

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017900**  
**van 29 april 2024**

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

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

**Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 1406890**

UNICAS

**Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 1406891**



*tegen*

**Verweerder:** **UNIQ Wonen bv**  
**GIER & LAND bv**  
**B.I.P. NV**  
**C.2.C. bv**  
Hassaluthdreef 2C  
3500 Hasselt  
België

**Gemachtigde:** **BVBA CURTIS ADVOCATEN**  
Kerkstraat 23  
3560 Lummen  
België

**Betwiste teken:            Benelux aanvraag 1457942**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 36, 37 en 42. De aanvraag is onder nummer 1457942 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2022.

2. Op 15 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1406890 van het woordmerk UNICAS ingediend op 28 november 2019 en ingeschreven op 23 mei 2023 voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 42;
- Benelux inschrijving 1406891 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 28 november 2019 en ingeschreven op 23 mei 2023 voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 42.

3. Opposant is 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 16 maart 2022. De procedure is enige tijd ambtshalve opgeschort omdat de ingeroepen merken nog niet waren ingeschreven (zie hiervoor onder punt 2). 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 december 2023.

## 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 geeft aan dat het dominante element in de oudere merken het element UNICAS is. In het betwiste teken is UNIQ het dominante element. Deze elementen stemmen visueel overeen in de eerste drie letters UNI. Afwijkend is het gebruik van de vierde letter Q in het betwiste teken en de letters aan het

einde van de ingeroepen merken. De focus van het relevante publiek zal liggen op het begin van de tekens. In beide beeldmerken komt daarnaast het identieke element WONEN voor in een bijna identiek lettertype. Visueel zijn de tekens daarom volgens opposant sterk overeenstemmend.

9. Het oudere woordmerk bestaat uit een enkel woord met 3 lettergrepen en het oudere woord-/beeldelement uit 3 woordelementen met respectievelijk 3, 2 en 2 lettergrepen. Het woordelement in het betwiste teken bestaat uit 2 woorden met elk 2 lettergrepen. Fonetisch stemt het eerste woord uit het betwiste teken overeen met het eerste woord uit de oudere merken (UNIQ vs. UNICAS). Bovendien zijn het tweede en derde woordelement in het oudere woord-/beeldmerk, UNIEK WONEN, fonetisch identiek aan de woordelementen van het betwiste teken UNIQ WONEN.

10. Begripsmatig verwijzen alle tekens naar de betekenis van een unicum (iets dat enig in zijn soort is). Daarbij is de letterlijke vertaling van het Spaanse woord 'unicas' in het Nederlands 'unieik'. Uniq wordt vanuit het Turks vertaald naar het Nederlands als 'unieik' en naar het Frans als 'unique'. Daarbij komt zowel in het woord-/beeldmerk van de opposant als in het woord-/beeldmerk van de depositanten het identieke element WONEN terug, een element dat voor het relevante publiek een direct duidelijke en vaststaande betekenis heeft. Conceptueel zijn de tekens dan ook identiek.

11. Opposant geeft vervolgens in een tabel de relevante diensten weer waarbij verschillende diensten vetgedrukt en onderstreept zijn. Deze diensten zijn volgens opposant identiek. De overige diensten zijn gelijkend, dan wel aanverwant.

12. Bij het relevante publiek dient men te denken aan particulieren die een huis of appartement willen laten bouwen. Dit soort consumenten hebben een meer dan gemiddeld aandachtsniveau en zijn over het algemeen oplettend. Er is vaak veel geld bij de bouw of verbouwing van een woning gemoeid en er zijn bijzonder veel keuzes die door de consument moeten worden gemaakt. Een verkeerde keuze kan extra kosten opleveren. Een bouw of verbouwing is voor een particulier vaak een eenmalige, ingrijpende gebeurtenis. Daar staat tegenover dat de particulier maar zelden ook een bouwkundig expert is, waardoor er details zullen zijn die wellicht aan diens aandacht ontsnappen.

13. De oudere merken hebben volgens opposant van huis uit een normaal onderscheidend vermogen, wat door gebruik is verhoogd. Aangenomen mag worden dat de merken door het intensieve gebruik op de markt, sedert 2011, waarvan opposant bewijzen indient, bij het relevante publiek een goede reputatie hebben opgebouwd, waardoor de onderscheidingskracht is toegenomen. Het verwarringsgevaar is om die reden des te groter. Het is dan ook aannemelijk dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming. Opposant merkt in dit verband ook nog op dat partijen actief zijn in dezelfde branche, namelijk de particuliere Belgische woningmarkt, en dat zij éénzelfde clientèle bedienen, waardoor de kans op verwarring des te groter is.

14. Opposant concludeert dat aan de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 1, sub (b) BVIE is voldaan en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen met verwijzing van verweerder in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder geeft aan dat het betwiste teken een kenmerkend beeldmerk of logo is dat direct een bepaalde sfeer geeft en herkenbaarheid. De betekenis ervan is ook direct duidelijk. Het ingeroepen woordmerk UNICAS daarentegen betreft een louter woord, en heeft géén enkele afbeelding. Het woord kan also op tal van verschillende manieren worden gebruikt. Het is geen (Nederlands) woord, het is geen zeggend of beschrijvend taalgebruik en geeft niet weer waar op wordt gedoeld of op welke diensten wordt gealludeerd. Er is geen visuele, noch auditieve, noch begripsmatige of conceptuele gelijkenis of zelfs overeenstemming tussen de tekens. Dit wordt onderstreept door de respectievelijke websites die er

compleet verschillend uitzien, en waaruit duidelijk zichtbaar is dat de tekens op compleet verschillende wijzen naar buiten wordt gebracht.

16. Ook voor wat betreft het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken kan niet worden besloten tot overeenstemming. De eerste woorden UNICAS en UNIQ lijken totaal niet op elkaar. Beide tekens hebben ook een totaal ander lettertype. Zo bevat het teken UNIQ een krul onder de cirkel, hetgeen UNICAS niet heeft. Ook is het lettertype van UNICAS veel robuuster en dikker dan van UNIQ, zodat deze visueel duidelijk verschillen. De tekens hebben ook andere kleuren en een andere samenstelling. Daarbij komt dat de dominante woorden aanzienlijk van elkaar verschillen: UNIQ WONEN vs. UNICAS. Het gecombineerde woord-/beeldmerk UNICAS bevat een kleine onderliggende slagzin in tegenstelling tot het betwiste teken. Die slagzin is louter accessoir/ondergeschikt aan het woordelement UNICAS en deze slagzin maakt also geen deel uit van het merk, aldus verweerder. Hier komt nog bij dat het woord UNIEK in de slagzin ook anders wordt geschreven dan UNIQ. UNIQ heeft een zeer typische schrijfwijze die in het Nederlands niet bestaat, hetgeen dit het typische karakter en dus het onderscheidende karakter geeft.

17. Het behoeft volgens verweerder weinig uitleg dat UNIQ WONEN en UNICAS aanzienlijk verschillen op auditief vlak. Deze hebben absoluut niet dezelfde klanken. Daar waar UNIQ klinkt als 'uniek', geldt dit niet voor UNICAS. UNICAS klinkt totaal niet als 'uniek' en men zou kunnen stellen dat het zwaartepunt eerder ligt op de tweede lettergreep (CAS) dan op de eerste (UNI). Door de twee lettergrepen in dit woord klinkt dit geheel anders. Er is geen sprake van dezelfde klanken, wel integendeel. Bovendien bevat het betwiste teken ook het woord WONEN, hetgeen onlosmakelijk verbonden is met het beeld. UNIQ en WONEN vormen één geheel. Dit wordt onderstreept door de gebruikte handelsbenaming en domeinnaam.

18. Wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen UNICAS een woord zonder enige betekenis is. Het tegendeel is waar voor het gedeponeerde UNIQ WONEN, waar direct duidelijk is op welke waren wordt gealludeerd: uniek wonen. Er is dus evenmin sprake van begripsmatige overeenstemming.

19. Ten aanzien van de betrokken diensten merkt verweerder op dat beide tekens niet uitsluitend voor dezelfde diensten zijn gedeponeerd, maar er louter hooguit voor bepaalde diensten overlapping is. Het betwiste teken is niet aangevraagd voor diensten in de klasse 35. Klasse 36, 37 en 42 worden anders ingevuld. Bij invulling blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan: daar waar UNICAS eerder gericht is op bouwwerkzaamheden (nieuwbouw, renovatie), geldt dit zeker niet voor deposanten, die actief zijn in de sector van projectontwikkeling en makelaardij in vastgoed. Uit de vergelijking van de beide websites en stukken blijkt inderdaad dat beide firma's niet actief zijn op dezelfde vlakken: daar waar UNICAS een aannemingsbedrijf betreft die zich bezig houdt met bouwen van woningen is UNIQ Wonen projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar – bemiddelaar. Alzo is de kans op verwarring onbestaande daar waar partijen in een totaal andere branche actief zijn en zich op een ander doelpubliek richten. Hierbij komt nog dat de actoren op diverse podia actief zijn. Daar waar de projecten van deposanten zich voornamelijk situeren in (Belgisch) Limburg, is Unicas actief in de rand rond Brussel en Vlaams Brabant.

20. Verweerder concludeert dat er gelet op het voorgaande geen sprake is van verwarringsgevaar. Opposant is er niet in geslaagd dit aannemelijk te maken. Bovendien is het relevante publiek oplettend, zodat de kans op verwarring geenszins hierdoor wordt vergroot. Verweerder merkt verder op dat het standpunt van opposant dat de oudere merken een hoge onderscheidingskracht bezitten, en dus ruimere bescherming genieten, verwonderlijk is. De ingeroepen merken waren namelijk zelf voorwerp van oppositie tot mei 2023. Uit niets blijkt ook dat de ingeroepen merken bekend zijn. De opposant kan dus geen hogere bescherming genieten.

21. Verweerder besluit dat de oppositie moet worden afgewezen en dat het betwiste teken als merk dient te worden ingeschreven.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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.”*<sup>1</sup>

24. 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.<sup>2</sup>

25. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 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.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de tekens**

26. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

27. 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.<sup>5</sup> 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

---

<sup>1</sup> 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.

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

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



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

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

28. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">UNICAS</p> 	

#### Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit één woord van zes letters: UNICAS. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het wordelement UNICAS in gestileerde witte letters tegen een donkerblauwe/grijze rechthoekige achtergrond. Onder het wordelement UNICAS staan in een kleiner en ander lettertype de wordelementen UNIEK en WONEN, die ook in het wit zijn weergegeven. Rechtsboven het wordelement UNICAS staat een geel figuratief element in de vorm van twee naar rechts wijzende gestileerde pijlen.

31. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het wordelement UNIQ in witte gestileerde letters tegen een zwarte vierkante achtergrond. Onder het woord UNIQ staat in kleinere letters het woord WONEN. Om de wordelementen is een figuratief element geplaatst, te weten een zeshoekige vorm in witte lijnen.

32. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>7</sup> Hoewel de beeldelementen in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken niet aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen, zal de consument naar het oordeel van het Bureau vooral aandacht besteden aan de wordelementen in de tekens.

33. In het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk is naar het oordeel van het Bureau het wordelement UNICAS dominant. De wordelementen UNIEK en WONEN, die in kleinere letters onder het wordelement UNICAS staan, zijn namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten. In het betwiste teken is het wordelement UNIQ dominant. Het andere wordelement WONEN, dat in kleinere letters onder UNIQ staat, is namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten.

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

34. De eerste drie letters UNI van het ingeroepen woordmerk komen volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste teken. Aan dit eerste deel van de tekens zal de consument het meeste belang hechten.<sup>8</sup> Voor het overige zijn het ingeroepen woordmerk en het betwiste teken verschillend. Zo verschillen de uitgangen, -CAS en -Q, van de dominerende woordelementen, bevat het betwiste teken ook nog het woordelement WONEN en heeft het ingeroepen merk anders dan het betwiste teken geen beeldelementen. Gelet op het voorgaande stemmen het ingeroepen woordmerk en het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeen.

35. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken stemmen naar het oordeel van Bureau in iets sterkere mate overeen. Ook voor deze tekens geldt dat de eerste drie letters van de dominerende woordelementen, te weten UNI, identiek zijn. Daarnaast zijn in beide tekens de woordelementen in het wit weergegeven tegen een donkere achtergrond en bevatten beide tekens ook het woordelement WONEN, dat in beide tekens rechtsonder het dominerende woordelement is geplaatst. Voor het overige zijn de woord- en beeldelementen in de tekens verschillend.

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen woordmerk en het betwiste teken in zekere mate overeenstemmen en dat het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen UNICAS en UNIQ WONEN. Het onderschrift "UNIEK WONEN" in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zal naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in dit ingeroepen merk, geneigd zal zijn het teken af te korten.<sup>9</sup> In het betwiste teken zal de consument naar het oordeel van het Bureau het woordelement WONEN wel nog uitspreken, nu dit onderschrift korter is en qua beeld meer samenhangt met het dominante element UNIQ.

38. De ingeroepen merken zullen worden uitgesproken in één woord van drie lettergrepen: U-NI-CAS. Het betwiste teken zal worden uitgesproken in twee woorden van in totaal vier lettergrepen: U-NIQ WO-NEN. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. De eerste lettergreep van de tekens, U, waarop auditief de nadruk zal liggen, zal door het publiek identiek dan wel zeer overeenstemmend worden uitgesproken. De overige lettergrepen worden verschillend uitgesproken.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in geringe mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Het relevante Benelux publiek zal naar het oordeel van het Bureau geen duidelijke betekenis toekennen aan de dominante woordelementen UNICAS en UNIQ. Het Bureau is er, zonder nadere onderbouwing, niet van overtuigd dat het publiek zal weten dat UNICAS Spaans is voor uniek en UNIQ Turks voor uniek, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 10).

41. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken zullen beide bij het publiek het concept Wonen oproepen, gelet op het woordelement WONEN dat in deze tekens voorkomt. In zoverre stemmen deze tekens begripsmatig overeen.

<sup>8</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

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



42. Gelet op het voorgaande stemmen het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken begripsmatig in zekere mate overeen. Het ingeroepen woordmerk en het betwiste teken stemmen begripsmatig niet overeen.

#### *Conclusie*

43. Het ingeroepen woordmerk en het betwiste teken stemmen visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeen. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

44. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken stemmen visueel overeen, begripsmatig in zekere mate overeen en auditief in geringe mate overeen.

#### **Vergelijking van de diensten**

45. 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.<sup>10</sup>

46. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>11</sup>

47. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 35 Reclame, publiciteit en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal; administratieve en secretariële 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; voornoemde diensten alleen betrekking hebbend op het bouwen van onroerende goederen.	
KI 36 Financiële zaken; monetaire zaken; financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling;	KI 36 Onroerende goederen (Advisering op het gebied van -); Woningbureaus (onroerende goederen); Makelaardij in onroerende goederen; Waardeschatting (taxatie) van onroerende

<sup>10</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>11</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>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; voornoemde diensten alleen betrekking hebbend op het bouwen van onroerende goederen.</p>	<p>goederen; Beleggingsadviezen met betrekking tot onroerende goederen; Verzorgen van financiering voor bouwprojecten.</p>
<p>KI 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) met betrekking tot het bouwen van onroerende goederen; het uitvoeren van bouwplannen (bouw) met betrekking tot het bouwen van onroerende goederen; informatie, voorlichting, rapportage en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	<p>KI 37 Projectontwikkeling (bouw); Bouw van onroerende goederen; Woningbouw; Bouwtoezichtdiensten voor bouwprojecten; Supervisie over bouwkundige diensten.</p>
<p>KI 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; voornoemde diensten alleen betrekking hebbend op het bouwen van onroerende goederen.</p>	<p>KI 42 Ontwerp van onroerende goederen; Ontwikkeling van bouwprojecten; Technische projectstudies op het gebied van de bouw; Technische projectstudies voor bouwprojecten; Opstellen van verslagen met betrekking tot technische projectstudies voor bouwprojecten.</p>

*Klassen 36, 37 en 42*

48. De diensten in de klassen 36, 37 en 42 van het betwiste teken op het gebied van onroerende goederen en de bouw en ontwikkeling daarvan, zijn identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend met de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in de klassen 36, 37 en 42 die alle betrekking hebben op het bouwen van onroerende goederen. Verweerder heeft dit ook niet gemotiveerd betwist. Met het betoog van verweerder dat partijen in de praktijk gericht zijn op een andere sector en een ander publiek (zie hiervoor onder punt 19), kan in deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie ook hiervoor onder punt 46). Ook zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>12</sup>

*Conclusie*

49. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend.

***Globale beoordeling***

50. 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.<sup>13</sup> In dit geval bestaat het relevante publiek van de betrokken diensten op het gebied van onroerende goederen uit consumenten en professionals. Gelet op de aard van de diensten zal dit relevante publiek een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben. Dit geldt niet alleen voor de professionals, maar ook voor de consumenten, nu het hier gaat om belangrijke investeringen die een grote impact hebben op het leven. Ook beide partijen gaan overigens uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek (zie hiervoor onder de punten 12 en 20).

51. 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.<sup>14</sup> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Een verhoogd onderscheidend vermogen is gesteld, maar niet aangetoond. Opposant heeft drie screenshots van de website van UNICAS ingediend, waaruit kan worden opgemaakt dat die website sinds 2011 wordt gebruikt (zie hiervoor onder punt 13). Op basis van deze stukken kan echter niet worden vastgesteld dat de ingeroepen merken bekend zijn of een verhoogd onderscheidend vermogen hebben.

52. 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

<sup>12</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>15</sup>

53. In dit geval zijn de betrokken diensten identiek dan wel sterk overeenstemmend. De tekens stemmen slechts in beperkte mate overeen. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het betwiste teken stemmen weliswaar in iets sterkere mate overeen, maar dat komt met name door het overeenstemmende woord 'wonen' in de tekens, dat beschrijvend is voor de betrokken diensten (zie hiervoor onder de punten 33 en 35). Verder is het aandachtsniveau van het relevante publiek in dit geval verhoogd.

54. Gelet op deze factoren is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen tussen de tekens, dan voor de overeenkomsten zodat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2017900 wordt afgewezen.

57. De Benelux aanvraag met nummer 1457942 wordt wel ingeschreven.

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

Den Haag, 29 april 2024



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaet

---

<sup>15</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).