

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017567
van 03 februari 2023

Opposant: **Kroonenberg Groep B.V.**
Schiphol Boulevard 181, WTC Gebouw
1118 BG Schiphol
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk 1: Benelux merk 978433



Ingeroepen merk 2: Benelux merk 913168



tegen

Verweerder: **The City Is Smart NV**
Karel De Bondtlaan 25
9031 Gent
België

Gemachtigde: **Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA**

Luchthaven Nationaal 1 J

1930 Zaventem

België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1449017**

U-NIT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 augustus 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk U-NIT voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 42, 43 en 45. De aanvraag is onder nummer 1449017 in behandeling genomen en op 27 september 2021 gepubliceerd.

2. Op 19 november 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:

- Benelux inschrijving 978433 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 2 juli 2015 en ingeschreven op 10 juli 2015 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 42 en 43;

- Benelux inschrijving 913168 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 29 december 2011 en ingeschreven op 10 april 2012 voor diensten in de klassen 35, 36 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen oudere merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 november 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 september 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

8. Opposant voert met betrekking tot de vergelijking van de tekens aan dat in de ingeroepen merken de woordelementen een grotere impact hebben op de consument dan de beeldelementen. Dit geldt des te meer nu de grafische voorstelling van de ingeroepen merken enkel bestaat in de weergave van nogal alledaagse en gewone witte drukletters (de vermelding UNITZ) op een donkergrijze vierkante achtergrond. Voor wat betreft de toevoeging van "enjoy your work(space)" geldt dat dit dermate klein onderin het teken wordt weergegeven en tevens een beschrijvende slogan betreft, waardoor de aandacht van de consumenten meer zal uitgaan naar het verbale element "UNITZ". De beeldelementen zijn daardoor overduidelijk ondergeschikt aan het woordelement. De beeldelementen kunnen derhalve buiten beschouwing worden gelaten voor wat betreft de vergelijking van de tekens. De visuele overeenkomst tussen de tekens is evident. De dominerende woordelementen bevatten vijf en vier letters, waarvan de eerste vier letters identiek zijn en dezelfde positie hebben. Het enkele verschil is gelegen in de laatste letter Z bij de ingeroepen merken. Volgens opposant zijn de tekens dan ook in visueel opzicht in zeer hoge mate overeenstemmend.

9. Auditief zijn de tekens ook sterk overeenstemmend. Met uitzondering van een iets andere uitspraak door de laatste letter Z, is de uitspraak van de dominerende bestanddelen van de tekens grotendeels identiek. De toevoeging van de laatste letter Z heeft voor het Benelux publiek haast geen impact op de uitspraak van dit woord. Het Benelux publiek zal dit immers enkel zien als zijnde een soort meervoud van het woord UNIT.

10. Begripsmatig heeft UNITZ in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Vanuit begripsmatig perspectief geldt echter wel dat het eerste element van de ingeroepen rechten "UNIT" kan worden opgevat als het Engelse woord 'unit' wat meerdere betekenissen kent. Zoals "onderdeel van een groter geheel", "eenheid", "afdeling" of "hoeveelheid". In casu is het element UNIT het meest identieke en dominante element. Hierdoor bestaat er een aanzienlijke mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

11. De oppositie is gericht tegen alle diensten waarvoor het betwiste teken is gedeponereerd. De diensten in de klassen 35, 36, 42 en 43 van de ingeroepen oudere merken en het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan elkaar. Dit gaat onder andere om administratieve diensten, projectontwikkeling, het verhuren van tijdelijke accommodaties en ruimten, verhuur van tijdelijke huisvesting, onroerend goed en vastgoedbeheer, financiële diensten en overige diensten op het gebied van vastgoedprojecten. De kernactiviteiten richten zich beide tot woon-, kantoor-, winkel- en parkeerruimten. Hierdoor zal bij de consument de indruk ontstaan dat de diensten die door deposant worden aangeboden bij het ontplooiën van de activiteiten waarvoor het merk U-NIT is aangevraagd, tevens afkomstig zijn van opposant of van een aan opposant gelieerde onderneming. De diensten moeten als identiek worden beschouwd, of tenminste in hoge mate overeenstemmend.

12. Het in aanmerking komende publiek bestaat bij zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken uit het Benelux publiek. De tekens richten zich op exact hetzelfde Benelux publiek, waaronder mensen op de huizenmarkt en binnen de vastgoedwereld. Dit zullen zowel particulieren, ondernemers en bedrijven betreffen. Wat het relevante publiek betreft, zullen de betreffende tekens zich zowel tot een breed publiek als tot professionals van bepaalde diensten richten. Dit publiek kan beschouwd worden als de iets meer dan gemiddelde, meer bedachtzame consument. Het aandachtsniveau is gemiddeld tot hoog. Het woordelement UNIT behoort tot een van de in de drie Beneluxlanden gesproken talen, ook al is het Engels geen officiële taal in de Benelux. Het relevante publiek zal daarvan de betekenis kennen maar mogelijk niet direct de relatie leggen met de diensten waarvoor de tekens zijn ingeschreven dan wel aangevraagd. Het publiek zal daarom bij het zien van het bestreden teken onmiddellijk een relatie leggen

met de merken van de opposant. Zowel de woordelementen als de aangevraagde diensten stemmen immers in hoge mate met elkaar overeen, aldus opposant.

13. Opposant is ervan overtuigd dat de registratie van het Benelux merk U-NIT verwarring zal veroorzaken en tevens de reputatie van de ingeroepen oudere merken schaadt. Opposant is houder van een enorm breed scala aan merken in de Benelux. Het is derhalve onmogelijk dat de conflicterende tekens naast elkaar bestaan in dezelfde markt. Verweerder heeft in wezen een merk gedeponereerd dat in hoge mate gelijk is aan het merk van opposant en enkel verschilt op basis van één te verwaarlozen letter.

14. Bovendien vreest opposant dat het gebruik van het teken U-NIT in de relevante sector een ongerechtvaardigd voordeel oplevert en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van de oudere merken van opposant. Derhalve concludeert de opposant dat sprake is van een zeer groot risico op verwarringsgevaar tussen zijn merken en het bestreden teken.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken in het geheel af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

Normaal gebruik

16. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van de ingeroepen oudere merken, heeft opposant verschillende bewijzen ingediend, te weten huurovereenkomsten (Annex 1), screenshots van de website van opposant (Annex 2), foto's van het gebruik van de merken op onder andere kantoorpanden (Annex 3), promotiematerialen en een overzicht van uitgaven (Annex 4).

17. Opposant licht verder toe dat een van de grote vastgoedprojecten van opposant het flexkantoor concept UNITZ is. Dit concept betreft de verhuur van zelfstandige werkruimtes op prominente locaties in steden als Amsterdam en Rotterdam. UNITZ biedt flexibele overeenkomsten aan met flexibele huurtermijnen. Dit huurconcept is in 2011 gelanceerd en sindsdien zijn kantoorruimtes verhuurd aan honderden verschillende huurders. Dit heeft er in 2016 toe geleid dat opposant nieuwe UNITZ heeft gerealiseerd op meerdere plekken in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer dan 11 UNITZ-locaties.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder licht toe dat hij een onderneming is die duurzame oplossingen biedt voor huisvestings- en mobiliteitsproblemen. Sinds enige tijd legt verweerder zich toe op huisvesting van studenten, in het bijzonder in het kader rond de problematiek van de jaarlijks groeiende groep van studenten en het gebrek aan degelijke huisvesting (studentenkamers) in en rond universiteitssteden en steden waar zich een hogeschool bevindt. Specifiek voor deze activiteit heeft verweerder het betwiste teken aangevraagd.

19. Opposant is een onderneming actief in het beheer van onroerend goed in de professionele en commerciële sector, zoals parkeergarages, winkelpanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en horecavestigingen.

20. Volgens verweerder worden de ingeroepen merken van opposant enkel gebruikt voor het beheer en de verhuring van kantoorruimtes in Amsterdam en Rotterdam, terwijl de merken eveneens zijn geregistreerd voor diensten met betrekking tot winkelpanden, parkeergarages en parkeerruimten, horecavestigingen, financiële zaken en monetaire beleggingen. De bewijzen van gebruik die zijn ingediend door opposant kunnen niet van het tegendeel overtuigen. Meer nog, de door opposant meegedeelde stukken maken zowel visueel, als woordelijk duidelijk dat de activiteiten van opposant zich louter toespitsen op het ter beschikking stellen van kantoorruimtes. De opposant blijft bijgevolg in gebreke om aan te tonen dat de ingeroepen beeldmerken ook worden gebruikt voor diensten met betrekking tot

winkelpanden, parkeergarages en parkeerruimten, horecavestigingen, financiële zaken en monetaire beleggingen. Gelet hierop kan niet worden besloten tot normaal gebruik van de ingeroepen beeldmerken door opposant in de relevante periode voor alle diensten waarvoor deze werden geregistreerd (cfr. regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het UR).

21. Verweerder voert aan dat het betwiste teken niet identiek of gelijkaardig is aan de beeldmerken van opposant. Volgens verweerder bieden de ingeroepen merken slechts bescherming voor de specifieke combinatie van de beelden en woorden in het merk en niet voor het woordelement *an sich*. Hieruit volgt dan ook dat de woorden die deel uitmaken van een beeldmerk geenszins dezelfde bescherming genieten als het geval zou zijn bij een woordmerk. Het is bijgevolg niet redelijk, noch juridisch correct dat opposant verwijst naar een vermeende fonetische en visuele overeenstemming tussen een woord dat louter deel uitmaakt van haar beeldmerken en de merkaanvraag inzake een woordmerk van verweerder. Immers, het onderscheidend vermogen van de merken van opposant komt voort uit de visuele elementen ervan (beeldmerk), en niet uit de woordelijke / fonetische elementen (woordmerk).

22. Verweerder wijst er verder op dat er een miniem risico is op verwarring gelet op de verschillende activiteiten (materieel en territoriaal) van verweerder en opposant. Verweerder is, anders dan opposant, niet actief op de markt van het beheer van onroerende goederen of ruimtes in bestaande panden, noch op de markt van verhuur of beheer van onroerende goederen in klassieke zin van het woord. Opposant gebruikt zijn merk daarnaast enkel in specifieke delen van Nederland, met name de stedelijke gebieden van Amsterdam en Rotterdam. Dit behoort niet tot de activiteitenradius van verweerder. De tekens zijn dus ook gericht op een verschillend doelpubliek.

23. In het licht van bovenstaande moet worden vastgesteld dat beide ondernemingen een ander type onroerend goed beheren, hierbij inspelend op andere, niet-gelijkaardige noden, actief zijn op een volstrekt andere markt en zich richten tot een andere doelgroep. Er kan dan ook niet anders dan besloten worden dat het risico op verwarring ter zake miniem is. Het gebruik van het woord 'U-NIT' voor voormelde activiteiten doet aldus geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen, de reputatie of de exclusiviteit van de beeldmerken van opposant.

24. Verweerder concludeert dat er in casu enige grondslag voor oppositie ontbreekt. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie van opposant in haar totaliteit te verwerpen, de Benelux merkaanvraag U-NIT in het geheel toe te staan en opposant te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

25. Nu de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

26. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

27. Het betwiste teken werd ingediend op 26 augustus 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 augustus 2016 tot 26 augustus 2021.

28. Tussen partijen is *in confesso* dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor het beheer en de verhuur van kantoorruimtes (zie hiervoor onder 17 en 20). Uit de overgelegde huurovereenkomsten

(Annex 1) blijkt daarnaast dat de merken, anders dan verweerder stelt, ook zijn gebruikt voor de verhuur van parkeergarages. Voor de overige diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven is naar het oordeel van het Bureau geen normaal gebruik aangetoond.

29. Gelet op het voorgaande wordt de oppositie voor wat betreft de ingeroepen merken beperkt tot de volgende diensten (zie art. 2.16bis lid 2 BVIE):

- Klasse 36: Beheer van onroerend goed, in de vorm van parkeergarages, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en verhuur van onroerend goed, in de vorm van kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen.
- Klasse 39: Verhuur van parkeergarages
- Klasse 43: Verhuur van vergaderzalen

B. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*¹

32. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

33. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

34. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

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

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

35. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁵

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

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--------------------------|
| <p>Ingeroepen merk 1:</p>  <p>Ingeroepen merk 2:</p>  | <p>U-NIT</p> |

Visuele vergelijking

38. De ingeroepen merken betreffen gecombineerde woord-/beeldmerken. Ingeroepen merk 1 bestaat uit het woardelement UNITZ in gestileerde witte letters weergegeven tegen een grijze vierkante achtergrond. De letter U is gevuld met een rood figuratief element. Ingeroepen merk 2 is in zoverre identiek aan ingeroepen merk 1 maar bevat daarnaast onder het woardelement UNITZ in kleinere witte letters het onderschrift 'enjoy your work(space).'

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

⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

39. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁶ In de ingeroepen merken heeft het woordelement UNITZ de meeste impact op de consument. De figuratieve elementen in de ingeroepen merken en het onderschrift 'enjoy your work(space)' in ingeroepen merk 2 zullen minder de aandacht trekken.

40. Het betwiste teken is een woordmerk bestaande uit vier letters met tussen de eerste en de tweede letter een streepje: U-NIT.

41. De eerste vier letters van de ingeroepen merken, UNIT, komen op dezelfde plek en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Op dit deel ligt in beide tekens ook de nadruk. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁷ Een verschil is dat in het betwiste teken tussen de eerste en tweede letter een streepje staat. Daarnaast bevat het betwiste teken anders dan de ingeroepen merken geen figuratieve elementen en, anders dan ingeroepen merk 2, geen onderschrift.

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

Auditieve vergelijking

43. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.⁸

44. De ingeroepen merken 1 en 2 bestaan uit twee lettergrepen: U-NITZ. Het onderschrift 'enjoy your work(space)' in ingeroepen merk 2 zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument geneigd zal zijn het teken af te korten.⁹

Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen U-NIT. De uitspraak stemt in lengte en ritme in sterke mate overeen.

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

Begripsmatige vergelijking

46. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.¹⁰

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

⁷ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

¹⁰ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

47. Naar het oordeel van het Bureau zal een niet te verwaarlozen deel van het relevante Benelux publiek in zowel de ingeroepen merken als in het betwiste teken het voor hen bekende Engelse woord UNIT herkennen, dat 'onderdeel van een groter geheel', 'eenheid' of 'afdeling' betekent. Voor dit deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend. Een ander deel van het relevante publiek zal niet bekend zijn met dit woord of het woord niet in de tekens herkennen. Voor dit deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

48. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens voor een deel van het publiek begripsmatig overeenstemmen. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

49. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

50. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹¹

51. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

52. De te vergelijken diensten betreffen de volgende (zie hiervoor onder 29):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| | <p>KI 35 Organisation of exhibitions and events for commercial or advertising purposes; provision of administrative services, in particular in relation to the property market.</p> <p><i>KI 35 Organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden; verlenen van administratieve diensten, met name met betrekking tot de vastgoedmarkt.</i></p> |
| <p>KI 36 Beheer van onroerend goed, in de vorm van parkeergarages, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en verhuur van onroerend goed, in de vorm van kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen.</p> | <p>KI 36 Real estate brokerage, including mediation in the purchase, sale, rental and leasing of real estate, relating to, inter alia, building land, student rooms, studios, flats, as well as advising on and providing information concerning the</p> |

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|--|--|
| | <p>aforementioned services; services of a trustee, namely the management of immovable property; the provision of financial advice and information, including on tax matters, also in connection with property development; leasing mediation and valuation in matters of real estate; mediation and advice on financial matters relating to premiums and subsidies in connection with the purchase, sale, renting and letting of real estate; agencies in real estate; services of real estate agents; real estate leasing; real estate consultancy; real estate agency services; real estate acquisition [for third parties]; property and real estate management; flat leasing; real estate rental services; Investment in real estate administration; provision of consultancy services in relation to the property market; rental of flats, studios and student rooms; apartment house management.</p> <p><i>Kl 36 Makelaardij in onroerende goederen, met inbegrip van bemiddeling bij aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, onder meer met betrekking tot bouwgrond, studentenkamers, studio's, flats, alsmede advisering en informatieverstrekking over voornoemde diensten; diensten van een trustee, namelijk het beheer van onroerende goederen; het verstrekken van financieel advies en inlichtingen, ook op fiscaal gebied, mede in verband met de ontwikkeling van onroerende goederen; bemiddeling bij en taxatie van onroerende goederen; bemiddeling en advies inzake financiële aangelegenheden met betrekking tot premies en subsidies in verband met de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed; makelaardij in onroerend goed; diensten van makelaars in onroerend goed; verhuur van onroerend goed; advies inzake onroerend goed; diensten van makelaars in onroerend goed; aankoop van onroerend goed [voor derden]; beheer van onroerend goed en onroerend goed; verhuur van appartementen; verhuur van onroerend goed; investeringen in de administratie van onroerend goed; adviesverlening met betrekking tot de onroerendgoedmarkt; verhuur van flats, studio's en studentenkamers; beheer van appartementencomplexen.</i></p> |
|--|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>KI 37 Project development (construction); construction consultancy; real estate maintenance; construction of low-energy and passive student rooms, studios and flats; customised construction of student rooms, studios and flats; construction project management services.</p> <p><i>KI 37 Projectontwikkeling (bouw); bouwadvies; onderhoud van onroerend goed; bouw van energiezuinige en passieve studentenkamers, studio's en flats; aangepaste bouw van studentenkamers, studio's en flats; beheer van bouwprojecten.</i></p> |
| KI 39 Verhuur van parkeergarages | |
| | <p>KI 42 Preparation of construction plans for building land, student rooms, studios and flats; preparation of reports on technical project studies for construction projects; construction planning; preparation of construction plans for flats, studios and student rooms.</p> <p><i>KI 42 Opstellen van bouwplannen voor bouwterreinen, studentenkamers, studio's en flats; opstellen van rapporten over technische projectstudies voor bouwprojecten; bouwplanning; opstellen van bouwplannen voor flats, studio's en studentenkamers.</i></p> |
| KI 43 Verhuur van vergaderzalen | <p>KI 43 Renting out of temporary accommodation; temporary housing.</p> <p><i>KI 43 Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting.</i></p> |
| | <p>KI 45 Provision of emotional support to students.</p> <p><i>KI 45 Het bieden van emotionele steun aan studenten.</i></p> |
| | <p><i>NB. De dienstenlijst van het betwiste teken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd met het oog op de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p> |

Klasse 35

53. De diensten "*verlenen van administratieve diensten, met name met betrekking tot de vastgoedmarkt.*" waarvoor het betwiste teken in klasse 35 is aangevraagd stemmen naar het oordeel van het Bureau overeen met de hiervoor weergegeven diensten van de ingeroepen merken in klasse 36. Deze diensten zijn beide gericht op de vastgoedmarkt en complementair aan elkaar. De administratieve diensten van het betwiste teken zijn immers onontbeerlijk voor het beheer en de verhuur van onroerend goed waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 36.¹³

De diensten "*Organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden;*" waarvoor het betwiste teken verder is aangevraagd in klasse 35 stemmen naar het oordeel van het Bureau niet overeen met de hiervoor weergegeven diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in de klassen 36, 39 en 43.

Klasse 36

54. De diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 36 zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend tot sterk overeenstemmend met de hiervoor weergegeven diensten in klasse 36 van de ingeroepen merken. De makelaardij diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 36 zijn sterk overeenstemmend met het beheer en de verhuur van onroerend goed in klasse 36 van de ingeroepen merken. De financiële adviesdiensten met betrekking tot onroerend goed in klasse 36 van het betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau gelijksoortig naar aard en complementair aan het beheer en de verhuur van onroerend goed in klasse 36 van de ingeroepen merken. Deze diensten worden ook vaak aangeboden door dezelfde ondernemingen of ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken.

Klasse 37 en 42

55. De 'bouw' en 'bouwplanning' diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 37 en 42 stemmen naar het oordeel van het Bureau niet overeen met de hiervoor weergegeven diensten in de klassen 36, 39 en 43 van de ingeroepen merken.

Klasse 43

56. De diensten "*Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting.*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 43 stemmen naar het oordeel van het Bureau ook niet overeen met de hiervoor weergegeven diensten in de klassen 36, 39 en 43 van de ingeroepen merken. De diensten van de ingeroepen merken zijn toegespitst op parkeergarages, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en vergaderzalen. Deze diensten zijn van een andere aard dan de huisvestingsdiensten in klasse 43 van het betwiste teken. De diensten zijn ook gericht tot een verschillend publiek en zijn niet concurrerend.

Klasse 45

57. De diensten "*Het bieden van emotionele steun aan studenten.*" zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de hiervoor genoemde diensten van de ingeroepen merken.

Conclusie

58. De betrokken diensten zijn deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

59. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmende diensten in de klassen 35, 37, 42, 43 en 45 kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de diensten.

¹³ Vgl. Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 30 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

60. Voor wat betreft de (sterk) overeenstemmende diensten in de klassen 35 en 36 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

61. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau uit van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. Makelaars- en vastgoeddiensten betreffen geen dagelijkse diensten en gaan doorgaans gepaard met hoge kosten.

62. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken nu deze geen kenmerken van de betrokken diensten omschrijven. Opposant heeft niet gesteld of aangetoond dat de merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben.

63. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁶

64. In dit geval is er sprake van een sterke visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Voor een deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend. De betrokken diensten zijn (sterk) overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

65. Verweerder heeft nog aangevoerd dat partijen zich bezighouden met verschillende activiteiten en zich richten op een andere territoriale markt en doelgroep (zie onder 22 en 23). Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁷ Met het argument dat partijen zich richten op een andere territoriale markt, zoals verweerder stelt, kan in een oppositieprocedure ook geen rekening worden gehouden. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁷ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek.

66. Opposant heeft verder nog gesteld te vrezen dat door gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van de ingeroepen merken. Opposant heeft deze stelling verder niet onderbouwd en ook geen beroep gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zodat het Bureau aan een beoordeling op deze grond niet toekomt.

C. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor wat betreft een deel van de diensten in klasse 35 en alle diensten in klasse 36 gevaar voor verwarring bestaat. Voor wat betreft de overige diensten bestaat geen gevaar voor verwarring (zie hiervoor onder 59).

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2017567 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. De Benelux aanvraag met nummer 1449017 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 35: "*provision of administrative services, in particular in relation to the property market.*";
- klasse 36: (alle diensten).

70. De Benelux aanvraag met nummer 1449017 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 35: "*Organisation of exhibitions and events for commercial or advertising purposes*";
- klasse 37: (alle diensten);
- klasse 42: (alle diensten);
- klasse 43: (alle diensten);
- klasse 45: (alle diensten).

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

Den Haag, 03 februari 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard