

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015746
van 15 februari 2022

Opposant: **Kondor Wessels Holding GmbH**
Kronprinzendam 15
10711 Berlijn
Duitsland

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

Ingeroepen merk **Uniemerik 10513877**



Tegen

Verweerder: **Condor Development bvba**
Eeuwfeestplein 9
3090 Overijse
België

Gemachtigde: **CMS DeBacker CVBA**
Terhulpesteenweg 178
1170 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1404569**

Condor Real Estate Development

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Condor Real Estate Development voor diensten in klasse 36. Deze aanvraag is onder nummer 1404569 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 oktober 2019.

2. Op 24 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk Uniemerck 10513877 van het gecombineerde



woord/beeldmerk , ingediend op 7 december 2011 en ingeschreven op 8 juni 2012 voor diensten in de klassen 35, 36 en 37.

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 merk 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 31 december 2019. 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 25 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant meent dat de dienst waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, "financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten", in de kern een financiële dienst is, met een specificering richting de vastgoedmarkt en daarmee richting bouw en aanverwante diensten. Vastgoedontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met bouwwerkzaamheden. Nu het bij vastgoedontwikkelingsprojecten om projecten van grote omvang gaat – huizen, kantoren of zelfs hele woonwijken met alle aanverwante aspecten die onderdeel uitmaken van een vastgoedontwikkelingsproject – zijn er niet veel spelers op de markt en komt men elkaar snel tegen. Daarnaast is het gebruikelijk dat een bouwonderneming van een dergelijk formaat (zoals ook opposant) zich niet alleen beperkt tot de klassieke bouw, maar ook diensten aanbiedt die daar aan verwant zijn, zoals financiering, aanvragen van vergunningen, bouwtekeningen opstellen en nazorg. Dit laat

volgens opposant zien dat de diensten in klasse 36 van het betwiste merk complementair zijn aan die van klasse 37 waarvoor het oudere merk is ingeschreven. De diensten in klasse 36 waarvoor betrokken merken zijn ingeschreven/aangevraagd zijn identiek en de diensten in klasse 36 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn soortgelijk aan die waarvoor het oudere merk in klasse 35 is ingeschreven, nu het organisatorisch voorbereiden van bouwplannen nauw verweven is met de financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten, en het item 'bemiddeling bij contracten over het financieren en uitvoeren van bouwplannen' is nagenoeg identiek.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent opposant dat de beeldelementen van het ingeroepen merk zodanig marginaal zijn dat de aandacht uitgaat naar het woordelement KONDOR WESSELS, terwijl naar het betwiste merk zal worden gerefereerd als CONDOR; de elementen "Real Estate Development" zijn beschrijvend en het is niet aannemelijk dat het merk in zijn geheel zal worden uitgesproken. Voorgaande resulteert in een hoge mate van auditieve overeenstemming, nu KONDOR en CONDOR op identieke wijze worden uitgesproken. Nu in de onderhavige branche veel telefonische correspondentie of virtuele correspondentie plaatsvindt, moeten partijen het hebben van auditieve indrukken.

11. De toevoeging van het element WESSELS is onvoldoende om de overeenkomsten te overtreffen; het publiek in kwestie zal van mening kunnen zijn dat Condor Real Estate Development een sub-merk is van de opposant. Het is zeer aannemelijk dat een bouwbedrijf verschillende takken heeft die zich met aanverwante diensten bezighouden; zo maakt opposant onderdeel uit van een concern dat meer dan 120 werkmaatschappijen heeft.

12. Een conceptuele vergelijking is volgens opposant niet mogelijk. Door de overeenstemming tussen de merken bestaat een risico op verwarring in de markt.

13. Verder meent opposant dat of er nu sprake is van een hoog of laag aandachtsniveau van het relevante publiek, er hoe dan ook gevaar voor verwarring bestaat; in het voorliggende geval gaat het om diensten met betrekking tot vastgoedontwikkeling en er zijn maar weinig partijen in de markt die grote projecten zoals vastgoedontwikkelingsprojecten kunnen uitvoeren, maar tegelijk kan er worden samengewerkt met veel verschillende onderaannemers. Nu het daarbij gaat om diensten die identiek zijn of in hoge mate overeenstemmend, boeten de verschillen tussen de betrokken merken in kracht in. Nu het oudere merk daarnaast geen kenmerk van de diensten beschrijft, moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van dat merk.

14. 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 de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder begint met een korte inleiding over zowel verweerder als opposant.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken merken meent verweerder dat het element WESSELS als het dominante element van het ingeroepen merk moet worden beschouwd; dit element springt meteen in het oog aangezien het lettertype aanzienlijk groter is dan dat van het element KONDOR. Bovendien, zo merkt verweerder op, verwijst WESSELS naar de stichtende familie, die de naam "VolkerWESSELS" als handelsnaam gebruikt; op het moment van depot van het betwiste merk waren er dertien VOLKERWESSELS merken geldig in de Benelux tegenover één KONDORWESSELS. Daarnaast zijn ook de beeldelementen als dominante elementen te beschouwen, nu de beschrijving van het ingeroepen merk specifiek op de in het merk gebruikte kleuren wijst.

17. Samenvattend meent verweerder dat de dominante bestanddelen van het ingeroepen woordbeeldmerk, namelijk het woordelement WESSELS en de groene en blauwe figuratieve elementen, op geen enkele manier overeenstemmen met het betwiste merk en dat de enige visuele overeenstemming bestaat uit het feit dat de betrokken merken het element "ONDOR" delen - dus vijf letters van de zevenentwintig letters van het betwiste merk. Voor het overige zijn de merken visueel volledig verschillend; de visuele verschillen zijn dan ook groter dan de overeenstemming.

18. Ook auditief zijn de verschillen groter dan de overeenstemming, aldus de verweerder, slechts twee van de negen lettergrepen van het betwiste merk stemmen overeen.

19. Conceptueel gezien meent verweerder dat het oudere merk naar de familienaam WESSELS verwijst, zodat het element "KONDOR" (dat geen betekenis heeft) kan worden opgevat als een voornaam. CONDOR is een fantasiebenaming die geen betekenis heeft en REAL ESTATE DEVELOPMENT verwijst duidelijk naar vastgoedontwikkeling. De betrokken merken stemmen conceptueel niet overeen.

20. Tenslotte merkt verweerder op dat de elementen CONDOR en KONDOR een beperkt onderscheidend vermogen hebben, nu er 95 merken bestaan die geldig zijn in de Benelux met daarin CONDOR, en 7 met daarin het element KONDOR. Nu de betrokken merken niet overeenstemmen in hun onderscheidende en dominante elementen, is geen sprake van overeenstemmende merken. Verweerder verwijst in dit verband naar een aantal uitspraken van het Gerecht van de EU, de Board of Appeal van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna "EUIPO") en van het Bureau.

21. De diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd betreffen de financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten, met als doelpubliek professionele investeerders. De omschreven diensten van opposant daarentegen betreffen de financiële voorbereiding van bouwplannen, financieringsplanning, het verstrekken van financieringen, het verschaffen van subsidies en financieringsontwikkeling binnen de onroerendgoedsector, waarbij de diensten ook aan particuliere consumenten kunnen worden gericht. Deze diensten stemmen niet, of slechts in zeer beperkte mate overeen.

22. Nu de diensten van de opposant in klassen 35 en 37 allemaal zijn gerelateerd aan bouwplannen, waarbij de diensten van klasse 35 gericht zijn op de voorbereiding en de diensten van klasse 37 gericht zijn op de uitvoering van de bouwplannen, staan deze diensten volledig los van de financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten in klasse 36 van Condor Development; de voorbereiding en/of uitvoering van bouwplannen is gericht op specifieke particulieren of professionelen met concrete bouwplannen, terwijl de dienst van verweerder enkel gericht is op professionele investeerders die op zoek zijn naar een rendabele belegging in vastgoedontwikkelingsprojecten. Het gaat dus, zo meent verweerder, over diensten die geenszins onderling verbonden zijn, en die volledig los staan van elkaar. Hun aard en bestemming zijn verschillend en er is geen sprake van een complementair of concurrerend karakter.

23. Verweerder merkt tenslotte op dat het aandachtsniveau van het relevante publiek, dat bestaat uit zowel professionals als particulieren, hoog zal zijn. Voor zover het gaat om particulieren, betreft het namelijk diensten die naar hun aard slechts zeer sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn en vaak ook de tussenkomst van boekhouders, advocaten en gespecialiseerde bankiers noodzakelijk is.

24. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, zijn merk in te schrijven voor de dienst(en) waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. 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 voorrang van het jongere merk.

26. Het betwiste merk werd ingediend op 23 oktober 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 oktober 2014 tot 23 oktober 2019. 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.

27. Verweerder heeft evenwel niet gereageerd op de door opposant overlegde gebruiksbewijzen en de stelling van opposant dat het oudere merk normaal is gebruikt. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Dat betekent ook dat het Bureau ervan zal uitgaan dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt, nu de gemotiveerde en met gebruiksbewijzen onderbouwde stelling van opposant, dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt, niet is betwist.

B Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."*

30. 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

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Condor Real Estate Development</p>

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen), dat bestaat uit de woardelementen "KONDOR" en "WESSELS" en een beeldelement dat doet denken aan een naar boven wijzende pijl, weergegeven in wit en groen. Hoewel het figuratieve element door de grootte en plaatsing ervan in het ingeroepen merk niet direct aan de aandacht van de consument zal ontsnappen, is het Bureau van mening dat het desondanks niet zal worden opgevat als het meest onderscheidende en/of dominante element binnen het ingeroepen merk. Dit in het bijzonder nu het woardelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement in samengestelde merken. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woardelement (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). Daarnaast zijn de woardelementen ook weergegeven in grote, duidelijk leesbare letters. Het woardelement "WESSELS" neemt visueel gezien door de grootte en het dikker weergegeven lettertype de meeste ruimte in, terwijl het woardelement "KONDOR", dat beduidend kleiner is weergegeven dan de andere elementen, evenzoveel gewicht toekomt omdat de consument van links naar rechts leest (en daarmee van boven naar beneden). Juist het begin is het deel van woordmerken waaraan de consument normaal gezien meer belang aan hecht (GEU, *MUNDICOR*, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Met voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat het de elementen "KONDOR" en "WESSELS" zijn die moeten worden gezien als de onderscheidende en dominante elementen van het ingeroepen merk.

36. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, zodat voor de visuele vergelijking van merken het niet relevant is dat het ingeroepen merk in hoofdletters is weergegeven en het bestreden merk in hoofd-

en kleine letters (zie in die zin GEU, arrest Babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48; eveneens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND/RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008).

37. Hoewel het ingeroepen merk een compacter, bijna vierkant ogend teken is dat ook figuratieve elementen bevat en het betwiste merk een zuiver woordmerk dat visueel horizontaal langgerekt is, komen de betrokken merken overeen voor wat betreft het eerste deel van de beide merken – te weten “KONDOR” tegenover “CONDOR”. Hoewel de verschillen tussen de betrokken merken zeker zullen worden opgemerkt, komen zij vrijwel overeen voor wat betreft één van de meer onderscheidende en dominante elementen.

38. Het Bureau is van oordeel dat de betrokken merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat, strikt genomen, de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152). Dit betekent ook dat de auditieve vergelijking zich enkel richt op de woordelementen van de betrokken merken.

40. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als “KONDOR WESSELS”. Het relevante publiek leest immers van links naar rechts en daarmee van boven naar beneden (zie in dit verband ook GEU Mundicor, reeds aangehaald).

41. Het Bureau meent dat het betwiste merk zal worden uitgesproken als “CONDOR”. Dit element staat aan het begin van het betwiste merk en juist het begin is het deel waaraan de consument normaal gezien meer belang aan hecht (GEU, MUNDICOR, reeds aangehaald). Daarnaast is het element “Real Estate Development” beschrijvend en het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU arrest, Budmen, T-129/01 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Ten slotte wordt een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

42. De auditieve vergelijking komt dus in wezen neer op “KONDOR WESSELS” tegenover “CONDOR”, waarbij juist de eerste elementen “KONDOR” en “CONDOR” auditief gezien identiek klinken.

43. Het Bureau is van oordeel dat de betrokken merken auditief gezien overeenstemmen.

Conceptuele vergelijking

44. Het ingeroepen merk “KONDOR WESSELS” zal voor het relevante publiek geen vaststaande betekenis hebben. Hoewel niet is uit te sluiten dat het element “KONDOR” als losstaand woord door een deel van het publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar een vogelsoort (nu het op dezelfde wijze wordt uitgesproken als de naam “condor” voor een vogelsoort), is het weinig aannemelijk dat het relevante publiek dit element in het ingeroepen merk ook als zodanig zal opvatten, nu het element wordt gecombineerd met het element “WESSELS”, dat geen betekenis heeft.

45. Het betwiste merk, waarnaar zal worden verwezen als "CONDOR", zal door een deel van het publiek worden opgevat als een verwijzing naar een vogelsoort, terwijl het voor het overige deel van het publiek geen betekenis zal hebben.

46. Begripsmatig stemmen de merken dan ook niet overeen.

Conclusie

47. De betrokken merken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn op auditief vlak overeenstemmend, terwijl ze begripsmatig niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de diensten

48. 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).

49. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

50. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 35 Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Met name sales management, acquisitie; Organisatorische voorbereiding van bouwplannen; Bemiddeling bij contracten over het financieren en uitvoeren van bouwplannen.	
KL 36 Financiële zaken; Makelaardij in onroerende goederen; Met name financiële voorbereiding van bouwplannen, financieringsplanning, het verstrekken van financieringen, het verschaffen van subsidies en financieringsontwikkeling binnen de onroerendgoedsector; Exploitatie, beheer en bemiddeling bij onroerende goederen; Het initiëren van fondsen, fondsmanagement.	KL 36 Financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten.
KL 37 Bouw; Met name uitvoering van bouwplannen, Ontwikkeling van onroerende goederen, Nieuwbouw van onroerende goederen; Sleutelklare bouw, bouw van een- en meergezinswoningen en rijtjeshuizen voor woon- en/of bedrijfsdoeleinden; Alle diensten als aannemer, bouwheer, hoofdaannemer, Coördinatie van bouwwerkzaamheden en Bouwbegeleiding.	

51. De dienst "financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten" in de aanvraag van het betwiste merk is een species van breed omschreven dienst "financiële zaken" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Deze diensten zijn derhalve identiek.

Globale beoordeling

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Zijn aandachtsniveau kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken diensten zien allemaal op de ontwikkeling van onroerend goed en daarmee gepaarde (gespecialiseerde) diensten. Het is onaannemelijk dat de gemiddelde consument zich hiermee zal bezighouden, nu deze diensten zich richten op het professionele publiek dat zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is dan ook hoog te noemen.

54. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijft, moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

55. 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 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). De merken zijn (voor wat betreft hun onderscheidende en dominante elementen) overeenstemmend en de diensten zijn identiek. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

C. Overige factoren

56. Verweerder meent dat het element "WESSELS" zoals in het ingeroepen merk als het dominante element moet worden beschouwd, ook omdat dit de naam van de stichtende familie is, die "VolkerWESSELS" als handelsnaam gebruikt en waarvoor opposant ten tijde van het depot van het betwiste merk ook 13 merken hield met geldigheid in de Benelux tegenover één merk KONDOR WESSELS (het ingeroepen merk). De oppositieprocedure laat echter geen ruimte voor dit soort overwegingen; de vergelijking van de merken vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen (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).

57. Verweerder meent eveneens dat het feit dat er dat er veel merkregistraties zouden bestaan met daarin het element "CONDOR" maakt dat dit element slechts beperkt onderscheidend vermogen heeft.

Volgens vaste rechtspraak is in dit verband echter enkel het gebruik op de markt van zulke merken relevant en niet het aantal merkregistraties (zie in het bijzonder de arresten van het GEU Toro de Piedra, T-358/09, 13 april 2011, ECLI:EU:T:2011:174; GEU David Mayer, T-498/10, 8 maart 2013, ECLI:EU:T:2013:117). En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien ten minste genoegzaam wordt aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van verzoeker waarop de vordering is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit bewijs echter niet geleverd.

D. Conclusie

58. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2015746 wordt toegewezen.

60. Benelux aanvraag 1404569 wordt niet ingeschreven voor de diensten waarvoor het is aangevraagd.

61. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 februari 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman