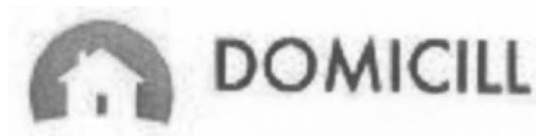


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015732
van 22 september 2022

Opposant: **N-CONCEPTS BVBA**
Sint-Amandsstraat 23
8800 Roeselare
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 901417**



tegen

Verweerder: **Domicilia, naamloze vennootschap**
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België

Gemachtigde: **Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1403755**



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

1. Op 10 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk DOMICILIA voor diensten in de klassen 36 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1403755 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 oktober 2019.

2. Op 20 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 901417 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 27 mei 2011 en ingeschreven op 10 augustus 2011 voor diensten in de klassen 36, 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 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.
5. 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").
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 20 december 2019. Op verzoek van partijen is de oppositieprocedure meerdere keren opgeschort. 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 is afgerond op 1 april 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant merkt ten aanzien van de overeenstemming tussen de tekens op dat er visueel sprake is van een grote mate van overeenstemming. Beide tekens bevatten 1 woord die door hun plaatsing en lettertype dominant zijn in het geheel. De eerste 7 letters zijn identiek. Beide tekens bevatten een figuratief element dat naar een huis/huizen verwijst. De figuratieve elementen zijn puur decoratief en zullen dan ook niet de aandacht van de consument trekken. Het feit dat alleen de laatste 2 letters verschillen, vergroot ook de visuele overeenstemming aangezien de consument leest van links naar rechts. Op auditief vlak is de overeenstemming volgens opposant zeer groot. Door de opeenvolging van 7 letters in dezelfde volgorde, is de uitspraak van het beginelement DOMICIL identiek. Op conceptueel niveau bevatten beide tekens een allusie naar een gerelateerd woord, zijnde 'domicilie' of 'domicile'. Domicilie is ontleend aan het Latijn (domus betekent huis) en is een term die wettelijke woonplaats betekent. Zo ook de Franse vertaling 'domicile'. Het relevante publiek heeft geen kennis van de Latijnse taal, waardoor de woorden 'Domicill', alsook 'Domicilia' hooguit een verwijzing of link oproepen met de gekende woorden 'Domicilie' (NL) of 'Domicile' (FR), maar op zich geen betekenis hebben. Gelet op de identieke woorelementen 'domicil' zullen beide tekens dus conceptueel eenzelfde begrip opwekken bij de consument. Conceptueel zijn de tekens dus identiek, aldus opposant.

10. De diensten van opposant en verweerder zijn volgens opposant soortgelijk. Hun bestemming en gebruik is zeer gelijkaardig. De diensten zijn ook concurrerend nu opposant en verweerder met deze diensten hetzelfde doelpubliek wensen aan te spreken en de diensten ook door elkaar vervangen kunnen worden. De aangevraagde diensten in klasse 36 vallen volgens opposant onder de ruimere omschrijving van opposant in klasse 36, namelijk "*makelaardij*", "*beheer van onroerende goederen*", alsook "*verpachting van onroerende goederen*", en zijn identiek. De aanduiding dat het in casu gaat om diensten met betrekking tot sociale woningen sluit geenszins de overeenstemming uit, het kan perfect een onderdeel vormen van de activiteiten van opposant. De aangevraagde diensten in klasse 42 zijn allen identiek aan de meer generieke omschrijving van het ingeroepen merk in klasse 42. Daarnaast zijn de diensten in klasse 42 gerelateerd met "*plannen voor de bouw*", alsook "*projectontwikkeling*" soortgelijk aan de bouwdiensten waarvoor het ingeroepen merk in klasse 37 is ingeschreven, aldus opposant. Daarnaast zijn deze diensten soortgelijk met de generieke aanduiding "*makelaardij*" in klasse 36. Volgens opposant zijn de diensten van verweerder aldus identiek of minstens soortgelijk.

11. Het doelpubliek van de tekens bestaat volgens opposant uit de gemiddelde consument. Het betreft echter geen alledaagse diensten, maar de diensten makelaardij en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zal daardoor normaal tot verhoogd zijn. Het ingeroepen merk heeft daarnaast een normaal inherent onderscheidend vermogen. Wegens bekendheid op de markt heeft het teken van opposant een sterk onderscheidend vermogen gekregen. In dit verband wordt onder meer gewezen op twee krantenartikelen uit 2014 en 2019. Gelet op al het voorgaande is het volgens opposant aannemelijk dat de gemiddelde consument bij het zien van het merkdepot kan denken dat de merkaanvraag van verweerder een subbrand is van het merk van de opposant of dat opposant een nieuwe verwante activiteit start en hiervoor een subbrand gebruikt.

12. Opposant besluit dat de oppositie toegewezen dient te worden en verzoekt het Bureau om de Benelux merkaanvraag DOMICILIA af te wijzen.

Bewijs van gebruik

13. Op verzoek van verweerder legt opposant verschillende bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk over. De relevante periode is volgens opposant 10 september 2016 tot en met 10 september 2021. Sommige stukken bestrijken volgens opposant niet de relevante periode of zijn niet gedateerd. Dit brengt

volgens opposant echter niet mee dat de stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten. Het Bureau dient de totaliteit van de stukken te beoordelen. Opposant wijst er verder op dat het gebruik van het teken van opposant in sommige gevallen licht afwijkt van de Benelux merkregistratie. Er worden diverse kleurversies gebruikt, maar de contrasten worden echter steeds gebruikt overeenkomstig het ingediende merk en ook het dominante woordelement DOMICILL, alsook de typische vorm zijn steeds aanwezig. De totaalindruk blijft dus gelijk. Volgens opposant blijkt uit de geleverde bewijzen dat opposant significante inspanningen heeft geleverd in de Benelux om een commerciële positie te verwerven en te behouden op de relevante markt.

B. Reactie verweerder

Reactie op bewijs van gebruik

14. Verweerder merkt op dat opposant uitgaat van een verkeerde relevante periode voor het bewijs van gebruik. Volgens verweerder is de relevante periode 10 oktober 2014 tot en met 10 oktober 2019.

15. Verweerder voert aan dat het merendeel van de ingediende stukken dateren van voor of na de start van de relevante periode of helemaal geen datum bevatten. Daarnaast bevatten veel ingediende stukken niet het ingeroepen Benelux merk en zien bepaalde stukken op intern gebruik. Verweerder wijst er verder op dat veel stukken slechts betrekking hebben op een klein geografisch gebied in België, te weten twee à drie steden/gemeenten in West-Vlaanderen. Al met al zijn de ingediende bewijzen volgens verweerder onvoldoende om normaal gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux binnen de relevante periode aan te tonen. Voor zover het materiaal al binnen de relevante periode valt voldoet het volgens verweerder niet aan alle eisen inzake plaats, omvang en wijze van gebruik en is het te beperkt om normaal gebruik te bewijzen.

Verwarringsgevaar

16. Voor het geval het Bureau zou oordelen dat het ingeroepen merk wel normaal is gebruikt, zet verweerder uiteen dat de oppositie moet worden afgewezen wegens de afwezigheid van verwarringsgevaar.

17. Wat betreft het relevante publiek merkt verweerder op dat de betrokken diensten zich richten tot iedereen en daarom zowel gericht zijn op professionelen als op het algemene publiek. Door de aard van de diensten zal het aandachtsniveau van het betrokken publiek bijzonder hoog zijn. Dat het aandachtsniveau bijzonder hoog is, valt te verklaren door het feit dat diensten met betrekking tot onroerende goederen steeds gepaard gaan met grote bedragen. Gelet op het verhoogde aandachtsniveau en het feit dat opposant en verweerder zich richten op andere doelgroepen is er geen sprake van verwarringsgevaar.

18. Verweerder betwist dat het ingeroepen merk bekendheid geniet. Volgens verweerder heeft het ingeroepen merk geen sterk onderscheidend vermogen. Integendeel, het ingeroepen merk komt nagenoeg volledig overeen met een bestaand Nederlands en Frans woord ('domicilie' en 'domicile') dat 'woonplaats' betekent. Het ingeroepen merk refereert naar het doel van de diensten en heeft bijgevolg hooguit een gering onderscheidend vermogen, aldus verweerder. Ook het beeldelement in het ingeroepen merk, het huisje, verwijst naar het doel van de diensten en draagt derhalve niet in bijzondere zin bij aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

19. Wat betreft de vergelijking van de tekens voert verweerder aan dat gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, de verschillen, waaronder de uitgangen, stileren en

kleur, voldoende zijn om te besluiten dat er geen visuele overeenstemming is. Auditief is er ook geen overeenstemming. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen, terwijl het depot uit vijf lettergrepen bestaat. (DO-MI-SIL versus DO-MI-SI-LIE-JA). De tekens hebben daarom een totaal ander ritme wanneer zij worden uitgesproken. Ook het verschil in de uitgangen, een klinker versus een medeklinker, zorgt voor een andere uitspraak. Conceptueel is er geen sprake van overeenstemming, omdat het aangevraagde merk DOMICILIA geen betekenis zal oproepen bij het relevante publiek. Er kan niet van worden uitgegaan dat het publiek het teken zal associëren met het Latijnse woord domus of de betekenis ervan. Nu één van beide tekens geen betekenis zal oproepen bij het relevante publiek is het enige juiste besluit dat er geen conceptuele overeenstemming is. In het onwaarschijnlijke geval dat het relevante publiek in het betwiste teken de betekenis woonplaats herkent, geldt dat deze betekenis beschrijvend is voor de betrokken diensten en geen rol mag spelen in de globale vergelijking tussen de tekens. Ook de figuratieve elementen in de tekens veranderen hier niets aan want die verwijzen in beide tekens naar de term woonplaats, aldus verweerder.

20. Wat betreft de vergelijking tussen de diensten merkt verweerder op dat hij niet betwist dat de betrokken diensten allemaal verband houden met vastgoed en wonen. Beide partijen richten zich echter op een duidelijk verschillend marktsegment. Oppositant richt zich op ondernemingen en particulieren die een huis of appartement willen kopen, verkopen, huren of verhuren in de veronderstelling dat dit doelpubliek over de middelen beschikt om dit te doen. Verweerder richt zich op vastgoed bestemd voor kwetsbare bevolkingsgroepen en dus voor mensen die niet geacht worden over voldoende middelen te beschikken een woning aan te kopen/te huren via de hulp van een klassieke makelaar. Dit verschil is ook expliciet verduidelijkt in de klassenomschrijving van het aangevraagde merk gelet op de prominente aanwezigheid van de sociale woningmarkt in die omschrijving.

21. Met betrekking tot de diensten in klasse 36 merkt verweerder op dat opposant geen bescherming kan claimen voor deze diensten omdat het ingeroepen merk onvoldoende normaal werd gebruikt. Verder gebruikt opposant het ingeroepen merk niet voor sociale woningen. Dit blijkt ook niet uit het aangeleverde bewijs. Door de expliciete beperking tot de sociale woningmarkt van de diensten in klasse 36 van het betwiste teken en het gebrek aan gebruik van de diensten uit klasse 36 van het ingeroepen merk op die markt, vallen de diensten uit klasse 36 van het betwiste teken niet onder die uit de klasse 36 van het ingeroepen merk. De diensten in klasse 36 van het betwiste teken zijn ook geenszins soortgelijk aan de diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk. Deze diensten worden niet door eenzelfde onderneming aangeboden. Ten aanzien van de soortgelijkheid van de diensten in klasse 42 geldt eenzelfde redenering als voor de diensten in klasse 36. De diensten in klasse 42 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn ook niet soortgelijk aan de diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk. Deze diensten worden uitgeoefend door verschillende ondernemingen.

22. Het hoogstens geringe onderscheidende vermogen van het ingeroepen merk beperkt de beschermingsomvang van dit recht en zorgt ervoor dat kleine verschillen in andere tekens volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten. In dit geval zijn de verschillen zelfs niet klein te noemen waardoor verwarringsgevaar zeker is uitgesloten. Bovendien zal dit gevaar zich per definitie niet manifesteren gelet op het verschillend publiek dat wordt aangesproken. Zelfs als dat publiek al zou overlappen, dan heeft dit een bijzonder hoog aandachtsniveau waardoor het veel sneller verschillen zal opmerken. Een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden leidt er dus toe dat niet kan worden aangenomen dat het publiek zou menen of kan menen dat de diensten onder het betwiste teken afkomstig zouden zijn van de opposant of van een daarmee verbonden economische onderneming.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

23. Nu het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

24. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 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 voorrang van het betwiste teken.

25. Het betwiste teken werd ingediend op 10 oktober 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 10 oktober 2014 tot 10 oktober 2019, zoals verweerder betoogt. Opposant gaat ten onrechte uit van de periode 10 september 2016 tot en met 10 september 2021.

26. Volgens rechtspraak van het 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.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² 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.³

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.⁵

28. Op grond van art. 2.23bis, lid 5 BVIE wordt als normaal gebruik ook gebruik van het merk beschouwd in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt. Voor wat betreft het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk is naar het oordeel van het Bureau ook sprake van normaal gebruik bij gebruik van alleen het woardelement DOMICILL. Bij gecombineerde woord-/beeldmerken trekt het woardelement namelijk vaak de meeste aandacht.⁶ Het beeldelement is in dit geval bovendien zwak onderscheidend nu het huis verwijst naar de betrokken makelaars- en vastgoeddiensten. Door weglating van het beeldelement wordt het

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk naar het oordeel van het Bureau daarom in dit geval niet gewijzigd.⁷

29. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁸

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

31. De oppositie is gebaseerd op de hierna onder 58 gespecificeerde diensten in klasse 36, 37 en 42, kort gezegd makelaars- en vastgoeddiensten, waarvoor normaal gebruik moet worden aangetoond.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1.) Diverse projectvoorstellen
- 2.) Diverse offertes
- 3.) Diverse verkoopopdrachten
- 4.) Diverse facturen
- 5.) Diverse documenten, waaronder overeenkomsten
- 6.) Registratie domeinnamen
- 7.) Uittreksels internet archief
- 8.) Afschriften Facebook en LinkedIn
- 9.) Publiciteit via YouTube
- 10.) Publicaties uit regionale en nationale media
- 11.) Marketingmateriaal

33. Uit deze door opposant overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk. Uit de stukken blijkt onder meer dat opposant in de relevante periode via zijn website domicill.com (geregistreerd in 2010), via sociale media en via lokale media (zie onder andere het artikel "Domicill bouwt zakencomplex") zijn merk, althans het woordelement DOMICILL, heeft gebruikt om de diensten waarvoor het merk is ingeschreven onder de aandacht te brengen. Ook zijn er verschillende facturen, samenwerkingsovereenkomsten en verkoopopdrachten ingediend met daarop het ingeroepen merk of het woordelement DOMICILL. Aan verweerder kan worden toegegeven dat verschillende ingediende stukken buiten de relevante periode vallen. Dit neemt echter niet weg dat uit de stukken in samenhang beschouwd duidelijk blijkt dat opposant de intentie heeft om een afzet te vinden en te behouden voor zijn diensten en daar binnen de relevante periode ook in voldoende mate in is geslaagd. Van slechts symbolisch gebruik is geen sprake. Dat de activiteiten van opposant betrekking hebben op een klein geografisch gebied in België, zoals verweerder betoogt, doet aan het voorgaande niet af (zie hiervoor onder 27).

Conclusie

34. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk aangetoond voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

⁷ Vgl. Gerecht EU 11 oktober 2017, C-501/15 P, ECLI :EU:C:2017:750, punten 65-69 (Cactus) en Common Communication (CP8) Use of a Trade Mark in a Form Differing from the one registered.

⁸ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

35. Gelet hierop zal het Bureau hierna beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar

36. 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.

37. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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.”*⁹

38. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹⁰

39. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹¹

Vergelijking van de tekens

40. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹²

41. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹³ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

⁹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

¹⁰ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.



¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁴

42. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van acht letters, te weten DOMICILL. De letters zijn in het grijs weergegeven. Voor het wordelement staat een beeldelement, te weten een wit huis tegen een grijze achtergrond in de vorm van een halve cirkel.

45. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van negen letters, te weten Domicilia. De letters zijn in het turquoise weergegeven. Boven het wordelement staan twee gestileerde huizen, die eveneens in het turquoise zijn weergegeven.

46. Zoals hiervoor onder 28 overwogen, hebben in het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.¹⁵ In dit geval zijn de beeldelementen in de tekens, te weten een huis respectievelijk huizen, bovendien zwak onderscheidend nu ze verwijzen naar de betrokken makelaars- en vastgoeddiensten. In de tekens zal naar het oordeel van het Bureau daarom de aandacht vooral uitgaan naar de wordelementen DOMICILL en Domicilia.

47. De eerste zeven letters van het ingeroepen merk, te weten DOMICIL, komen volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. De eerste zeven van de respectievelijk acht en negen letters stemmen dus overeen. Op dit deel ligt in beide tekens ook de nadruk. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.¹⁶ Alleen de uitgangen van de wordelementen, -L en -IA verschillen.

48. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmen.

¹⁴ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁵ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

49. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.¹⁷

50. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen, te weten DO-MI-CILL. Het betwiste teken bestaat uit vijf lettergrepen, te weten DO-MI-CI-LI-A. De uitspraak is daarom in lengte en ritme verschillend. De eerste twee lettergrepen van de tekens, waarop ook bij de uitspraak de nadruk zal liggen, zijn echter identiek.

51. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

52. DOMICILL en DOMICILIA hebben beide op zichzelf geen betekenis. Opposant wijst er echter terecht op dat het relevante publiek in de tekens een verwijzing zal zien naar de gekende woorden domicilie (NL) of domicile (FR), hetgeen "(wettelijke) woonplaats" of "adres" betekent. Beide tekens verwijzen gelet op de beeldelementen ook naar het concept huis.

53. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig in sterke mate overeenstemmen.

Conclusie

54. De tekens stemmen visueel en begripsmatig in sterke mate overeen. Auditief stemmen de tekens overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

55. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁸

56. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁹

57. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 36 Makelaardij in onroerende goederen; beheer van gebouwen en andere onroerende goederen;	Klasse 36 Verhuur van onroerend goed en eigendom op de sociale woningmarkt; het regelen van

¹⁷ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

financiële taxaties of begrotingen (onroerend goed); verpachting van onroerende goederen; woningbureaus.	huurovereenkomsten op de sociale woningmarkt; het innen van huurgelden; beheer van onroerende goederen op de sociale woningmarkt.
Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; bouw informatie; supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden.	
Klasse 42 Advisering op het gebied van de bouw; bouwadviezen; bouwplanning; engineering; expertises (ingenieursdiensten); technische projectstudies; stedenbouwkundige planning.	Klasse 42 Planning voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs, tuin- en landschapsarchitecten en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische expertises [ingenieursdiensten]; het opstellen van bouwplannen in het kader van projectontwikkeling alsmede advisering ter zake; technisch onderzoek; dienstverlening van een architectenbureau; ingenieurswerkzaamheden voor de bouw; ontwikkelen en ontwerpen van sleutel-op-de-deur woningen; voornoemde diensten met betrekking tot de sociale woningmarkt.

58. De specifieke makelaarsdiensten in klasse 36 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn identiek dan wel in ieder geval soortgelijk aan de meer algemene makelaarsdiensten waarvoor het ingeroepen merk in klasse 36 is ingeschreven. Dit geldt ook voor de betrokken vastgoeddiensten in klasse 42 van het ingeroepen merk en betwiste teken. Verweerder betwist ook niet dat de betrokken diensten allemaal verband houden met vastgoed en wonen. Dat de diensten zich richten op een ander marktsegment, zoals verweerder stelt, doet aan de soortgelijkheid van de diensten niet af.

Conclusie

59. De betrokken diensten zijn identiek dan wel soortgelijk.

Globale beoordeling

60. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²⁰ In dit geval gaat het Bureau uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek. Makelaars- en vastgoeddiensten betreffen geen dagelijkse diensten en gaan doorgaans gepaard met hoge kosten.

²⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

61. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.²¹ In dit geval gaat het Bureau uit van een lager dan normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Hoewel het ingeroepen merk niet beschrijvend is voor de betrokken diensten, is het wel verwijzend. Het beeldelement van het huis verwijst naar makelaars- en vastgoeddiensten. Daarnaast zal het publiek in DOMICILL een verwijzing zien naar domicile (NL) of domicile (FR) hetgeen "(wettelijke) woonplaats" of "adres" betekent (zie hiervoor onder 52). Ook deze betekenis verwijst naar makelaars- of vastgoeddiensten. Het Bureau acht bekendheid van het ingeroepen merk niet aangetoond.

62. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.²²

63. In dit geval stemmen de tekens visueel en begripsmatig in sterke mate overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming tussen de tekens. De betrokken diensten zijn identiek dan wel soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2015732 wordt toegewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1403755 wordt niet ingeschreven.

²¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²² HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

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

Den Haag, 22 september 2022



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman