

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015889**  
**van 31 mei 2022**

**Opposant:** **Unica Groep B.V.**  
De Wel 15  
3871 MT Hoevenlaken  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 1406657**  
  
UNICA

*Tegen*

**Verweerder:** **Unicas N.V.**  
Kerkstraat 38  
1755 Gooik  
België


**Gemachtigde:** **Killburn & Strode LLP**  
Laapersveld 75  
1213 VB Hilversum  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1406891**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 november 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1406891 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 december 2019.

2. Op 18 februari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1406657 van het woordmerk UNICA, ingediend op 26 november 2019 en ingeschreven op 31 maart 2020 voor waren in klasse 9 en 11 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 40, 42 en 45;
- Benelux inschrijving 784535 van het woordmerk UNICA, ingediend op 12 december 2005 en ingeschreven op 20 december 2005 voor waren in de klasse 11 en diensten in de klassen 35, 37 en 42.

In de loop van de procedure heeft opposant laten weten zich niet langer te beroepen op het tweede ingeroepen merk. De oppositie is dus uitsluitend nog gebaseerd op Benelux inschrijving 1406657.

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 waren en 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 19 februari 2020. De procedure werd in eerste instantie opgeschort omdat het eerste ingeroepen merk nog niet was ingeschreven. Op 22 juli 2020 is de procedure aangevangen. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 november 2020.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 sub a BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor*

*het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd"*

- Artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE: *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."*

#### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant baseert zich niet langer op een van de twee bij indiening ingeroepen rechten.

10. Volgens opposant zijn de merken van opposant en verweerder op de laatste letter na identiek. Hierdoor is er sprake van visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming tussen de merken. Daarnaast is het merk "UNICAS uniek wonen" aangevraagd voor diensten die in hoge mate soortgelijk of identiek zijn aan de diensten waarvoor het merk UNICA van opposant is ingeschreven. Het is daarom niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan, men zal in ieder geval kunnen denken dat de bedrijven gelieerd aan elkaar zijn. Gezien het feit dat het relevante publiek grotendeels gelijk is, is de kans op verwarring des te groter.

11. 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**

12. Verweerder begint met een korte toelichting over de activiteiten van de opposant, met daarbij de opmerking dat opposant zich met zijn diensten richt tot een zeer gespecialiseerde groep van zakelijke opdrachtgevers.

13. Vervolgens geeft verweerder een korte toelichting over zijn eigen activiteiten. Verweerder is een innovatief bouwbedrijf. Verweerder merkt eveneens op sinds 2010 actief te zijn op de Belgische markt onder de handelsnaam Unicas N.V.

14. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt verweerder allereerst op dat beide merken een normaal onderscheidend vermogen hebben. Visueel gezien stemmen de betrokken merken in hun geheel genomen nauwelijks overeen, nu het gaat om het enkele woord UNICA van opposant versus het complexe merk van verweerder dat bestaat uit de combinatie van woorden UNICAS UNIEK WONEN en de grafische elementen. Ook auditief zijn er verschillen, nu het ingeroepen merk eindigt op een lange, open klank en het betwiste merk eindigt met een korte, gesloten klank en ook het feit dat het ingeroepen merk bestaat uit één woord en het betwiste merk uit drie, zorgt voor auditieve afstand. Conceptueel verschillen de merken, nu het ingeroepen merk verwijst naar de meervoudsvorm van unicum, hetgeen "iets dat enig in zijn soort" betekent, terwijl het betwiste merk een (fantasie)naam is die niet in het woordenboek voorkomt en die niet naar "unicum" verwijst.

15. Ten aanzien van de waren en diensten van de opposant merkt verweerder op dat de diensten waarop opposant zich beroept grotendeels soortgelijk dan wel complementair zijn aan de producten in klasse 9 en 11 waar het merk van opposant voor is ingeschreven. De waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven zijn niet soortgelijk aan die waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, met uitzondering van een beperkt aantal diensten in klasse 36.

16. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is volgens verweerder vrij hoog, omdat de diensten zijn gericht op particuliere klanten met een specifieke woonwens en op zakelijke klanten met specifieke vakkennis en expertise en het gaat om gespecialiseerde diensten die belangrijke financiële gevolgen hebben voor hun gebruikers. Verweerder merkt ook op dat de daadwerkelijke consument niet hetzelfde is, zodat het cliënteel van opposant en verweerder niet overlappen.

17. 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 alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

### III. BESLISSING


18. 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.

#### A.1 Ingeroepen grond 1: dubbele identiteit

19. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.*

20. Van “gelijkheid” in de zin van deze bepaling is sprake indien het bestreden merk zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het ingeroepen merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, C-291/00, ARTHUR ET FELICIE, ECLI:EU:C:2002:169).

21. De te vergelijken merken in dit verband zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UNICA	

22. De verschillen tussen de betrokken merken vallen direct op. Het ingeroepen merk bestaat uit één enkel woord, terwijl het betwiste merk bestaat uit drie woorelementen.

23. Hoewel het betwiste merk ook het element “UNICA” bevat, is de toevoeging van de letter “S” aan dat element zoals in het betwiste merk niet zodanig onbeduidend dat die geheel aan de aandacht van de consument zal ontsnappen. Daarnaast is dit element in een andere kleur en lettertype weergegeven dan het element “UNICA” in het ingeroepen merk en verschillen ook de overige elementen, zoals de beeldelementen en de woorden “uniek wonen” in het ingeroepen merk.

24. De opmaak van de betrokken merken is dan ook wezenlijk anders, de verschillen zijn niet zo onbeduidend dat zij aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen. Daarom is er ook geen sprake van “gelijkheid” in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE.

## A.2 Conclusie dubbele identiteit

25. Nu aan een van de noodzakelijke vereisten voor het aannemen van dubbele identiteit, volledige gelijkheid van de merken en de waren en diensten, niet is voldaan, dient de oppositie voor zover die hierop is gebaseerd te worden afgewezen.

## B. Ingeroepen grond 2: verwarringsgevaar

26. 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."*

27. 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

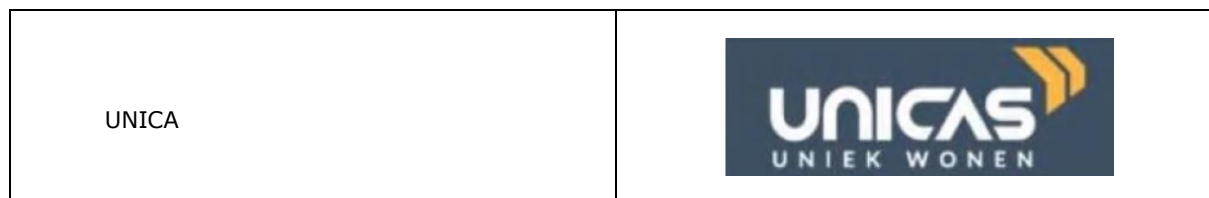
28. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken 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).

29. 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).

30. 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 ).

31. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------



#### *Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk.

33. Het betwiste merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen). Bij samengestelde merken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft 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). Het wordelement "UNICAS" is daarnaast zodanig groot en weergegeven, in een met de donkerblauwe achtergrond contrasterende kleur (wit), dat het element "UNICAS" nog meer de aandacht trekt. De beeldelementen van het betwiste merk kunnen aan het voorgaande niet afdoen: Het element "UNICAS" is weergegeven in een lettertype waarvan de stilering van dusdanige aard is dat die niet kan afdoen aan het feit dat het relevante publiek er direct "UNICAS" in zal lezen. De onder het element "UNICAS" geplaatste woorden "uniek wonen" vallen niet erg op door de plaatsing en grootte ervan. Ook de overige beeldelementen zijn niet van een dusdanige aard dat zij de aandacht van de consument zullen afleiden van het wordelement "UNICAS": het betreft een simpel, in donkerblauw weergegeven vierkant en een kleine chevron weergegeven in de kleur oranje. De figuratieve elementen van het betwiste merk zijn dan ook enigszins basaal te noemen en zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak en niet als de onderscheidende elementen van het betwiste merk.

34. Het woord "UNICA" is in het ingeroepen merk het enige onderscheidende en daarmee dominante element, terwijl het woord "UNICAS" in het betwiste merk als het meest onderscheidende en dominante element moet worden gezien; het verschil van de letter "s" op het eind zoals in het betwiste merk zal door de consument naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks worden opgemerkt. De wordelementen hebben immers maar liefst vijf van de zes letters gemeen. Nu de betrokken merken daarnaast enkel verschillen ten aanzien van niet onderscheidende beeldelementen, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

36. Het ingeroepen merk bestaat uit één enkel woord en zal worden uitgesproken als "U-NI-CA".

37. Wat het betwiste merk betreft, is het Bureau van mening dat de consument dit merk zal uitspreken als "U-NI-CAS". Het wordelement "uniek wonen" zal naar de mening van het Bureau niet worden uitgesproken; dit zal worden opgevat als een onderschrift en bovendien wordt een uit verschillende elementen bestaand merk doorgaans afgekort tot iets dat gemakkelijk kan worden uitgesproken (zie in die

zin arrest 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); in casu "UNICAS".

38. Dat betekent dat de auditieve vergelijking neerkomt op de vergelijking tussen "UNICA" en "UNICAS". Hoewel het Bureau het eens is met de stelling van verweerder, dat het ingeroepen merk eindigt in een langere, open klank en het betwiste merk in een kortere, gesloten klank, kan dit – anders dan verweerder betoogt – niet afdoen aan de overeenstemming tussen de merken. Beide merken bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de eerste twee identiek zijn. Dit is in het bijzonder relevant omdat de consument over het algemeen de meeste waarde hecht aan het begin van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Beide betrokken merken zijn fantasienamen die voor het relevante publiek in de Benelux geen vaststaande betekenis hebben, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### *Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de merken*

41. De merken stemmen visueel en auditief gezien overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

42. 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).

43. 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.

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 9 Software voor automatisering van gebouwen en bedrijventerreinen; Industriële automatiseringsbesturingen; software om klimaatbeheersings-, verlichtings-, toegangs- en beveiligingssystemen voor gebouwen aan te sturen, alsmede andere gebouwfuncties; Draadloze regelaars voor het op afstand bewaken en regelen van de werking en status van gebouwinstallaties en -systemen; Customer relation management [CRM] software; Enterprise Resource Planning (ERP) software; Apparaten en instrumenten voor het uitwisselen, opslaan, overbrengen en verzamelen van gegevens op het gebied van energie, klimaatbeheersing, verlichting, brandbeveiliging, toegangsverlening etc; software (geregistreerde programma's), met name software voor beheer van automatiseringsapparatuur of slimme netwerken (alsmede energiedistributienetwerken met gebruik	

<p>van computertechnologieën voor het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van energie); Elektronische bewakings-, regel-, veiligheids- en automatiseringstoestellen voor gebouwen en woningen, waaronder rookdetectors, zenders van elektronische signalen en zendapparaten [telecommunicatie], monitors, thermostaten, lichtdimmers; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Stroom-, gas- en waterverbruiksmeters; Slimme meters; Elektrische leidingen, leidingstelsels voor elektrische kabels, materiaal voor elektrische leidingen (draden, kabels); Lichtgeleidend draad (optische vezels); Beveiligings- en automatiseringsapparaten voor gebouwen; Brandbeveiligingsapparaten; Apparaten voor het analyseren van lucht; Bedieningspanelen [elektriciteit]; Bluspompen; Brandblussers; Brandmelders; Elektrische aansluitingen; Elektrische apparatuur voor de bediening op afstand van industriële installaties; Elektrische bewakingsapparaten; Elektrische kabels; Elektrische leidingen; Elektrische meetapparaten; Elektrische relais; Elektrische schakelaars; Interfaces [informatica]; Meetinstrumenten; Sprinklerinstallaties; Stroomomzetters; Stroomonderbrekers; Stroomverliesaanwijzers; Stuurprogramma's, opgenomen; Verbindingen voor elektrische leidingen; apparaten en installaties voor de opslag van elektrische energie uit zon, wind en water.</p>	
<p>KL 11 Op gas of andere energiebron werkende installaties en systemen voor temperatuurregeling; Verwarmingsapparaten werkend op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen; Elektrische verwarmingsapparaten; Elektronische warmte-, koel-, ventilatietoestellen voor gebouwen en woningen; regel- en veiligheidsaccessoires voor gasleidingen; Verwarmingsketels; Zonnecollectoren [verwarming]; verwarmingsinstallaties werkend op zonne-energie; warmtepompen; Biogasininstallaties; geothermische installaties, -apparaten en Reservoirs; Gasvoorzienings- en gasleidingsinstallatie; Stoomopwekkings-, ventilatie-, waterleidingsapparaten en sanitaire installaties werkend op allerlei soorten energie ; Afkoelapparaten en -installaties; Airconditioning-apparaten; Airconditioninginstallaties; Clean rooms [sanitaire installaties]; Luchtfiltreerinstallaties; Luchtkoelinrichtingen; Luchtsterilisatoren; Luchtverwarmingsapparaten; Luchtzuiveringsapparaten en -machines; Sanitaire apparaten en installaties; Ventilatie-apparaten [airconditioning]; Verlichtingsapparaten -installaties; Verwarmingsinstallaties; Verwarmingsinstallaties met warm water; Verwarmingsketels; Warmtepompen; Warmteregeneratoren; Warmtewisselaars; Zonnecollectoren voor warmteconversie.</p>	
<p>KL 35 Beheer van commerciële zaken van bedrijven die zich bezighouden met zaken als energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en</p>	<p>KL 35 Reclame, publiciteit en verkoop promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal; administratieve en secretariële</p>



<p>terreinbeveiliging; zakelijke adviezen, voor derden, voor verbetering en beheersing van het energieverbruik of op het gebied van duurzame ontwikkeling; Zakelijke advisering en informatie over energieverbruik en duurzame ontwikkeling, met of zonder de realisatie van tarievenmodellen en voorspellingen van het verbruik; Kostprijsanalyse voor installaties die werken op allerlei soorten energie, met name voor verbetering en beheersing van het energieverbruik; Zakelijke expertises op het gebied van, energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging; Marktstudies en -onderzoek op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging; Beheer van gegevensbestanden op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden] op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging; Demonstratie van producten voor verbetering en beheersing van het energieverbruik; Inkoop van energie; Statistische informatie op het gebied van het beheer van industriële installaties en energie-installaties; Aankoop voor andere bedrijven; Beheer van gegevensbestanden; Gegevensverzameling in een centraal bestand; Professionele consultatie op zakelijk gebied; Systematisering in een centraal bestand van gegevens; Zakelijke analyse van bedrijven [auditing]; het opstellen van statistieken op het gebied van het beheer van industriële installaties en energie-installaties.</p>	<p>diensten ter ondersteuning van de coördinatie van bouw- en interieurprojecten; detailhandelsdiensten met betrekking tot bouwmaterialen, voorwerpen voor interieurinrichting en producten met betrekking tot het bouwen en inrichten van onroerende goederen; informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>KL 36 Financieel beheer en projectmanagement van nieuwbouw- en gebouwrenovatieprojecten; Financiële advisering en informatie inzake energieverbruik en energieprestaties; Financiële advisering inzake facturering en planning van uitgaven met betrekking tot energieverbruik; Hulp bij financieel beheer op het gebied van energie, energieprestaties of duurzame ontwikkeling; Financiële advisering op het gebied van energie, energieprestaties of duurzame ontwikkeling; Financiële advisering op het gebied van prijsaanvragen inzake energieverbruik en -beheer; Financiële studies en Financiële advisering inzake de verbetering, ontwikkeling en modernisering van energie-installaties; onderhandeling (financiële verrichtingen) over contracten met betrekking tot energie, inkoop van energie, opslag van energie, energiedistributie, transport van energie; Financiële studies en financiële advisering met betrekking tot de opslag van energie of het transport van energie; Financiële analyses op het gebied van de ontwikkeling en verbetering van energie-installaties; Financiering voor verwarmings- of productie-installaties die werken</p>	<p>KL 36 Financiële zaken; monetaire zaken; financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; beheer van onroerend goed; makelaardij in onroerende goederen; verhuur van onroerend goed; belegging in onroerend goed; informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet</p>

op allerlei soorten energie, en met name op duurzame energie; Gebouwenbeheer.	
<p>KL 37 Installatie van actieve en passieve brandbeveiligingsystemen; Installatie van automatiseringsapparatuur in gebouwen, industriële complexen en datacenters; Adviesdiensten met betrekking tot de installatie van automatiseringsapparatuur; Installatie en onderhoud van netwerken voor datacommunicatie; Installatie van draadloze telecommunicatieapparatuur en draadloze lokale netwerken; Ondergrondse bouwwerkzaamheden met betrekking tot bekabeling; Leggen en ingraven van kabels; Installatie van hardware kabels voor Internettoegang; Renovatie van onroerende goederen (Adviesing inzake -); Renovatie, reparatie en onderhoud van elektrische bedrading; Verstrekken van informatie en technisch advies met betrekking tot de renovatie van gebouwen en nieuwbouw; Installatie van beveiligingssystemen, toegangsverlening- en toegangscontrolesystemen; Installeren van veiligheidsvoorzieningen, waaronder bliksembeveiliging, noodverlichting, brandbeveiliging en branddetectie; Het installeren en onderhouden van kleine blusmiddelen, waaronder draagbare brandblussers en brandslanghaspels; installatie, reparatie en onderhoud van brandbeveiligingssystemen, waaronder sprinklerinstallaties, watermistssystemen, blusgas-, blusaerosol- en schuimblusinstallaties; installatie, reparatie en onderhoud van branddetectie- en ontruimingsalarmsystemen; Het verduurzamen van vastgoed, waaronder ook het vastgoed van woningcorporaties middels warmtelevering aan huurwoningen; Installatie, onderhoud, herstel, reparatie en inbedrijfstelling van klimaatinstallaties, zoals verwarmingsinstallaties, warmtekrachtkoppeling (WKK), warmtekoude-opslaginstallaties (WKO), stookinstallaties, koelinstallaties/-systemen, airconditioning, luchtbehandelingsinstallaties, brandstoftoevoersystemen (gasleidingen/brandstofleidingen); Installatie, onderhoud, herstel, reparatie en inbedrijfstelling van elektrische installaties, verbindingen en aansluitingen in een gebouw die zorgen voor de werking van verlichting, apparaten, automatische deuren, lichtreclame, zonwering, ict- en data-infrastructuren, telefonienetwerken alsook noodstroomaggregaten en Uninterruptible Power Supply (UPS); Installatie, onderhoud, herstel, reparatie en inbedrijfstelling van leidingwaterinstallaties, hydrofoorinstallaties en slib-/vetafscheiders; Installatie, onderhoud, herstel, reparatie en inbedrijfstelling van energie-, verwarmings-, warmteopslag- of warmteterugwinnings-, ventilatie-, waterleidings-, klimaatregelings- en airconditioningapparaten, met het oog op energieprestaties of beheersing van het energieverbruik; Installatie, onderhoud, herstel, inbedrijfstelling van warmtepompen, zonnepanelen, ketels; Installatie en onderhoud van zogenaamde domoticasystemen alsmede programmeerbare automaten met het oog op energieprestaties, beheersing van het energieverbruik of beheer van slimme netwerken</p>	<p>KL 37 Bouw en constructie van woonhuizen en appartementen; nieuwbouw, restauratie, renovatie en verbouw van woonhuizen en appartementen; onderhoud en herstel van bouwwerken, waaronder woningen en gebouwen; interieurbouw; bouw- en installatiewerkzaamheden in het kader van interieurinrichting; (reparatie van meubels; supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; diensten van bouwen timmerbedrijven (bouw en constructie); het uitvoeren van bouwplannen (bouw); informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet</p>

<p>(alsmede energiedistributienetwerken met gebruik van computertechnologieën voor een betere afstemming van het aanbod van en de vraag naar energie); Installatie, Reparatie en onderhoud van leidingstelsels voor transport, distributie of opslag van energie; bouw, reparatie, onderhoud en installatie van elektriciteits-, waterkracht-, warmte-, biomassa-, waterturbinecentrales, hydro-elektrische centrales; Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud van apparatuur voor bescherming van gebouwen en personen, waaronder brandbeveiligingssystemen, toegangsverlening- en beveiligingssystemen; Informatie, inspectie en advisering inzake gebouwen of industriële en dienstverlenende voorzieningen met het oog op verbetering en beheersing van het energieverbruik; aanleg en reparatie van apparaten voor luchtregeling; Aanleg en reparatie van brandalarminrichtingen en inbraakalarminrichtingen; het aanpassen van gebouwen en installaties ter vermindering van energieverbruik om het vastgoed zo duurzamer te maken; installatie en aanleg van werkplektoepassingen en digitale werkplekken; Installatie van automatiseringsapparatuur voor de bouw.</p>	
<p>KL 38 Ter beschikking stellen van telecommunicatieverbindingen voor gebouwen en datacenters; leveren van vaste en mobiele telefonie; datatransmissie ten behoeve van het uitlezen van smart buildings (Internet of Things); het op afstand overbrengen van gegevens met betrekking tot inrichtingen, apparatuur en systemen voor het meten, analyseren en bewaken (controleren) van het verbruik van energie of vloeistoffen, klimaat(regeling) en bezettingsgraad, met name domoticasystemen of slimme netwerken; Het op afstand overbrengen van gegevens met betrekking tot meet-, analyse- en bewakings- (controle-) apparaten, -apparatuur en -systemen voor het energie- of vloeistofverbruik, klimaat(regeling) en bezettingsgraad, tussen computerterminals en/of tussen een meter, een detector, een sensor, een informatielezer en een computerterminal; Telecommunicatiediensten ten behoeve van informatie, gegevens, geluid en/of beeld (al dan niet computerondersteund), via een netwerk van het type internet, voor onderhoud van installaties voor opslag en/of distributie van gas, warmte en/of elektriciteit; bulletinboard diensten met betrekking tot op afstand verzonden gegevens; Communicatie via computerterminals; Communicatie via optische vezelnetwerken; Computerondersteunde verzending van berichten en beelden; Het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; Transmissie van digitale bestanden; Verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; Verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken; Verzendings- en verbindingdiensten [telecommunicatie]; Ter beschikking stellen van telecommunicatieverbindingen voor datacenters; Het ter beschikking stellen van draadloze internetverbindingen.</p>	
<p>KL 40 Opwekking van elektrische energie; Opwekking van energie vanuit duurzame</p>	

<p>energiebronnen, met name thermische, klimatische, geothermische energie, windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie of energie uit biomassa; Verhuur van installaties voor het opwekken van energie; Informatie en advisering met betrekking tot het voornoemde; Assemblage van materialen [in opdracht en voor rekening van derden]; Freeswerkzaamheden; Luchtverversing; Luchtzuivering; Metaalbewerking; Opwekking van energie; Het behandelen van energiebrandstoffen; Waterzuiveringsdiensten.</p>	
<p>KL 42 Ter beschikking stellen van datacenterfaciliteiten; Technologische adviesdiensten op het gebied van alternatieve energieopwekking; Verschaffen van technisch advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen; Diensten op ICT-gebied, waaronder advies, ontwerp van gebouw- en kantoorautomatisering; Industriële automatiseringsdiensten; Technische meetdiensten; Ontwerpen en ontwikkelen van netwerken; Ontwikkeling van technologieën ter bescherming van elektronische netwerken; Software-als-een-dienst [SaaS] met software voor netwerken; Inspectie van gebouwen en installaties op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, elektrotechniek, stookinstallaties, assetmanagement, drinkwaterveiligheid, koeltechniek; Controle op afstand van installaties en computersystemen; Computer-back-up diensten op afstand; Ontwerp van gebouwssystemen met gecontroleerd klimaat; programmeren van software voor regeltechnische installaties; Implementatie en beheer en onderhoud van ICT-applicaties en telecominfrastructuur [software], waaronder cloud- en lokale ICT-oplossingen; Consultancy inzake ICT-strategie; Klantspecifiek ontwerp met betrekking tot telefoniesystemen en glasvezels; Engineering alsmede technische analyse, technisch onderzoek en technische expertises op het gebied van ICT; Onderhoud, Updaten en installeren van software; Advisering op het gebied van engineering met betrekking tot installaties voor opwekking, opslag, distributie en levering van energie; technisch onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden op het gebied van energie; Advisering door engineers inzake beheer van industriële installaties die werken op allerlei soorten energie, beheer van installaties voor opslag van aardgas, alsmede netwerken voor distributie en levering van gas of elektriciteit; Analyses (technische projectstudies) en industriële technische onderzoeken op het gebied van domotica en slimme netwerken (energiedistributienetwerken met gebruik van computertechnologieën voor een betere afstemming van het aanbod van en de vraag naar energie); Kwaliteitscontrole bestaande uit opname van de technische staat van installaties, metingen en opname van de algehele staat; Technische studie, analyse en diagnostiek t.b.v. de plaatsing van installaties voor de beschikbaarstelling en/of opwekking en/of distributie van energie, te weten elektriciteit, gas, verwarming en water; Studies, onderzoeken en expertises [engineering] op het gebied van energie, en duurzame ontwikkeling;</p>	<p>KL 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; technische planning voor bouw en constructie; bouwkundige ontwerpdiensten; diensten van ingenieurs en architecten, waaronder het opstellen van technische deskundigenrapporten en het maken van bouwkundige tekeningen; technische inspecties van bouwwerken; binnenhuisarchitectuur en advisering terzake, tevens door interieuradviseurs; interieur- en meubelontwerp; informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>technische expertises op het gebied van opwekking van elektrische, wind-, zonne-energie, hydraulische, geothermische, thermische, klimaatenergie, hernieuwbare energie; Advisering met betrekking tot IT; Advisering op het gebied van energiebesparing; Advisering op het gebied van software; Analyses [audits] op het gebied van energie; Controle op afstand van computersystemen; Engineering; Hosting van servers; Installatie van software; Onderhoud van software; Ontwerp van computersystemen; Software-ontwikkeling; Software-updating; Systemanalyse; Technisch onderzoek; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Werktuigbouwkundig onderzoek; Informatie en adviezen op het gebied van CO2-compensatie; advisering en informatie over energieverbruik en duurzame ontwikkeling; technische expertises op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouwen terreinbeveiliging; Ontwerp van brandbeveiligingssystemen, waaronder sprinklerinstallaties, watermistssystemen, blusgas-, blusaerosol- en schuimblusinstallaties; Ontwerp van branddetectie- en ontruimingsalarmsystemen; programmering van zogenaamde domoticasystemen, alsmede van programmeerbare automaten met het oog op energieprestaties; inspectie inzake gebouwen of industriële en dienstverlenende voorzieningen met het oog op verbetering en beheersing van het energieverbruik; Het op afstand controleren van meet-, analyse- en bewakings- (controle-)apparaten, -apparatuur en -systemen voor het energie- of vloeistofverbruik, klimaat(regeling) en bezettingsgraad; controleren op afstand van informatie, gegevens, geluid en/of beeld (al dan niet computerondersteund), via een netwerk van het type internet, voor onderhoud van installaties voor opslag en/of distributie van gas, warmte en/of elektriciteit; Inspecties rondom legionellapreventie; ontwerp van elektriciteits-, waterkracht-, warmte-, biomassa-, waterturbinecentrales, hydro-elektrische centrales.</p>	
<p>KL 45 Bewaking van installaties voor opslag van energie en netwerken voor distributie van aardgas of elektriciteit; Advisering op het gebied van de veiligheid van installaties voor opslag van energie en netwerken voor distributie van aardgas of elektriciteit; Brandbestrijding; Brandalarmen (Toezicht houden op -); Advisering met betrekking tot voorkoming van branden; Controle van beveiligingssystemen.</p>	

*De diensten in klasse 35*

45. De diensten "reclame, publiciteit en verkooppromotie", "verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal" en "informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet" van het betwiste merk zijn complementair

aan met de diensten *"beheer van gegevensbestanden; gegevensverzameling in een centraal bestand"* waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Voor het verspreiden van reclameartikelen en promotiematerialen zullen er zowel gegevens over die materialen als over de ontvangers van de te verspreiden materialen bekend moeten zijn. Die gegevens moeten niet alleen worden verzameld in een centraal bestand, maar zullen ook moeten worden beheerd om deze up-to-date te houden.

46. De diensten *"beheer van commerciële zaken"* en *"informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet"* waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn identiek aan de dienst *"beheer van commerciële zaken van bedrijven die zich bezighouden met zaken als energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging"* waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, nu het gaat om de identieke dienst *"beheer van commerciële zaken"*. Het enkele feit dat de dienst waarvoor het ingeroepen merk specifiek is gericht op bedrijven die zich bezighouden met zaken als energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging tast de aard van de dienst niet aan. De diensten van verweerder kunnen hier tevens betrekking op hebben.

47. De bredere term *"beheer van commerciële zaken"* betreft een dienst die (mede) ziet op het administreren en besturen van bepaalde zaken. Om die reden stemmen de diensten *"zakelijke administratie; administratieve diensten; administratieve en secretariële diensten ter ondersteuning van de coördinatie van bouw- en interieurprojecten"* en *"informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet"* waarvoor het betwiste merk is aangevraagd overeen met de dienst *"beheer van commerciële zaken van bedrijven die zich bezighouden met zaken als energie, duurzaamheid, klimaatbeheersing (gebouwen, productie-omgevingen), ict, brandveiligheid, toegangsverlening, gebouw- en terreinbeveiliging"*; de betrokken diensten zien allen op het administreren en besturen van bepaalde zaken.

48. De diensten *"detailhandelsdiensten met betrekking tot bouwmaterialen, voorwerpen voor interieurinrichting en producten met betrekking tot het bouwen en inrichten van onroerende goederen"* en *"informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet"* van het betwiste merk stemmen in enige mate overeen met de dienst *"demonstratie van producten voor verbetering en beheersing van het energieverbruik"* waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Zowel *"detailhandeldiensten"* als de dienst *"demonstratie"* zijn (mede) gericht op het aanbieden van producten aan consumenten. Hoewel in geval van *"detailhandeldiensten"* het directe doel is het product te verkopen, kan bij *"demonstratie"* van producten datzelfde doel nagestreefd; laten zien hoe een product werkt kan een belangrijke manier zijn een bepaald product aan de man te brengen. Beide diensten daarnaast zijn gericht op producten die (kunnen) worden gebruikt bij de bouw of inrichting van onroerende goederen, hebben de diensten niet enkel een zelfde soort aard, maar kunnen zij ook zijn gericht op hetzelfde publiek.

#### *De diensten in klasse 36*

49. De diensten *"financiële zaken; monetaire zaken"*, *"belegging in onroerend goed"* en *"informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet"* waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn identiek aan de diensten *"financieel beheer en projectmanagement van nieuwbouw- en gebouwrenovatieprojecten"* waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Al deze diensten betreffen (species van) financiële zaken die zien op (de ontwikkeling of het behoud van) onroerend goed. Dat de diensten *"financiële zaken; monetaire zaken"* van het betwiste merk overeenstemmen met de diensten *"financieel beheer en projectmanagement van nieuw/bouw- en gebouw/renovatieprojecten; hulp bij financieel beheer op het gebied van energie,*

*energieprestaties of duurzame ontwikkeling*" van het ingeroepen merk wordt door verweerder overigens ook erkend in diens argumenten (zie nummer 15).

50. De diensten "*financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake*" en "*informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten "*financieel beheer en projectmanagement van nieuwbouw- en gebouwrenovatieprojecten*". Financieel beheer omvat immers ook advisering en planning van financiële zaken.

51. De diensten "*beheer van onroerend goed*" en "*informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste merk zijn identiek aan "*gebouwenbeheer*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, nu beide zien op het beheer van onroerende goederen.

52. De diensten "*makelaardij in onroerende goederen; verhuur van onroerend goed*" en "*informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste merk zijn complementair aan de dienst "*gebouwenbeheer*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven; zonder het beheer van gebouwen kunnen de diensten "*makelaardij en verhuur van onroerend goed*" niet worden aangeboden. In wezen vormen "*makelaardij en verhuur*" van onroerend goed een bijzondere vorm van gebouwenbeheer; in beide gevallen is de makelaar of verhuurder in eerste plaats een beheerder van onroerend goed, met als doel dat onroerend goed te verkopen of verhuren (waarbij in het laatste geval het beheer nog altijd in handen van de verhuurder blijft of kan blijven).

#### *De diensten in klasse 37*

53. De diensten "*bouw en constructie van woonhuizen en appartementen; nieuwbouw, restauratie, renovatie en verbouw van woonhuizen en appartementen; onderhoud en herstel van bouwwerken, waaronder woningen en gebouwen; interieurbouw; bouw- en installatiewerkzaamheden in het kader van interieurinrichting; (reparatie van meubels; supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; diensten van bouwen timmerbedrijven (bouw en constructie); het uitvoeren van bouwplannen (bouw); informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste merk zijn soortgelijk aan de diensten "*ondergrondse bouwwerkzaamheden met betrekking tot bekabeling; renovatie van onroerende goederen (adviesing inzake -); verstrekken van informatie en technisch advies met betrekking tot de renovatie van gebouwen en nieuwbouw*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Al deze diensten zijn gericht op de (voortgang van de uitvoering of uitvoering sec van) bouw(werkzaamheden) ten aanzien van onroerende goederen en/of ten aanzien van de directe omgeving van die onroerende goederen.

#### *De diensten in klasse 42*

54. De diensten "*wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten*" van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de diensten "*technologische adviesdiensten op het gebied van alternatieve energieopwekking*" en "*technische studie, analyse en diagnostiek t.b.v. de plaatsing van installaties voor de beschikbaarstelling en/of opwekking en/of distributie van energie, te weten elektriciteit, gas, verwarming en water; Studies, onderzoeken en expertises [engineering] op het gebied van energie, en duurzame ontwikkeling; technische expertises op het gebied van opwekking van elektrische, wind-, zonne-energie, hydraulische, geothermische, thermische,*

*klimatenergie, hernieuwbare energie*” waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Al deze diensten zijn gericht, of kunnen zijn gericht op - al dan niet wetenschappelijk en/of technisch- onderzoek.

#### *Conclusie met betrekking tot de waren en diensten*

55. De betrokken diensten zijn identiek en/of (in bepaalde mate) overeenstemmend met elkaar.

#### **Globale beoordeling**

56. 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.

57. 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). Een deel van de betrokken diensten ziet 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. Voor die diensten geldt een aandachtsniveau dat hoger is dan gemiddeld. Voor de overige diensten, die zijn gericht op het grote publiek, geldt dat sprake is van een normaal aandachtsniveau.

58. 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 waren en diensten beschrijft, is sprake van een normaal onderscheidend vermogen.

59. 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 overeenstemmend en de diensten zijn identiek en/of (in bepaalde mate) overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **C. Overige factoren**

60. Verweerder meent dat de daadwerkelijke consument niet hetzelfde is, zodat het cliënteel van opposant en verweerder niet overlappen. Nu uit de waren- en dienstenomschrijving geen ander cliënteel blijkt, kan met dit argument kan evenwel geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt 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).

#### **D. Conclusie**



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

#### **IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2015889 wordt toegewezen.

63. Benelux aanvraag 1406891 wordt niet ingeschreven, voor geen van de diensten waarvoor het is aangevraagd.

64. 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, 31 mei 2022



Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard