegging; fiduciaire diensten.	Klasse 36 Financiële advisering en financieel management.
Klasse 41 Het organiseren en houden van seminars, het organiseren en houden van conferenties, het organiseren en houden van congressen, het organiseren en houden van colloquia, organisatie van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden.	Klasse 41 Advisering met betrekking tot opleiding en training van management en personeel.
	Klasse 44 Verstrekken van psychologische risicobeoordeling en van psychologische informatie met betrekking tot gedragsverandering en stressmanagement.
	Klasse 45 Juridische diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, te weten veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

Klasse 35

42. De dienst *hulp bij de leiding van industriële en handelsondernemingen* komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is dus identiek.

43. De *adviesdiensten met betrekking tot business risk management* en de dienst *beheer van commerciële zaken, tevens in het kader van zgn. 'business risk management'* van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de diensten *consultancy op zakelijk gebied, bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering, advisering inzake bedrijfsvoering* en *consultancy voor organisaties* van het ingeroepen merk. Al deze adviseringsdiensten van het ingeroepen merk zijn ruim geformuleerd en kunnen betrekking hebben op *business risk management*. Deze diensten worden verstrekt door dezelfde

gespecialiseerde ondernemingen en richten zich tot eenzelfde doelpubliek, namelijk al dan niet commerciële organisaties.

44. De dienst *advisering inzake bedrijfsorganisatie* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *bedrijfsorganisatorische advisering* van het ingeroepen merk, alleen de bewoording is iets anders.

45. De dienst *advisering inzake commercieel-zakelijk management verband houdende met personeelsmanagement* van het betwiste merk stemt overeen met de diensten *consultancy op zakelijk gebied*, *bedrijfsbestuurlijke advisering*, *advisering inzake bedrijfsvoering*, *consultancy voor organisaties* en *salarisadministratie* van het ingeroepen merk. Al deze adviseringsdiensten van het ingeroepen merk zijn ruim geformuleerd en kunnen verband houden met personeelsmanagement. Deze diensten worden verstrekt door dezelfde gespecialiseerde ondernemingen en richten zich tot eenzelfde doelpubliek, namelijk al dan niet commerciële organisaties.

Klasse 36

46. De dienst *financiële advisering* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *financiële raadgeving* van het ingeroepen recht, zijnde "advisering" en "raadgeving" onderling uitwisselbare termen.

47. De dienst *financieel management* van het betwiste merk omvat de diensten *financiële analyses*, *financiële evaluatie*, *financiële inlichtingen*, *vermogensbeheer* en *financiële raadgeving* van het ingeroepen merk en is derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten vallen onder de ruimere categorie van diensten van de merkaanvraag, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Klasse 41

48. De dienst *advisering met betrekking tot opleiding en training van management en personeel* van het betwiste merk stemt overeen met de diensten *het organiseren en houden van seminars*, *het organiseren en houden van conferenties*, *het organiseren en houden van congressen*, *het organiseren en houden van colloquia* en *organisatie van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden* van het ingeroepen merk. Al deze seminars, conferenties, congressen, colloquia en tentoonstellingen zijn immers te doen gebruikelijke vormen om opleiding en training aan de man te brengen en kunnen gericht zijn op zowel management als personeel. Bovendien worden deze opleiding en training en advisering daaromtrent doorgaans verricht door dezelfde ondernemingen als de organisatoren van deze evenementen en zijn zij veelal gericht op eenzelfde doelpubliek, namelijk medewerkers van diverse, al dan niet commerciële organisaties.

Klasse 44

49. Anders dan opposant (zie punt 12), acht het Bureau de diensten *verstrekken van psychologische risicobeoordeling en van psychologische informatie met betrekking tot gedragsverandering en stressmanagement* van het betwiste merk niet complementair aan de diensten van het ingeroepen merk. Deze diensten kunnen weliswaar (ook) verricht worden ten behoeve van organisaties, maar ze zijn van een geheel andere aard dan de zakelijke adviseringsdiensten van het ingeroepen merk. Deze diensten vergen ook een heel andere deskundigheid, zodat zij niet door dezelfde ondernemingen zullen worden verricht. Daardoor zal het in aanmerking komend publiek de commerciële herkomst van deze diensten niet licht verwarren. Het Bureau concludeert dan ook dat deze diensten niet overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk.

Klasse 45

50. Het Bureau is eveneens van oordeel dat de *juridische diensten* van het betwiste merk niet overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk. Weliswaar kunnen deze diensten gericht zijn op eenzelfde doelpubliek, maar deze diensten zijn zo ruim dat welhaast elke organisatie of ieder individu er te zijner tijd gebruik van zal dienen of wensen te maken. De aard van deze dienst is evenwel verschillend van de zakelijke adviseringsdiensten van het ingeroepen merk. Deze diensten vergen ook een heel andere deskundigheid, zodat zij niet door dezelfde ondernemingen zullen worden verricht. Daardoor zal het in aanmerking komend publiek de commerciële herkomst van deze diensten niet licht verwarren. Het Bureau concludeert dan ook dat deze diensten niet overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk.

51. Ten slotte acht het Bureau de *persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, te weten veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen* niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk. Anders dan deze laatste, zijn de diensten van het betwiste merk gericht op individuen. Tevens is de aard van deze diensten verschillend en worden zij niet verstrekt door dezelfde ondernemingen.

Conclusie

52. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Bekendheid van het ingeroepen merk

53. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

54. In casu beroept opposant zich op de wereldwijde bekendheid van het ingeroepen merk en voegt hij de volgende stukken toe ter onderbouwing van deze stelling (zie punt 14):

1. Een lijst van de Top 100 accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk;
2. Een gedeelte van het jaaroverzicht 2018 van opposant;
3. Persbericht over de viering van de 50^{ste} verjaardag van opposant in Nederland;
4. Persbericht over de viering van de 50^{ste} verjaardag van opposant in Groot-Brittannië.

Beoordeling van de stukken

55. Bij de lijst van de accountantskantoren in het VK (stuk 1) licht opposant toe dat zijn onderneming een netwerk is van onafhankelijke advies- en accountantskantoren, waarbij zeer belangrijke en toonaangevende bedrijven zijn aangesloten, waaronder vele kantoren die tot de Top 50 accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk behoren. Opposant noemt daar enkele van, die daadwerkelijk voorkomen op de voorgelegde lijst, maar hieruit kan geen enkel aanknopingspunt worden gevonden aangaande de eventuele bekendheid van het ingeroepen merk, evenmin als uit de overige gegevens van deze lijst.

56. Uit het gedeeltelijk jaaroverzicht van 2018 (stuk 2) blijkt volgens opposant dat hij een jaaromzet behaalt van 2,73 miljard dollar, actief is in 153 landen, 745 aangesloten kantoren telt en 27.485 mensen tewerkstelt. Volgens opposant is daarmee duidelijk dat hij een internationale reputatie verdient, inclusief in de Europese Unie en de Benelux.

57. Hoe indrukwekkend deze cijfers ook zijn, zij bieden geen inzicht in de diensten die onder het ingeroepen merk worden aangeboden en waarvoor dus de ruime bekendheid moet worden aangetoond. In het jaarverslag worden "*...the terms 'HLB International', 'HLB', [...] used to refer to the network of member firms of HLB International Limited or, as the context requires, to one or more HLB member firms.*" Verder zijn de "*...revenue and other global figures [...] aggregates of results of individual HLB member firms.*" Maar nergens wordt precies aangegeven welke diensten worden geleverd door HLB International Limited dan wel de daarbij aangesloten leden. Wat opposant zelf betreft, die "*co-ordinates the international activities of [...] network but does not provide, supervise or manage professional services to clients*", waarbij echter in het ongewisse blijft, welke diensten opposant dan wel levert (jegens derden) onder het ingeroepen merk.

58. Bovenstaande cijfers kunnen dus niet zonder meer worden aangemerkt als zijnde het resultaat van het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop deze oppositie is gebaseerd. Kortom, het Bureau is van oordeel dat uit dit (gedeeltelijk) jaarverslag niet de ruime bekendheid blijkt van het ingeroepen merk voor de diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd.

59. Het persbericht onder 3 hierboven heeft als titel: *HLB Nederland gaat samenwerking aan met De Zonnebloem tijdens wereldwijde Community Day*. HLB Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van vijf zelfstandige en onafhankelijke accountantsorganisaties en maakt deel uit van HLB International. Tijdens de *Community Day* wil HLB Nederland iets teruggeven aan de lokale gemeenschappen waar zij werkzaam is. Dat doet zij met De Zonnebloem, een vereniging die zich inzet om mensen met een lichamelijke beperking bij de maatschappij te betrekken. Samen gaan zij met vrijwilligers op pad om mensen met een lichamelijke beperking een fantastisch dagje uit te bezorgen. Zo gaan de deelnemers van De Zonnebloem met HLB Nannen naar het Gevangenis­museum in Veenhuizen, neemt HLB Den Hartog deelnemers mee naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, brengen de vrijwilligers van HLB Amsterdam en hun deelnemers de dag door in Artis, krijgt het Spoorwegmuseum in Utrecht bezoek van HLB Blömer en hun deelnemers en gaat HLB Van Daal met hun deelnemers op ontdekkings­tocht in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

60. Het persbericht onder 4 hierboven heeft als titel: *HLB volunteers 8,497 hours to local communities in celebration of its 50th anniversary*. Deze viering is vergelijkbaar met die in Nederland en bestond uit "*diverse social, educational and environmental initiatives [...], all with the common theme of giving back to local communities.*"

61. De persberichten zelf zijn niet gedateerd, maar uit de context blijkt dat de vieringen plaatsvonden op 7 juni 2019. De festiviteiten vonden weliswaar plaats op diverse locaties, maar waren luidens de reportages toch eerder beperkt in geografische omvang. Beide persberichten maken er gewag van dat dergelijke vieringen "wereldwijd" en "*across the world*" plaatsvonden, maar daarover ontbreekt nadere getuigenis. Hoe dit ook zij, mochten al deze evenementen al hebben geleid tot een ruimere bekendheid van opposant of diens ingeroepen merk, uit niets blijkt dat deze bekendheid in dat geval betrekking zou hebben op de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd.

Conclusie

62. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet een ruime bekendheid van het ingeroepen merk voor de betrokken diensten en dus niet een verruimde beschermingsomvang. In deze oppositie moet dus worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

63. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Opposant meent dat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau (zie punt 13), volgens verweerder zal het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger zijn (zie punt 21). Het Bureau is eveneens van oordeel dat in casu sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, gezien het professionele doelpubliek van de diensten, dan wel de zeer specifieke deskundigheid die is vereist en ten slotte de aard van de financiële diensten.

65. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

66. Hoewel de betrokken diensten deels gelijk en deels overeenstemmend zijn, stemmen de merken slechts in geringe mate visueel en auditief overeen. Nu het beide erg korte merken betreft en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd is, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming tussen de merken te gering is opdat het publiek zou kunnen menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, zodat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

67. Ten aanzien van de door opposant ingeroepen bekendheid van zijn merk HLB merkt verweerder op dat artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet is ingeroepen in deze oppositie, zodat niet moet worden ingegaan op dit argument (zie punt 22). Het Bureau wijst er evenwel op dat opposant de bekendheid van het merk inroept, niet als afzonderlijke grond voor deze oppositie, maar om een verruimde beschermingsomvang aan te tonen, en daarmee een grotere kans op gevaar voor verwarring.

68. Verweerder wijst erop dat de bijgevoegde stukken voornamelijk in het Engels zijn en de valuta weergegeven in US-dollar of Britse ponden, zodat dit bewijs niet ziet op een aanzienlijk deel van de Benelux. In dit verband zij er echter aan herinnerd dat ingevolge regel 1.20 UR stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend wanneer zij voldoende begrijpelijk zijn. Daarnaast is het tegenwoordig niet ongebruikelijk dat stukken in het Engels worden geredigeerd en gepresenteerd, ook wanneer zij bestemd zijn voor een anderstalig publiek. Ten slotte zij erop gewezen dat het desbetreffende merk een Uniemerks is.

69. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is

vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

70. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek niet zal menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming en er dus geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2015167 wordt afgewezen.

72. Benelux aanvraag 1389096 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

73. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 maart 2021

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman