

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017901
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**
Hassaluthdreef 2C
3500 Hasselt
België

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

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1457945**

UNIQ vastgoed

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk UNIQ vastgoed voor diensten in klasse 36. De aanvraag is onder nummer 1457945 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 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 laatste letters aan het einde van de ingeroepen merken. Afwijkend is dat in het betwiste teken het woordelement VASTGOED wordt gebruikt, waar in het oudere gecombineerde woord-beeldmerk de woorden UNIEK WONEN zijn opgenomen. De focus van het relevante publiek zal liggen op het begin van de tekens, namelijk

op de dominante elementen UNICAS en UNIQ. 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 is het eerste woordelement van het betwiste teken fonetisch identiek aan het tweede woordelement in het oudere woord-/beeldmerk (UNIQ vs. UNIEK).

10. Conceptueel stemmen de tekens deels overeen. De tekens verwijzen allen 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 'uniek'. Uniq wordt vanuit het Turks vertaald naar het Nederlands als 'uniek' en naar het Frans als 'unique'. Echter de woordelementen UNIEK WONEN in het oudere woord-/beeldmerk en het woordelement VASTGOED in het betwiste teken hebben een vaststaande en een onmiddellijk duidelijke betekenis. Deze begrippen zijn conceptueel dan ook niet gelijk.

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 partijen die willen investeren in de bouw van woningen, zoals projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen of investeringsmaatschappijen. Dit soort partijen hebben een meer dan gemiddeld aandachtsniveau en zijn over het algemeen oplettend.

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.

14. Opposant merkt verder nog op dat de woordelementen UNIEK WONEN in het oudere gecombineerde woord-/beeldmerk en het woordelement VASTGOED in het betwiste teken ook een bepaalde associatie met elkaar oproepen. Aangezien het relevante publiek grotendeels gelijk is, is de kans op verwarring des te groter.

15. 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

16. Verweerder merkt op dat het betwiste teken een woordmerk is. Dit is alvast totaal verschillend van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk dat uit een vaststaand en bont gekleurde afbeelding bestaat met één woord. In deze zin zijn er alvast géén visuele gelijkenissen. Het gedeponeerde woordmerk bestaat uit 2 afzonderlijke woorden, in tegenstelling tot het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk met woordelementen met maar 1 dominant woord, zijnde UNICAS. De gebruikte woorden verschillen aanzienlijk van elkaar. Alleszins is duidelijk dat beide tekens geen gelijkaardige tekens, afbeeldingen, lettertypes bevatten, en zelfs niet hetzelfde soort teken zijn. Het logo van opposant is een duidelijk afgelijnd visueel concept dat sterk verschilt van de woorden UNIQ VASTGOED. Zowel wat betreft de spelling, schrijfstijl, afbeelding, kleuren en gebruikte woorden, aldus verweerder. Anderzijds wordt aan het

teken van opposant een onderliggende eigen slogan of slagzin toegevoegd zodat het verschil met het teken van verweerder nog groter is.

17. Het ingeroepen woordmerk verschilt ook van het betwiste teken. Beide tekens betreffen woordmerken, doch onmiddellijk valt op dat voor beide tekens compleet andere woorden én schrijfwijze worden gebruikt, die dan ook nog eens volledig anders klinken. Het eerste woord UNIQ in het betwiste teken verschilt op significante wijze van het woord UNICAS. Enkel de eerste 3 letters zijn hetzelfde, maar vervolgens worden andere letters gebruikt, die alvast de gehele klank én uitzicht van het woord wijzigen. Beide tekens hebben ook een totaal verschillend lettertype. Zo is het lettertype van UNICAS veel robuuster en dikker dan UNIQ VASTGOED, zodat dit visueel alvast verschilt. Daarnaast verschilt de samenstelling van de tekens van elkaar. Het betwiste teken bevat twee afzonderlijke woorden en verschilt in deze zin van het ingeroepen woordmerk. Bovendien zijn beide woorden in het betwiste teken even dominant aanwezig. Men zou kunnen stellen dat het tweede woord VASTGOED zelfs dominant is en alleszins even bepalend. Het ingeroepen woordmerk betreft één enkel woord, UNICAS. Er is volgens verweerder geen visuele overeenstemming.

18. Auditief is er volgens verweerder ook geen overeenstemming tussen de tekens. Het behoeft volgens verweerder weinig uitleg dat UNIQ VASTGOED en UNICAS aanzienlijk verschillen op auditief vlak. Daar waar UNIQ klinkt als "uniek" en in relatie tot VASTGOED direct duidelijk is waar op wordt gedoeld, geldt dit niet voor UNICAS. Dit laatste klinkt 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.

19. Wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen UNICAS een woord zonder enige betekenis is. Het is geen zeggend of beschrijvend taalgebruik en geeft niet weer waar op wordt gedoeld, op welke diensten wordt gealludeerd. Taalkundig is er eenvoudigweg géén betekenis. Het tegendeel is waar voor het gedeponeerde UNIQ VASTGOED, waar direct duidelijk is op welke waren wordt gealludeerd. In deze zin is er alzo evenmin een begripsmatige overeenstemming, wel in tegendeel.

20. Ten aanzien van de betrokken diensten merkt verweerder op dat beide tekens niet uitsluitend voor dezelfde diensten zijn gedeponeerde, maar er louter hooguit voor bepaalde diensten overlapping is; echter wordt deze klasse 36 anders ingevuld door opposant. 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.

21. Verweerder concludeert dat er gelet op het voorgaande geen sprake is van verwarringsgevaar. Opposant is er niet in geslaagd dit aannemelijk te maken. Zowel particulieren als professionelen zullen de verschillen bemerken en het komt totaal ongeloofwaardig voor dat men zich zou vergissen en dat de tekens dermate overeenstemmend zijn, dat verwarring ontstaat. 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.

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

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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

25. 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

26. 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.³

Vergelijking van de tekens

27. 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.⁴

28. 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.⁵ 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

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).


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

⁵ 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.⁶

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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

Visuele vergelijking

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

32. Het betwiste teken is een woordmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en acht letters: UNIQ vastgoed.

33. 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.⁷ Hoewel de beeldelementen in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk niet aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen, zal de consument naar het oordeel van het Bureau vooral aandacht besteden aan de woordelementen in dit teken.

34. In het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk is naar het oordeel van het Bureau het woordelement UNICAS dominant. De woordelementen UNIEK en WONEN, die in kleinere letters onder het woordelement UNICAS staan, zijn namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten. In het betwiste teken is het eerste woordelement UNIQ dominant. In dit teken is het tweede woordelement VASTGOED beschrijvend voor de betrokken diensten.

35. De eerste drie letters UNI van de ingeroepen merken 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.⁸

⁶ 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).

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

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

Voor het overige zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken verschillend. Zo verschillen de uitgangen, -CAS en -Q, van de dominerende woordelementen, bevat het betwiste teken ook nog het woordelement VASTGOED en heeft het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk anders dan het betwiste teken beeldelementen en het onderschrift UNIEK WONEN.

36. Gelet op het voorgaande stemmen de ingeroepen merken en het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeen.

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 VASTGOED. 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.⁹

38. De ingeroepen merken zullen worden uitgesproken als één woord van drie lettergrepen: U-NI-CAS. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als twee woorden van in totaal vier lettergrepen: U-NIQ VAST-GOED. 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 zal door het onderschrift het concept Wonen oproepen. Het betwiste teken zal door het tweede woordelement het concept Vastgoed oproepen. Hoewel er een zeker verband is tussen deze concepten, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 14), zijn ze begripsmatig niet overeenstemmend.

42. Gelet op het voorgaande is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie

43. De tekens stemmen visueel in zekere mate en auditief in geringe mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de diensten

44. 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

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

meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

45. 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.¹¹

46. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>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.</p>	
<p>KI 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; voornoemde diensten alleen betrekking hebbend op het bouwen van onroerende goederen.</p>	<p>KI 36 Onroerende goederen (Advisering op het gebied van -); Makelaardij in onroerende goederen; Woningbureaus (onroerende goederen); Beheer van onroerende goederen; Onroerende goederen (Advisering inzake de aankoop van -); Investerings in onroerende goederen (Advies inzake -); Waardeschatting (taxatie) van onroerende goederen.</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</p>	

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

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

<p>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>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; voornoemde diensten alleen betrekking hebbend op het bouwen van onroerende goederen.</p>	

Klasse 36

47. De diensten in klasse 36 van het betwiste teken op het gebied van onroerende goederen en financiering daarvan zijn identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend met de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 36 die alle betrekking hebben op (de financiering van) het bouwen van onroerende goederen.

Conclusie

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

Globale beoordeling

49. 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.¹² In dit geval bestaat het relevante publiek van de betrokken diensten op het gebied van onroerende goederen zowel uit consumenten als uit professionals. Gelet op de aard van de diensten zal dit relevante publiek een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben (zie ook hiervoor onder punt 12). 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.

50. 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.¹³ 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.

51. 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.¹⁴

52. In dit geval zijn de betrokken diensten identiek dan wel sterk overeenstemmend. De auditieve en visuele overeenstemming tussen de tekens is echter beperkt. Van begripsmatige overeenstemming is geen sprake. Daarnaast is het aandachtsniveau van het relevante publiek verhoogd.

53. 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.¹⁵

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2017901 wordt afgewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1457945 wordt wel ingeschreven.

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁵ Vgl. BenGH (tweede kamer) 23 januari 2023, C 2021/17, punt 44 (Tubex piping).

57. 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