

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016314
van 28 juli 2022

Opposant: **Hünnebeck Deutschland GmbH**
Rehhecke 80
D-40885 Ratingen
Duitsland

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

Ingeroepen merk: **Uniemerck 4192514**



Tegen

Verweerder: **HECTAAR, naamloze vennootschap**
Westlaan 120
8800 Roeselare
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1420086**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 29 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord/beeldmerk voor diensten in de klassen 36, 37 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1420086 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juli 2020.

2. Op 24 augustus 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk Uniemark nummer 4192514 van het



gecombineerde woord/beeldmerk, ingediend op 14 december 2004 en ingeschreven op 24 februari 2006 voor waren in klassen 6 en 19 en diensten in klassen 37 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klassen 37 en 42 van het betwiste merk en is gebaseerd op de diensten in klassen 37 en 42 van het ingeroepen merk.

5. Verweerder heeft gedurende de oppositie een warenbeperking ingediend waarbij klasse 42 in zijn totaliteit is geschrapt en de diensten "adviesing voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; technische adviezen en expertises inzake woningbouw" uit klasse 37 eveneens zijn geschrapt.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 augustus 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik 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 22 juli 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, 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

10. Opposant meent dat de bestreden diensten in klasse 37 in hoge mate overeenstemmend zijn aan de diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk. Die diensten hebben hetzelfde doel, het bouwen van een constructie. Aannemers zullen over het algemeen of zelf de diensten verrichten of anderen inhuren om dit te doen. Daarnaast bieden bedrijven die constructiediensten aanbieden over het algemeen de mogelijkheid om de benodigde apparatuur te huren of te leasen. Deze diensten zullen dan ook afkomstig kunnen zijn van dezelfde gespecialiseerde aanbieders, die zich op hetzelfde gespecialiseerd publiek richten en dezelfde distributiekanaalen gebruiken. Alle gespecificeerde werkzaamheden in klasse 37 van de bestreden aanvraag zullen tevens onder supervisie over bouwkundige werkzaamheden vallen. De supervisie over de opgesomde werkzaamheden, aldus opposant, is een integraal en essentieel onderdeel tijdens het bouwen van constructies. Ter ondersteuning van dit laatste verwijst opposant ook naar een beslissing van het EUIPO.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent opposant dat de betrokken merken visueel in hoge mate overeenstemmen. Dit omdat het visuele, dominante element de letter H is, in het wit, met brede randen. De verschillen bestaan enkel uit de kleur en de onopvallende rechthoekige figuren. Het feit dat het ingeroepen recht in het rood is weergegeven en het bestreden teken in het blauw, doet niet af aan de overeenstemmende totaalindrukken van de betreffende tekens. De tekens hebben nagenoeg dezelfde vorm, waardoor de letter H hetgeen is wat de consument waarneemt en wat hem bijblijft.

12. Auditief zijn de betrokken merken identiek, nu beide merken worden uitgesproken als de hoofdletter "H".

13. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk nu alleenstaande letters over het algemeen geen betekenis hebben. Opposant verwijst hierbij ook naar een eerdere beslissing van het Bureau.

14. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is volgens opposant gemiddeld, nu dat publiek bestaat uit zowel particulieren als bedrijven die gebruik willen maken van een architect en verder beschikt het ingeroepen merk van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

15. Opposant concludeert dat, gelet op de duidelijke overeenstemming tussen de betrokken merken, te weten een dikgedrukte letter H in het wit, tegen een contrasterende achtergrond, het publiek het betwiste merk zal kunnen beschouwen als re-branding of sub-merk van het ingeroepen merk.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijs overgelegd in de vorm van verschillende stukken. Opposant benadrukt daarbij dat hij zich richt op een specifieke markt, waar vooral grote en ingrijpende projecten worden uitgevoerd. De facturen die zijn ingediend en zijn gericht aan verschillende partijen in de EU, laten volgens opposant constant gebruik zien voor de waren en diensten, terwijl uit een willekeurige selectie nieuwberichten blijkt dat het merk is gebruikt voor de ingeroepen diensten. Een buiten de relevante periode gedateerde prijslijst toont de positie van de opposant. De overige stukken vormen bewijzen ten aanzien van het gebruik gedurende de relevante periode en in relatie tot de ingeroepen diensten. Opposant meent dat het normale gebruik van het ingeroepen merk is bewezen.

17. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder begint met een bespreking van het door opposant ingediende gebruiksbewijs. De facturen die zijn overgelegd zijn deels buiten de relevante periode en daarnaast in de Italiaanse taal en om die reden niet te begrijpen, zodat de facturen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Datzelfde geldt voor de buiten de relevante periode vallende prijslijst in de Duitse taal. De bewijsstukken laten verder enkel gebruik zien in een andere vorm dan geregistreerd, namelijk in combinatie met het gestileerde woord HUNNEBECK, waarbij deze beide elementen een ondeelbaar logo vormen, zodat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is gewijzigd. De screenshots van de Youtube videos tonen aan dat deze heel weinig views hebben en bovendien wordt niet aangetoond vanuit welk territorium deze bekeken werden. Het belang hiervan is dan ook uiterst gering. Het bewijs voldoet volgens verweerder dan ook niet om normaal gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen.

19. Voor zover het Bureau zou menen dat het normale gebruik van het ingeroepen merk wel is aangetoond, merkt verweerder als volgt op: De betrokken diensten zijn niet soortgelijk, of minstens is de mate van overeenstemming uiterst gering. Deze diensten verschillen naar aard en bestemming en worden zodoende door verschillende ondernemingen geleverd. Bovendien zijn ze niet in competitie met elkaar noch complementair zodat ze enkel als niet-soortgelijk kunnen worden gezien. Verweerder verwijst in dit verband ook naar een beslissing van het EUIPO.

20. De visuele overeenstemming tussen de betrokken merken is volgens verweerder gering, er bestaan talrijke verschillen. De kleuren en dikte van de witte letters "H" zijn anders en daarnaast kan de witte H in het ingeroepen merk worden opgevat als een pictogram dat een as voorstelt met twee wielen, iets wat niet kan worden waargenomen in het betwiste merk.

21. In de beide merken wordt met het gebruik van de letter H verwezen naar de respectieve titularissen, te weten Hünnebeck voor het ingeroepen merk en Hectaar voor het betwiste merk. Auditief zal naar de betrokken merken worden verwezen als Hünnebeck respectievelijk Hectaar, zodat die fonetisch niet op elkaar lijken.

22. Ook conceptueel gezien geldt dat de beide letters H zullen worden opgevat als verwijzend naar de respectieve titularissen, zodat er ook conceptueel geen enkele overeenstemming bestaat.

23. Het aandachtsniveau van het publiek zal hoog zijn. Want hoewel de betrokken diensten aan het algemene publiek worden geleverd, brengen grondige renovaties en nieuwbouw hoge kosten met zich mee en vragen deze behoorlijk wat planning van de opdrachtgevers. Overeenkomsten met aannemers zullen bijgevolg in de meerderheid van de gevallen een *intuitu personae* karakter hebben, nu de bouwheer het vertrouwen moet hebben in zijn aannemer dat deze in staat is de werken correct uit te voeren volgens de regels van de kunst en dit binnen de vooropgestelde tijdslijnen en budgetten. Anders gezegd, worden deze overeenkomsten aangegaan juist omwille van de persoon van de aannemer.

24. Nu de letter "H" wordt gebruikt als afkorting van voor "huis" of "home" heeft deze letter in relatie tot diensten die betrekking hebben op (ver)bouwing van huizen een zwak onderscheidend vermogen. Om die reden vloeit het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk voort uit de beeldelementen (de specifieke kleuren, gebruik van de dubbele H en uitvoering van de witte H als een pictogram voor een as met twee wielen) en het feit dat het publiek zal begrijpen dat de "H" verwijst naar Hünnebeck. Voorgaande volgt ook uit het feit dat opposant eveneens Uniemerken met het wordelement HUNNEBECK heeft geregistreerd en daaruit volgt dat het ingeroepen merk dus louter werd geregistreerd om de specifieke visuele herkenning te beschermen. Laatstgenoemde gaat ook op voor het betwiste merk. Verweerder heeft de naam HECTAAR als woordmerk geregistreerd.

25. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, zijn merk in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en de opposant te verwijzen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of de prioriteitsdatum van het jongere merk.

27. Het betwiste merk werd ingediend op 29 juni 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode- loopt dus van 29 juni 2015 tot 29 juni 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit merk gegrond.

28. Blijkens het arrest *Ansul* van het Hof van Justitie van de Europese Unie ¹ (hierna: Hof of HvJEU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.²

29. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht of GEU) heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.³ Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁴

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁵

31. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

¹ HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, (*Ansul*),

² Zie tevens het Gerecht van de Europese Unie (GEU), 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68 (*Silk Cocoon*), GEU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (*Vitafruit*) en GEU 8 november 2007, T-169/06,, ECLI:EU:T:2007:337 (*Charlott*).

³ GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (*Hipoviton*) en GEU van 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (*Sonia Sonia Rykiel*).

⁴ GEU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (*Vitafruit*).

⁵ GEU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (*Hiwatt*), GEU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (*Vitakraft*) en GEU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (*Sonia Sonia Rykiel*).

32. De oppositie is gebaseerd op de volgende diensten, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 37: Verhuren en leasen van hulptoestellen voor de bouw, van steigers, van bouw- en balkenformelen, van werkplatforms, van noodbruggen, van draagbalken, schoren en stutten voor steigers en voor beplatingen, van steigers, van beplatingen, bekistingen en bouwonderdelen hiervan, van beplatingselementen, van dopjes van metaal en van bouwonderdelen voor steigers; steiger- en bekistingbouw; onderhoud, reiniging, reparatie, montage en installatie van steigers en onderdelen hiervan, van bekistingen en onderdelen hiervan, van verplaatsbare bouwwerken, van trappen en onderdelen hiervan, en van tribunes en onderdelen hiervan: bouwkundige informatie; supervisie van bouwkundige werkzaamheden

Klasse 42: Bouwkundige adviezen; advisering op het gebied van de steiger- en bekistingbouw; diensten van bouwkundig ingenieurs; constructieplanning voor steigers en bekistingen; technische projectplanning voor de bouw.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- i) 19 facturen in de Italiaanse taal waarvan 16 vallend binnen de relevante periode, gericht aan verschillende partijen die alle in Italië lijken te zijn gevestigd;
- ii) verschillende nieuwsberichten afkomstig van de website van opposant, die op één ongedateerd bericht na alle vallen binnen de relevante periode, over de activiteiten van de opposant;
- iii) een prijslijst in de Duitse taal van 1 maart 2021;
- iv) een zestal printscreens van de website van opposant via de Waybackmachine;
- v) een aantal printscreens van YouTube met daarop zichtbaar printscreens van filmpjes van opposant;
- vi) persbericht van mei 2020 van Hünnebeck Romenië over de succesvolle renovatie van een brug;
- vii) een ongedateerd bericht afkomstig van opposant over activiteiten van opposant.

34. Verweerder betoogt dat het gebruiksbewijs onvoldoende is om de conclusie te kunnen trekken dat sprake is van normaal gebruik, terwijl opposant meent dat duidelijk is dat sprake is van normaal gebruik.

35. Hoewel het gebruiksbewijs laat zien dat het ingeroepen merk is gebruikt in communicatie naar het relevante publiek als onderdeel van in ieder geval de handelsnaam van opposant, laat het bewijs niet afdoende zien dat het ingeroepen merk als merk is gebruikt. Het bewijs maakt namelijk niet duidelijk voor welke diensten het ingeroepen merk is gebruikt, of wat de omvang van dat gebruik zou zijn.

36. De ingediende facturen zijn zonder kennis van de Italiaanse taal niet te begrijpen, zodat het onduidelijk is op welke diensten de facturen zien. De nieuwsberichten van de website van opposant maken niet duidelijk of het ingeroepen merk is gebruikt ter onderscheiding van de diensten waarop opposant zich beroept. Zo maakt één van de betreffende berichten bijvoorbeeld melding over door opposant aangeboden waren (een bekistingssysteem genaamd "Manto G3"), maar wordt er niet gerefereerd aan enige door de opposant aangeboden dienst in dat verband. Het ingediende "sustainability report" laat zien dat opposant duurzaamheid heeft als pijler van zijn "corporate strategy", maar dat zegt niets over het gebruik van het merk voor de door opposant aangeboden diensten, waarbij ook opvalt dat het ingeroepen merk in zeer beperkte mate voorkomt in het report. De prijslijst in het Duits valt ruim buiten de relevante periode en opposant zijn opmerking dat deze relevant zou zijn omdat daarmee "de positie van opposant wordt bevestigd", kan geen doel treffen, omdat die positie niet duidelijk wordt uit het overige gebruiksbewijs.

Ook de printscreens van de Wayback Machine laten niet zien voor welke diensten het ingeroepen merk zou zijn gebruikt, nu algemene termen als "formworks and scaffold" eerder lijken te zien op de waren "bekistingen en steigers", en die in ieder geval niet duidelijk maken wat de mogelijke dienst is die de opposant heeft aangeboden. Hoewel de printscreens van YouTube deels instructievideo's betreffen over mogelijk door de opposant aangeboden diensten, is niet duidelijk welke diensten het precies betreft. Daarbij geldt ook dat een video over "90 jaar Hünnebeck" iets zegt over het bestaan van de opposant, maar niet over de door opposant aangeboden diensten. Het persbericht over Hünnebeck Roemenië laat zien dat de Roemeense tak van opposant een brug heeft gerenoveerd, maar het is onduidelijk of en op welke wijze het ingeroepen merk is gebruikt ter onderscheiding van die door Hünnebeck Roemenië uitgevoerde renovatie. Enkel de naam "Hünnebeck" wordt regelmatig genoemd in het persbericht, dat verder geen informatie geeft over het gebruik van het ingeroepen merk. Tenslotte zegt het bericht over de activiteiten van opposant niets over de aard, plaats en omvang van het gebruik van het ingeroepen merk voor diensten.

37. Hoewel het bij de beoordeling van gebruiksbewijs aankomt op een beoordeling van het bewijs als geheel en alle overgelegde stukken dus in samenhang met elkaar moeten worden bekeken,⁶ helpt dat de opposant in dit geval niet. De samenhang tussen de individuele stukken in dit verband is simpelweg niet - of in elk geval onvoldoende - duidelijk.

Conclusie

38. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Europese Unie en binnen de relevante periode niet bewezen voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

39. Ten overvloede merkt het Bureau op dat ook indien het normaal gebruik van het ingeroepen merk zou zijn bewezen, dit voor de uitkomst van de onderhavige procedure waarschijnlijk geen verschil zou hebben gemaakt. De totaalindruk van de betrokken tekens lijkt niet overeen te stemmen. De enige overeenstemming tussen de betrokken tekens is beperkt tot het feit dat in beide tekens mogelijk de letter "H" kan worden ontwaard. Voor zover daarvan al sprake is - verweerder merkt in dit verband terecht op dat het ingeroepen merk ook kan worden opgevat als een as met wielen - worden die letters anders weergegeven. Bovendien zijn de verdere stiling, de kleuren en de verhoudingen van de betrokken tekens verschillend. De verschillen tussen de betrokken tekens vallen in het bijzonder op nu het korte merktekens zijn, waarbij verschillen nu eenmaal eerder opvallen. De betrokken tekens stemmen dan ook in slechts beperkte mate overeen, terwijl de niet overeenstemmende delen duidelijk verschillend zijn.⁷ Volgens de rechtspraak speelt de perceptie van het merk in het hoofd van de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband zij erop gewezen dat de gemiddelde consument het teken beoordeelt in een aankoopssituatie, waarin deze gewoonlijk geen uitvoerige analyse verricht en de merken niet naast elkaar vergelijkt. Het aandachtsniveau van het publiek van de relevante diensten is, gezien het feit dat zij met name worden gericht op professionals, hoog te noemen. Met voorgaande in gedachten is dan ook aan te nemen dat juist de genoemde verschillen zullen opvallen voor het relevante publiek.

B. Conclusie

40. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

⁶ GEU, 17 februari 2011, T-324/09, ECLI:EU:T:2011:47 (*Friboi*).

⁷ Zie ook: Gerechtshof Den Haag, Blackberry-Berryboot, zaak 200.222.687/01, 6 november 2018.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2016314 wordt afgewezen.
42. Benelux aanvraag 1420086 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.
43. 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, 28 juli 2022



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn