

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015893
van 29 oktober 2021

Opposant: **Dewaele Vastgoed Groep CVBA**
Vlamingstraat 62
8000 Brugge
België

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

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 919914



Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 919915



Ingeroepen merk 3: Benelux inschrijving 995855



tegen

Verweerder: **Van Wijnen Groep N.V.**

Baarnsche Dijk 14
3741 LS Baarn
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1408067**



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


1. Op 18 december 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde




woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 6, 35, 36, 37 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1408067 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 december 2019.

2. Op 19 februari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:




- Benelux inschrijving 919914 van het beeldmerk , ingediend op 21 mei 2012 en ingeschreven op 10 augustus 2012 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;



- Benelux inschrijving 919915 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 21 mei 2012 en ingeschreven op 10 augustus 2012 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;



- Benelux inschrijving 995855 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 mei 2016 en ingeschreven op 3 augustus 2016 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 februari 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 april 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant stemmen de merken visueel in hoge mate overeen door de rode cirkel. Een auditieve vergelijking is voor het eerste ingeroepen merk niet mogelijk en de overige ingeroepen merken zijn op dit vlak niet overeenstemmend, aldus opposant. Op conceptueel niveau bevatten de merken een verwijzing naar hetzelfde concept, namelijk woningen en zijn zij dus overeenstemmend.

10. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek, deels complementair dan wel concurrerend en bijgevolg overeenstemmend.

11. Het doelpubliek van de merken zal volgens opposant bestaan uit de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau.

12. Opposant meent dat zijn diverse registraties kunnen worden gezien als een seriemark. Door het registreren en gebruiken van diverse variaties van een merk met een gemeenschappelijk kenmerk, in casu een rode bol, zullen consumenten variaties met dit element linken aan de activiteiten van opposant, zelfs indien deze merken verschillende wordelementen bevatten.

13. 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.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de gebruikspflichtige ingeroepen merken (het eerste en het tweede).

16. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken, meent verweerder dat het overgelegde materiaal niet toereikend is om normaal gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen voor alle diensten waarvoor zij werden geregistreerd.

17. Volgens verweerder zal in casu de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar de wordelementen, aangezien het beeldelement, namelijk een rode stip, te eenvoudig is om als merk te dienen. De rode stip vervult aldus een sierfunctie die ongeschikt is aan de wordelementen en neemt geen onderscheidende en dominante positie in. Verweerder stelt vast dat de wordelementen op geen enkele wijze (visueel, auditief of begripmatig) overeenstemmen.

18. Verweerder concludeert dat de merken in onvoldoende mate overeenstemmen om de kans op verwarring aannemelijk te achten. De oppositie dient reeds te worden afgewezen wegens gebrek aan bewijs van gebruik, maar eveneens 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 en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."*

21. 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 en van de waren en diensten

22. 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).

23. 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).

24. 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 gezien, 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).

25. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
	<p>Klasse 6 Bouwwerken en verplaatsbare gebouwen, van metaal; geprefabriceerde huizen en woonruimten [constructies], van metaal; bouwmaterialen en bouwelementen van metaal of voornamelijk van metaal; verplaatsbare constructies van metaal of voornamelijk van metaal, met inbegrip van panelen, platen en wanddelen en andere dergelijke materialen en constructies voor de bouw; scheidingswanden van metaal of voornamelijk van metaal.</p>
<p>Klasse 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal, reclameboodschappen en promotiemateriaal; het ter beschikking stellen van advertentieruimte op internet voor reclamedoeleinden; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; beheer van commerciële zaken; public relations; marktwerking, -onderzoek en -analyse; beheer van databanken; economische studies in de sectoren van bouw en constructie; administratieve diensten ter coördinatie van bouwkundige projecten.</p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; administratieve diensten in het kader van de realisatie van bouwprojecten; commercieel-zakelijk projectmanagement; advisering op het gebied van commercieel beheer van zaken; zakelijk onderzoek inzake het commercieel beheren van zaken in het kader van projectontwikkeling; voeren van directie over ondernemingen; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; zakelijk projectmanagement op het gebied van vastgoed; organisatie van vergaderingen.</p>
<p>Klasse 36 Makelaardij in onroerende goederen, waaronder bemiddeling bij aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, onder andere verband houdende met bouwgrond, tuingrond, landbouwgrond, boerderijen, vakantiewoningen, huizen, studio's, serviceflats, rusthuizen, appartementen, villa's, kantoren en met bedrijfsgebouwen, alsmede advisering ter zake; diensten van een syndicus, te weten beheer van onroerende goederen; verstrekken van financiële adviezen en informatie, ook verband houdende met fiscale vraagstukken, tevens in het kader van projectontwikkeling inzake onroerende</p>	<p>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bemiddeling in onroerende goederen; financiering van onroerend goed; vastgoedbeheer; financieel beheer van bouwprojecten waaronder budgetbewaking; financiële adviezen betreffende taxatie, beheer, leasing [huurkoop-financiering] en verhuur van vastgoed.</p>

goederen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; leasing; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheke; bemiddeling en advisering op financieel gebied met betrekking tot premies en subsidies bij het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerend goed.	
	Klasse 37 Bouw; woningbouw; onderhoud, renovatie en reparatie van woningen en kant en klare eengezinswoningen; aannemen en uitvoeren van bouwwerken; schade en herstelwerkzaamheden; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden; het verstrekken van bouwkundige informatie; advisering, consultancy en voorlichting aangaande voornoemde diensten, al dan niet verleend via internet; advisering inzake bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling met betrekking tot woningen, appartementen, kantoren, parken, winkels, kant en klare eengezinswoningen, gebouwen en ander vastgoed.
Klasse 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwikkeling van bouwplannen; bestuderen van bouwadviezen, waaronder verkavelingadviezen; adviesverlening inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; technische advisering voor bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling; planning en advisering voor bouw en constructie, onder andere in het kader van vastgoed en projectontwikkeling, (ver)nieuwbouw-, hoog renovatie- en herontwikkelingsprojecten met betrekking tot onroerend goed en woningbouwprojecten in het bijzonder met betrekking tot bouw, uitbreiding, inrichting en herontwikkeling van onroerend goed diensten van ingenieurs en architecten; bouwtechnische planning; stedenbouwkundige planning en ontwikkeling; onderzoek en ontwerp op bouwkundig gebied, alsmede advisering hieromtrent; kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging bij bouw en bouwwerken; het verrichten van bouwkundige keuringen [kwaliteitscontroles]; bouwwerkinspecties [onderzoek]; het maken van bouwtechnische tekeningen advisering, consultancy en voorlichting aangaande voornoemde diensten, al dan niet verleend via internet.

26. Het eerste ingeroepen merk is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een rode cirkel. Middenin deze cirkel bevindt zich weliswaar een tekst, en met kennis van het derde ingeroepen merk kan men bevroeden welke tekst, maar zonder deze kennis is hij niet leesbaar. De overige ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, eveneens bestaande uit een rode cirkel met daaronder of daarin, in grijze of in witte letters, de tekst "dewaele" en in veel kleinere letters "vastgoed & advies" en "vastgoed met advies". Het betwiste merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "wij" in dikke zwarte letters en daarachter, iets hoger gepositioneerd, een rode cirkel met daarin in witte letters het woord "wonen".

27. De tekst in het eerste ingeroepen recht is niet leesbaar en dus moet het worden aangemerkt als een zuiver beeldmerk. Een zuiver beeldmerk van een rode cirkel beschikt over een zeer gering onderscheidend vermogen, aangezien een basale geometrische figuur en een primaire kleur niet

gemonopoliseerd kunnen worden. Verder is de tekst in de rode cirkel weliswaar niet leesbaar, maar de contouren ervan zijn wel zichtbaar. Deze contouren, de lengte ervan, en de weergave op twee lijnen van deze elementen verschillen van de woordelementen in het betwiste merk.

28. De overige ingeroepen merken zijn samengestelde merken (woord- en beeldelementen), waarin het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen zoals gezegd basaal, namelijk een eenvoudige geometrische figuur (een cirkel) en een primaire kleur (rood). Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak en niet als de meest onderscheidende elementen van de merken.

29. De woordelementen in deze merken zijn geheel verschillend van deze in het betwiste merk. Opposant ziet weliswaar een begripsmatige overeenstemming tussen de begrippen "vastgoed" en "wonen", maar in dit verband zij opgemerkt dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in het voorliggende geval van toepassing op de elementen "vastgoed" en "wonen", woorden die beschrijvend zijn of in ieder geval niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten.

30. Bovendien is reeds vastgesteld dat deze woordelementen in veel kleinere letters zijn weergegeven en zich in een ondergeschikte positie bevinden ten opzichte van het andere woordelement, "dewaele". In dit verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit woordelement zal dan ook worden beschouwd als het dominante en meest onderscheidende element van de merken. Dit element stemt in geen enkel opzicht overeen met het betwiste merk.

31. De waren en diensten hebben globaal genomen – zoals de elementen "vastgoed" en "wonen" al deden vermoeden – betrekking op onroerend goed en projectontwikkeling en zijn in die zin (deels) overeenstemmend. Dit is evenwel op zich onvoldoende om voor gevaar voor verwarring te zorgen indien de merken onvoldoende overeenstemmen (zie in die zin GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Bovendien zal in de betrokken sector het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zijn dan normaal, zodat het verwarringsgevaar zich des te minder vlug zal voordoen.

Conclusie

32. De merken hebben slechts een basale geometrische figuur gemeenschappelijk. Alle overige elementen en met name de dominante en meest onderscheidende, zijn verschillend. Het Bureau is daarom van oordeel dat de verschillen in de totaalindruk van de merken voldoende zijn om de enkele punten van overeenstemming als gevolg van een eenvoudige geometrische figuur en twee beschrijvende en niet onderscheidende woorden te neutraliseren en dat de globale indruk die de merken teweegbrengen dus niet overeenstemmend is.

B. Overige factoren

33. Opposant meent dat zijn ingeroepen merken kunnen worden gezien als behorend tot een serie of familie van merken (zie punt 12). Een vereiste met betrekking tot seriemerken is echter dat het

aangevraagde merk moet overeenstemmen met merken die tot de serie behoren (GEU, Bainbridge, T-194/03, 23 februari 2006, ECLI:EU:T:2006:65). Nu hierboven reeds is vastgesteld dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan dit argument buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien wordt het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere merken (de rode cirkel) zowel in het betwiste merk als in de ingeroepen merken zelf gebruikt op een andere plaats.

C. Conclusie

34. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

35. De oppositie met nummer 2015893 wordt afgewezen.

36. Benelux aanvraag 1408067 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 29 oktober 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams