

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015408**  
**van 21 januari 2021**

**Opposant:** **Joost Zandvoort**  
Bloemendaalsestraatweg 15 B  
2082 GA Santpoort-Zuid  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 805289**  
JOOST MAKELAARS

**Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 821170**



**Ingeroepen merk 3:** **Benelux inschrijving 1003407**



*tegen*

**Verweerder:** **Woonstichting JOOST**

Brederodeweg 23  
5283 HA Boxtel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Deponeerjemark.nl**

Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1396262**

Woonstichting JOOST

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Woonstichting JOOST voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1396262 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2019.

2. Op 5 augustus 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (4 augustus 2019) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 805289 van het woordmerk JOOST MAKELAARS, ingediend op 17 juli 2006 en ingeschreven op 5 oktober 2006 voor diensten in klasse 36;



- Benelux inschrijving 821170 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 3 april 2007 en ingeschreven op 5 juli 2007 voor diensten in klasse 36;



- Benelux inschrijving 1003407 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 6 oktober 2016 en ingeschreven op 23 december 2016 voor diensten in klasse 36.

3. Volgens het register 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 6 augustus 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 januari 2020.

## 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 stelt vast dat het element WOONSTICHTING in het betwiste merk slechts een beschrijvende toevoeging is en dat het element JOOST derhalve het onderscheidende en dominerende gedeelte is van het merk.

10. Ook in de ingeroepen merken is JOOST volgens opposant het meest onderscheidende element, enerzijds omdat de toevoegingen "makelaars" en "de internetmakelaar" beschrijvend zijn, en anderzijds omdat dit element, in de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken, vele malen groter is weergegeven.

11. Verder volgt volgens opposant uit de rechtspraak dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek voor ten minste een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft.

12. Aangezien het dominante element JOOST identiek is, stemmen de merken volgens opposant op visueel en op auditief vlak in hoge mate overeen. Joost is een Nederlandse voornaam voor mannen, waar geen andere betekenis aan toe te wijzen is, zodat de merken ook op begripsmatig vlak overeenstemmen, aldus opposant.

13. Volgens opposant zijn de diensten in klasse 36 onmiskenbaar identiek en is het evident dat de overige diensten van het betwiste merk complementair zijn aan en dus overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken.

14. Opposant concludeert dat er duidelijk sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie verweerder**

15. Ten aanzien van het eerste ingeroepen merk meent verweerder dat er slechts sprake is van een geringe mate van visuele overeenstemming, aangezien het eerste element van het betwiste merk geheel verschillend is. Ten aanzien van de beide ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken heeft opposant volgens hem ten onrechte nagelaten de beeldelementen in de vergelijking te betrekken, waardoor deze merken niet overeenstemmen, aldus verweerder.

16. Op auditief vlak stemmen de merken volgens verweerder slechts in geringe mate overeen door de toegevoegde elementen, zowel bij het betwiste merk als bij de ingeroepen merken.

17. Verweerder wijst erop dat eenzelfde persoonsnaam niet automatisch tot begripsmatige overeenstemming leidt, zo volgt uit de jurisprudentie. Verder zullen de elementen "makelaars" respectievelijk "de internetmakelaar" door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als een verwijzing naar een tussenpersoon die bemiddelt bij de (ver)koop van onroerend goed, al dan niet via internet. Het element "woonstichting" in het betwiste merk daarentegen zal door het publiek worden begrepen als een verwijzing naar een woningcorporatie, een stichting of vereniging die betaalbare woningen ter beschikking stelt. Op begripsmatig vlak stemmen de merken dus niet overeen, sterker nog: het begripsmatige verschil zorgt voor een aanzienlijke neutralisering van de geringe punten van overeenstemming, aldus verweerder.

18. Wat de vergelijking van de diensten betreft, wijst verweerder erop dat zijn diensten blijkens de gegevens uit het register enkel worden uitgeoefend in het kader van diensten van een woonstichting.

Anders dan de ingeroepen merken zien deze diensten dus niet op de vrije-marktsector, maar op de sociale woningsector, die gereguleerd wordt door wettelijke regelgeving. Verweerder wijst in dit verband onder andere op de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, waarin is bepaald dat een woonstichting zich niet mag inlaten met makelaarsdiensten in de private sector.

19. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de betrokken diensten niet overeenstemmen. Ze zijn naar hun aard en bestemming verschillend en worden door andere ondernemingen en aan verschillende consumenten aangeboden. Dit verschil in aard leidt ertoe dat de diensten evenmin complementair of concurrerend kunnen zijn.

20. Volgens verweerder is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau ten aanzien van de financiële diensten en de diensten met betrekking tot onroerend goed, aangezien het geen dagelijkse aangelegenheden betreft en het om aanzienlijke investeringen gaat.

21. Ten slotte merkt verweerder op dat de betrokken diensten regionaal van aard zijn, waarbij opposant met name in de regio Amsterdam actief is, terwijl de diensten van verweerder in de regio Noord-Brabant worden aangeboden.

22. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er van verwarringsgevaar tussen de merken geen sprake is. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."*

25. 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**



26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 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).

27. 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).

28. 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 bezien, 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 ).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JOOST MAKELAARS	Woonstichting JOOST
	
	

30. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, namelijk "Woonstichting" en JOOST. Het eerste ingeroepen merk is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden, namelijk JOOST en MAKELAARS. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook *GEU, babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

31. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk met dezelfde woorden als het eerste, het woord JOOST ditmaal in grote witte letters geplaatst op een oranje achtergrond in de vorm van een vierkant met afgeronde hoeken. De tweede letter O is geheel wit ingevuld. Rechts van dit vierkant bevindt zich een roze vierkant met afgeronde hoeken. Onder het eerst vierkant staat in kleine oranje letters het woord MAKELAARS.

32. Het derde ingeroepen merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, het woord JOOST ditmaal in grote witte letters geplaatst in een roze rechthoek met aan de linkerkant een schuine zijde. Onder deze figuur staat in kleine letters de tekst "de internetmakelaar".

33. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende 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 is in het voorliggende geval van toepassing op de elementen "makelaars", "de internetmakelaar" en "woonstichting". Deze zullen door het in aanmerking komend publiek worden beschouwd als beschrijvende aanduidingen voor de diensten van een makelaar respectievelijk een woonstichting, en niet als een onderscheidend bestanddeel van de respectieve merken.

34. Voor wat betreft de mondelinge weergave van de merken zullen deze beschrijvende aanduidingen veeleer worden opgevat als een bijschrift in plaats van daadwerkelijk deel uitmakend van de merken, en valt het zelfs niet uit te sluiten dat ze niet zullen worden uitgesproken wanneer aan deze merken wordt gerefereerd (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). Dit geldt temeer voor het tweede en het derde ingeroepen merk, aangezien de beschrijvende elementen aldaar veel kleiner zijn weergegeven dan de overige elementen.

35. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen in het tweede en het derde ingeroepen merk eerder basaal, namelijk eenvoudige geometrische figuren en enkele kleuren. In ieder geval zullen deze niet de aandacht weten af te leiden van het centraal en groot weergegeven woord JOOST, tevens het eerste element in het eerste ingeroepen merk. In dit verband zij nog vermeld dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

36. Dit woord is identiek aan het tweede woord in het betwiste merk en het enige onderscheidende daarin. Joost is een Nederlandse voornaam, maar verweerder merk terecht op dat hieruit nog niet volgt dat de merken begripsmatig overeenstemmen. Immers, volgens de jurisprudentie houdt begripsmatige overeenstemming in dat de conflicterende merken gelijkend zijn in hun semantische inhoud. Een voornaam heeft geen semantische inhoud en derhalve is de begripsmatige vergelijking van twee merken die uit een voornaam bestaan niet mogelijk. Deze vergelijking is slechts mogelijk wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (zie GEU, Luciano Sandrone, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452 en HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

37. Anders dan verweerder, is het Bureau van oordeel dat een verschil in begripsinhoud van de beschrijvende elementen niet het gewicht kan toekomen dat verweerder eraan toekent. Ook al zou het beschrijvende element "woonstichting" een geheel andere betekenis hebben dan de beschrijvende elementen in de ingeroepen merken, dan kan dit verschil niet zorgen voor een neutralisering van de visuele en auditieve overeenstemming tussen het onderscheidende element van de merken.

*Conclusie*

38. De merken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**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 de ingeroepen merken 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:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 35 Administratieve diensten van een woonstichting; administratieve diensten bij het opstellen van huur- en koopcontracten; administratieve diensten verband houdende met het bewonen en het betrekken van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen; administratieve diensten bij het toewijzen van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen; inventariseren en systematiseren van gegevens; factureringsdiensten ten behoeve van het zakelijk beheer van onroerend goed; alle voornoemde diensten in het kader van diensten van een woonstichting; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.
<p><b><u>Benelux inschrijving 805289</u></b> Klasse 36 Makelaardij in onroerende goederen; makelaardij in verzekeringen.</p> <p><b><u>Benelux inschrijving 821170</u></b> Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p> <p><b><u>Benelux inschrijving 1003407</u></b> Klasse 36 Advisering op het gebied van onroerend goed; Bemiddeling bij het vinden van</p>	Klasse 36 Verhuur van onroerend goed; verhuur van woningen; verhuur van huisvesting [appartementen]; innen van huurgelden; regelen en verlengen van huurcontracten [uitsluitend onroerend goed]; bemiddeling bij het aan- en verkopen van onroerende goederen, beheer van onroerende goederen, verzekeringen, raadgeving op het gebied van verzekeringen, financiële advisering in het kader van huisvesting; alle voornoemde diensten in het kader van diensten



<p>woonruimte (makelaarsdiensten);          Informatieverstrekking inzake onroerend goed, via het internet; Makelaardij in onroerende goederen; Makelaarsdiensten in woningen; Makelaarsdiensten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebouwen; Onroerend-goed zaken; Onroerende goederen (Advisering inzake -); Onroerende goederen (Advisering op het gebied van -); Onroerende goederen (Informatieverstrekking met betrekking tot -); Onroerende goederen (Verschaffen van informatie met betrekking tot -); Onroerende goederen voor derden (Bemiddeling in -); Taxatie en beheer van onroerende goederen.</p>	<p>van een woonstichting; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.</p>
	<p>Klasse 37 Woningbouw; bouw, verbouwing, renovatie, reiniging, onderhoud en reparaties met betrekking tot onroerend goed; supervisie (leiding) over alle voornoemde diensten; alle voornoemde diensten in het kader van diensten van een woonstichting; advisering op het gebied van bouw en constructie; advisering op het gebied van bouw en constructies in het kader van diensten van een woonstichting; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.</p>
	<p>Klasse 42 Planning voor bouw en constructie; woninginspectie (bouwkundige expertise); ontwikkelen van bouwprojecten; advisering inzake ruimtelijke ordening in het kader van vastgoedontwikkeling, planning voor bouw en constructies in het kader van diensten van een woonstichting; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.</p>

#### Klasse 35

42. De administratieve diensten van een woonstichting, administratieve diensten bij het opstellen van huur- en koopcontracten, administratieve diensten verband houdende met het bewonen en het betrekken van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen, administratieve diensten bij het toewijzen van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen, factureringsdiensten ten behoeve van het zakelijk beheer van onroerend goed van het betwiste merk zijn alle administratieve diensten, specifiek toegespitst op woningen en meer in het

algemeen onroerend goed. Deze diensten stemmen in zekere mate overeen met de diensten *makelaardij in onroerende goederen* van de ingeroepen merken. Een makelaar in onroerend goed is immers de persoon die bemiddelt in de relatie tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder, en die partijen bij elkaar brengt. Hij verleent, voor rekening van derden, bepaalde bijstand met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen.<sup>1</sup> Daaronder vallen ook allerlei administratieve diensten, toegespitst op de onroerendgoed- en makelaardijsector, zoals deze vermeld in het betwiste merk.

43. De overige diensten van het betwiste merk in deze klasse, namelijk *inventariseren en systematiseren van gegevens* kunnen uiteraard ook betrekking hebben op de onroerendgoed- en makelaardijsector, maar zulks blijkt niet uit de omschrijving in het register. Deze diensten zijn daarom naar hun aard, bestemming en wijze van verstrekking niet overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken. Deze diensten richten zich ook tot een verschillend doelpubliek en worden verstrekt door verschillende ondernemingen. Overigens heeft opposant niet nader onderbouwd waarom deze diensten complementair aan en daarom overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken zouden zijn.

44. De toevoeging *alle voornoemde diensten in het kader van diensten van een woonstichting* in het betwiste merk houdt volgens verweerder in dat deze diensten bij wet gereguleerd zijn en per definitie niet kunnen plaatsvinden in de sfeer van makelaarsdiensten in de private sector (zie punt 18). Het Bureau wijst er evenwel op dat niet alle marktdeelnemers op de hoogte zullen zijn van al deze wettelijke reguleringen en bovendien staat deze nuancering er niet aan in de weg dat de diensten van verweerder in het kader van de sociale woonvoorziening overeenstemmen met gelijkaardige diensten in de commerciële sector.

45. De toevoeging *alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet* in het betwiste merk betreft slechts een modaliteit van de dienstverlening en verandert niets aan de wezenlijke aard (en dus de overeenstemming) van de desbetreffende diensten. Bovendien is het niet uitgesloten dat de diensten van de ingeroepen merken eveneens onder die modaliteiten worden aangeboden.

#### *Klasse 36*

46. De diensten *beheer van onroerende goederen* en *verzekeringen* komen zowel bij het betwiste merk als bij de ingeroepen merken voor en zijn dus identiek.

47. De dienst *financiële advisering in het kader van huisvesting* van het betwiste merk valt onder de dienst *financiële zaken* van de ingeroepen merken en is dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

48. De dienst *raadgeving op het gebied van verzekeringen* van het betwiste merk valt onder de diensten *verzekeringen* en *makelaardij in verzekeringen* van de ingeroepen merken en is dus identiek daaraan.

---

<sup>1</sup> Zie <https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/de-vastgoedmakelaar-een-veelzijdig-beroep>.

49. De diensten *verhuur van onroerend goed, verhuur van woningen verhuur van huisvesting [appartementen], innen van huurgelden, regelen en verlengen van huurcontracten [uitsluitend onroerend goed]* en *bemiddeling bij het aan- en verkopen van onroerende goederen* van het betwiste merk vallen onder de diensten *makelaardij in onroerende goederen, makelaarsdiensten in woningen, makelaarsdiensten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebouwen, onroerend-goed zaken en bemiddeling in onroerende goederen voor derden* van de ingeroepen merken en zijn dus identiek daaraan.

50. De diensten *voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk zijn zozeer verweven met de betrokken diensten dat deze eveneens overeenstemmen met de diensten waarover voorlichting, informatie en advies worden verstrekt.

51. Voor wat betreft de toevoegingen *alle voornoemde diensten in het kader van diensten van een woonstichting* en *alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet* in het betwiste merk zij verwezen naar de punten 44 en 45.

#### *Klasse 37*

52. De diensten van het betwiste merk in deze klasse hebben betrekking op bouw en constructie. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en wijze van dienstverlening verschillend van de diensten van opposant. Deze diensten worden ook niet verstrekt door dezelfde dienstverleners en richten zich op een ander doelpubliek. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair noch concurrerend. Overigens heeft opposant niet nader onderbouwd waarom deze diensten complementair aan en daarom overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken zouden zijn.

#### *Klasse 42*

53. De diensten van het betwiste merk in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van dienstverlening verschillend van de diensten van opposant. Deze diensten worden ook niet verstrekt door dezelfde dienstverleners en richten zich op een ander doelpubliek. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair noch concurrerend. Overigens heeft opposant niet nader onderbouwd waarom deze diensten complementair aan en daarom overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken zouden zijn.

#### *Conclusie*

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

### **A.2 Globale beoordeling**

55. 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.

56. 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). In het voorliggend geval gaat het om diensten in de sfeer van verzekeringen, financiën en onroerend goed. Daaraan zijn doorgaans

zwaarwegende (financiële) belangen verbonden, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zal zijn dan normaal.

57. 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). Hoewel de ingeroepen merken een beschrijvende toevoeging bevatten, hebben ze ook een onderscheidend element, zodat ze in hun geheel genomen van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikken

58. 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).

59. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identieke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze diensten.

## **B. Overige factoren**

60. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (volgens verweerder in verschillende regio's, zie punt 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de merken vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). Bovendien biedt een Beneluxmerk per definitie rechtsbescherming in de gehele Benelux.

## **C. Conclusie**

61. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de identieke en overeenstemmende diensten.

## **IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2015408 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Benelux aanvraag 1396262 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Administratieve diensten van een woonstichting; administratieve diensten bij het opstellen van huur- en koopcontracten; administratieve diensten verband houdende met het bewonen en het betrekken van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen; administratieve diensten bij het toewijzen van woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen; factureringsdiensten ten behoeve van het

zakelijk beheer van onroerend goed; alle voornoemde diensten in het kader van diensten van een woonstichting; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.

Klasse 36: Alle diensten.

64. Benelux aanvraag 1396262 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, die niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 35: Inventariseren en systematiseren van gegevens.

Klasse 37: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten.

65. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 21 januari 2021

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet