


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006914**  
**van 19 oktober 2015**

- Opposant:** **CB Richard Ellis, Inc.**  
355 South Grand Avenue, Suite 1200  
90071 Los Angeles, California  
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België
- Ingeroepen recht 1:** CBRE (Europese inschrijving 3238615)
- Ingeroepen recht 2:**  (Europese inschrijving 3237898)
- Ingeroepen recht 3:**  (Europese inschrijving 8383143)
- Ingeroepen recht 4:** CBRE INVESTORS (Europese inschrijving 3608809)
- Ingeroepen recht 5:** CBRE MELODY (Europese inschrijving 3608817)
- Ingeroepen recht 6:** CBRE CAPITAL MARKETS (Europese inschrijving 7028616)
- tegen*
- Verweerder:** **XIAMEN CCRE GROUP CO., LTD.**  
8-9F, No. 11 Hexiang East Road, Siming District  
361004 Fujian  
China
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland
- Betwiste merk:**  (internationaal depot 1085765)

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 27 april 2011 heeft verweerder een internationaal depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 7, 12, 36, 37, 39 en 42, waarbij onder andere de Benelux werd aangeduid. Het internationale depot is onder nummer 1085765 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 25 augustus 2011 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2011/31*.


2. Op 1 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 3238615 van het woordmerk CBRE, ingediend op 23 juni 2003 en ingeschreven op 29 oktober 2004 voor diensten in de klassen 36 en 37;



- Europese inschrijving 3237898 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 juni 2003 en ingeschreven op 8 december 2004 voor diensten in de klassen 36 en 37;



- Europese inschrijving 8383143 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 juni 2009 en ingeschreven op 5 januari 2010 voor diensten in de klassen 36 en 37;
- Europese inschrijving 3608809 van het woordmerk CBRE INVESTORS, ingediend op 14 januari 2004 en ingeschreven op 10 juni 2005 voor diensten in klasse 36;
- Europese inschrijving 3608817 van het woordmerk CBRE MELODY, ingediend op 14 januari 2004 en ingeschreven op 20 april 2005 voor diensten in klasse 36;
- Europese inschrijving 7028616 van het woordmerk CBRE CAPITAL MARKETS, ingediend op 1 juli 2008 en ingeschreven op 14 mei 2009 voor diensten in de klassen 35, 36 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 9 november 2011 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan

opposant en aan de World Intellectual Property Organization (hierna: "WIPO"). In dit schrijven werd verweerder tevens in de gelegenheid gesteld om hetzij een (correspondentie)adres hetzij een gemachtigde op te geven binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zulks overeenkomstig regel 3.6, lid 4 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Verweerder werd hiertoe een termijn gesteld tot en met 9 januari 2012.

8. Op 9 januari 2012 heeft verweerder Merkenbureau Hendriks & Co. aangesteld als zijn gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld op 12 januari 2012.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 10 juli 2012. Het Bureau heeft op 12 juli 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 september 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 12 september 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 14 september 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 november 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 20 september 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 25 september 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 25 november 2012.

12. Op 26 november 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Aangezien 25 november 2012 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 UR tijdig ingediend. Teneinde een exemplaar te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau opposant op 3 december 2012 verzocht een tweede (identiek) exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 3 februari 2013.

13. Op 25 januari 2013 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 8 maart 2013 heeft het Bureau dit doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 mei 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 22 april 2013 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 23 april 2013.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

18. Opposant meent dat het wordelement CCRE het dominante en meest onderscheidende element is van het betwiste teken. De figuratieve elementen, slechts bestaande uit een enigszins afwijkende typografie en uit grijswaarden, zullen door de consument immers veeleer gepercipieerd worden als een ondergeschikt versieringselement.

19. Wat de ingeroepen rechten betreft, is het wordelement CBRE volgens opposant het dominante en meest onderscheidende element. De gebruikte kleuren en het lettertype zullen door het betrokken publiek niet worden opgevat als onderscheidende elementen. De wordelementen CB RICHARD ELLIS en MELODY geven slechts bijkomende informatie over het dominante anagram en de elementen INVESTORS en CAPITAL MARKETS zijn beschrijvende en generieke termen, aldus opposant. Bovendien is het anagram CBRE groter afgebeeld en staat het telkens aan het begin van de merken, waardoor het sneller wordt opgemerkt en beter wordt onthouden.

20. Drie van de vier letters van het betwiste teken, waaronder de eerste en de laatste, zijn identiek aan die van de ingeroepen rechten en staan bovendien in dezelfde volgorde, zodat opposant de tekens visueel sterk overeenstemmend vindt.

21. Auditief zal de consument de ingeroepen rechten aanduiden door middel van de lettercombinatie CBRE, zo meent opposant. Drie van de vier letters, waaronder de eerste en de laatste, zijn identiek en staan in dezelfde volgorde. De enige afwijkende letters (C versus B) hebben fonetisch dezelfde open eindklank [ee] en opposant concludeert dat de tekens op dit vlak in sterke mate overeenstemmen.

22. De diensten in de klassen 36 en 37 van het betwiste teken zijn volgens opposant voor het merendeel identiek en voor het overige minstens soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Daarnaast vindt hij de waren en diensten van het betwiste teken in de klassen 7, 12, 39 en 42 soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten in klasse 37, gelet op hun verwantschap met de bouwsector en met bouwactiviteiten.

23. Bovenstaande argumenten indachtig, concludeert opposant tot het bestaan van een reëel gevaar voor verwarring. Om die reden verzoekt hij het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven voor de Benelux en een beslissing inzake de kosten te vellen te zijnen gunste.

### B. Reactie verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

25. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat deze deels bestaan uit interne stukken die niet publiek en naar buiten toe zijn gebruikt om afzet te vinden of te behouden. Verder verschaffen bepaalde stukken geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik. Andere stukken hebben volgens verweerder slechts betrekking op een zeer beperkt aantal van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Ten slotte stelt verweerder vast dat sommige stukken merktekens bevatten waarvan niet redelijkerwijs kan worden gezegd dat zij tevens gebruik impliceren van de ingeroepen rechten zoals deze zijn ingeschreven. Verweerder concludeert dat het gebruik van de ingeroepen rechten niet is bewezen en verzoekt het Bureau om de oppositie op die grond af te wijzen.

26. Verweerder stemt in dat niet valt te ontkennen dat een deel van de betrokken diensten in de klassen 36 en 37 identiek dan wel soortgelijk zijn, maar dat geldt volgens hem lang niet voor alle diensten. Het verband tussen de waren en diensten van het betwiste teken in de klassen 7, 12, 39 en 42 enerzijds en de diensten van opposant anderzijds, acht hij daarentegen dusdanig ver verwijderd, dat geen sprake kan zijn van soortgelijkheid. Evenmin zijn deze waren en diensten complementair of concurrerend. Bovendien worden zij doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen en zijn zij niet gericht op eenzelfde publiek.

27. Ten aanzien van de te vergelijken tekens, merkt verweerder vooreerst op dat het betwiste teken door het in aanmerking komend publiek gepercipieerd zal worden als een sterk gestileerde weergave van het woord CORE, waarin de letter O in een lichtere tint is weergegeven. Dit woord heeft een onmiddellijk begrijpelijke betekenis voor de gemiddelde Beneluxconsument, terwijl het woord CBRE in de ingeroepen rechten geen betekenis heeft. De woorden CAPITAL en MARKETS hebben daarentegen wel een vaststaande betekenis, die de daarmee samengestelde merken differentieert van het betwiste teken, aldus verweerder.

28. Op visueel vlak vertoont volgens verweerder uitsluitend het woordmerk CBRE enige mate van overeenstemming met het betwiste teken, hoewel die zwak te noemen is en niet van dien aard dat de consument een verband zal leggen tussen de tekens. Bovendien wordt die zwakke visuele overeenstemming volstrekt gecompenseerd door de begripsmatige verschillen, aldus nog verweerder.

29. Aangezien het woord CBRE zal worden begrepen als een afkorting, zal het letter per letter worden uitgesproken, terwijl het betwiste teken wordt uitgesproken in één woord, namelijk als [koor], zo stelt verweerder, die dan ook concludeert dat de tekens auditief volstrekt niet overeenstemmen.

30. Verweerder wijst er nog op dat de tekens bestemd zijn voor financiële diensten dan wel voor duurzame kapitaalgoederen, hetgeen impliceert dat de betrokken consument bovengemiddeld oplettend zal zijn bij de aanschaf ervan. De verschillen tussen de tekens zullen deze consument niet ontgaan, zodat gevaar voor verwarring op voorhand kan worden uitgesloten, aldus verweerder.

31. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en deposant (naar het Bureau begrijpt: "opposant") te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

32. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

33. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

34. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



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

35. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

36. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde (niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Europese inschrijving 8383143):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

38. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen recht bestaande uit de grote, vetgedrukte, vaalgroene letters CBRE en daaronder in veel kleinere en dunnere letters de tekst CB RICHARD ELLIS, in dezelfde tint groen. Het betwiste teken bestaat uit de wat gestileerde letters CCRE, enigszins schuin gedrukt in eveneens vetgedrukte grote letters. De letters C en R zijn hoekig weergegeven. De tweede C is in het grijs, de overige letters in het zwart.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen van zowel merk als teken, slechts bestaande uit een kleur en een wat gestileerde weergave. De specifieke schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

40. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De (Benelux)consument is immers gewoon om van links naar recht te lezen of desgevallend van boven naar onder. In casu staan de letters CBRE bovenaan en zullen zij dus het eerst worden waargenomen. Bovendien zijn zij veel groter en vetter weergegeven dan de eronder staande tekst. Dit element dient dus te worden aangemerkt als het dominante element van het ingeroepen recht.

41. De eerste en de twee laatste letters daarvan zijn identiek aan die van het betwiste teken op dezelfde posities. Het enkele verschil van de tweede letter is onvoldoende om een zekere mate van visuele overeenstemming weg te nemen.

42. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

43. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald); bij het ingeroepen recht is dit dus het bovenaan geplaatste element CBRE. Gelet op de ondergeschikte positie en de onopvallende weergave van de overige elementen, is het bovendien zeer wel denkbaar dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek ervoor zal opteren deze niet uit te spreken wanneer aan dit merk wordt gerefereerd (zie naar analogie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal immers vaak worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). In ieder geval dient het element CBRE ook op auditief vlak te worden aangemerkt als het dominante bestanddeel van het merk.

44. Aangezien dit element is samengesteld uit losse letters die geen bestaand woord of acroniem vormen, zullen de letters ervan afzonderlijk worden uitgesproken: cee-bee-er-ee. Hetzelfde geldt voor het betwiste teken; het Bureau acht het namelijk niet aannemelijk dat de tweede letter daarvan door het publiek voor een O zal worden gehouden, aangezien zij nagenoeg identiek is weergegeven als de eerste letter C. Het teken zal dus worden uitgesproken als cee-cee-er-ee. Het (geringe) verschil in uitspraak

van alleen de tweede letter is onvoldoende om de overeenstemming als gevolg van de identieke overige letters weg te nemen.

45. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

46. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis; uit het onderschrift zou kunnen worden afgeleid dat het (deels) een afkorting is van de handelsnaam van opposant, maar dat geeft het merk nog geen betekenis.

47. Aangezien het Bureau van oordeel is dat de tweede letter van het betwiste teken niet spontaan als een O zal worden gelezen, zal het publiek dit teken ook niet interpreteren als het Engelse *core*, zoals verweerder suggereert (zie punt 27). Het betwiste teken heeft dus evenmin een betekenis.

48. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

49. Merk en teken zijn visueel in zeker mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen in deze beslissing.

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

50. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

51. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

52. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Classe 7 Machines agricoles; agitateurs; rouleaux compresseurs; bétonnières de chantier; excavateurs; machines pour la construction des routes; machines pour les travaux de terrassement; machines de terrassement, à savoir racleuses; machines polyvalentes pour l'entretien des routes; machines à couper les pavés; chargeurs; machines de damage; monte-charge; presseoirs; broyeurs d'ordures; compacteurs pour les détritrus; équipement d'entretien automobile; réservoirs de carburant hydrauliques; machines d'exploration géologique;



	<p>pompes à pression hydraulique; soupapes (parties de machines); composants à pression hydraulique; chasse-neige.</p> <p><i>Landbouwmachines; omwoelmachines; wegwalsen; betonmixers (machines); graafmachines; wegenmachines; grondverzetmachines; grondverzetmachines namelijk schrapers; multifunctionele wegbeheerders; steensnijmachines; laders; stopmachines; takels; persen; afvalverwerkingsmachines; machines voor het verdichten van afval; auto-onderhoud apparatuur; hydraulische brandstoftanks; machines voor geoexploratie; hydraulische drukpompen; kleppen (onderdelen van machines); hydraulische drukcomponenten; sneeuwplougen.</i></p>
	<p>Classe 12 Chariots élévateurs; arroseuses; automobiles; remorques (véhicules); wagonnets; véhicules frigorifiques; véhicules militaires de transport; tombereaux; bétonnières automobiles; chariots de nettoyage; camions-citernes; pompes à air (accessoires de véhicules); bennes de camions; roues de véhicules; châssis de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; wagons-lits; autocaravanes.</p> <p><i>Heftrucks; sproeiwagens; auto's; aanhangwagens (voertuigen); wagons; koelwagens; militaire voertuigen voor vervoer; kantelwagens; voertuigen voor het mixen van beton; werkwagens; tankwagens; luchtpompen (accessoires voor voertuigen); kantelende onderdelen voor vrachtwagens; voertuigwielen; chassis; hydraulische circuits voor voertuigen; koppelvormers voor voertuigen; slaapwagens; campers.</i></p>
<p>Klasse 36 Kapitaalinvesteringsraadgeving; verzekeringen, te weten het afsluiten van verzekeringen en het adviseren op het gebied van eigendom, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; financiële diensten in de vorm van het regelen van hypotheek en leningen voor commerciële eigendommen en eigendommen van meerdere gezinnen, hypotheekmakelaardij, planning op het gebied van onroerende goederen; raadgeving inzake beleggingen en beheer van beleggingsfondsen met betrekking tot onroerend goed en vastgoedbedrijven; makelaardij in residentiële en commerciële onroerende goederen, taxaties, makelaardij, investering en beheer; financiële analyse en raadgeving met betrekking tot onroerende goederen; financiële taxaties van onroerende goederen; financiële taxatie van persoonlijke eigendommen, te weten apparatuur; beheer van financiële portefeuilles met betrekking tot residentiële en commerciële onroerende goederen; financieel onderzoek, beheer en investering op het gebied van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten onderzoek op het gebied van aankoop en verkoop van onroerende goederen en vermogensbeheer, te weten beheer van vermogens in de vorm van onroerend goed, en investering en beheer van aandelen in vastgoedbedrijven die onroerende goederen bezitten, beheren, kopen en verkopen; faciliteitenbeheer voor residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten leasing van</p>	<p>Classe 36 Assurances; placement de fonds; gérance de biens immobiliers; services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles; courtage; cautions; collectes de bienfaisance; affacturage; prêt sur gage; crédit-bail.</p> <p><i>Verzekeringen; kapitaalinvesteringen; vastgoedbeheer; makelaarsdiensten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebouwen; makelaardij; garantiediensten; charitatieve fondsenwerving; diensten van tussenpersonen; diensten van een pandjeshuis; financiering van huurkoop.</i></p>

<p>onroerende goederen.</p> <p>Klasse 37 Ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten; bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen; beheer van bouw van woningen en bedrijfsruimten.</p>	<p>Classe 37 Supervision [direction] de travaux de construction; location de machines de chantier; construction; construction de maisons; extraction minière; rembourrage de meubles; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de matériel informatique; déparasitage d'installations électriques; installation, entretien et réparation d'appareils médicaux; entretien et réparation de chambres fortes; installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage; entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de chambres fortes; traitement contre la rouille; rechapage de pneus; réparation de pompes; réparation d'outils à mains.</p> <p><i>Toezicht op bouwwerken; verhuur van bouwmaschinen; constructie; bouw van comfortwoningen; winning van delfstoffen; stofferen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; installatie en reparatie van elektrische apparaten; installatie en reparatie van airconditioning; installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines en –apparatuur; installatie, onderhoud en reparatie van computer hardware; ontstoring in elektrische apparaten; installatie, onderhoud en reparatie van medische apparatuur; onderhoud en herstel van kluizen; installatie, onderhoud en reparatie van verlichtingsfaciliteiten; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen; roestwering; vervangen van banden; reparatie van pompen; reparatie van handgereedschap.</i></p>
	<p>Classe 39 Services de transport; aconage; transport en automobile; services de parcs de stationnement; dépôt de marchandises; distribution d'énergie.</p> <p><i>Transport; overslag; autotransport; parkeren van wagens; opslag van goederen; distributie van energie.</i></p>
	<p>Classe 42 Étude de projets techniques; contrôle de qualité; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; analyse chimique; contrôle technique de véhicules automobiles; recherches en mécanique; dessin industriel; projets de développement dans le secteur du bâtiment; programmation pour ordinateurs.</p> <p><i>Technische projectstudies; testen van kwaliteit; analyseren van olieveldexploitatie; chemische analyse; technische contrôle van voertuigen; mechanisch onderzoek; industrieel ontwerp; ontwikkelen van bouwprojecten; programmeren van computers.</i></p>

#### Voorafgaande opmerkingen

53. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn:

bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

54. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

#### *Klassen 7 en 12*

55. Het Bureau is van oordeel dat deze complementariteit zich in casu niet voordoet tussen de waren van het betwiste teken in deze klassen en de diensten van het ingeroepen recht. Opposant stelt dat enkele van deze waren (betonmixers, graafmachines, heftrucks en aanhangwagens) verwantschap vertonen met de bouwsector en met bouwactiviteiten. Echter, dit verband is te ver verwijderd; het feit dat deze waren kunnen worden aangewend in de bouwsector of in het kader van bouwactiviteiten, betekent nog niet dat de consument deze waren en diensten als onlosmakelijk beschouwt en kan denken dat zij afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Immers, het is niet gebruikelijk dat bouwondernemingen zelf deze machines vervaardigen en omgekeerd leveren fabrikanten van deze machines doorgaans geen bouwkundige diensten.

56. Ook voor de overige waren van het betwiste teken geldt dat deze naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik, doelpubliek en distributiekkanalen verschillen van de diensten van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 36*

57. De diensten *verzekeringen* en *makelaardij* komen expressis verbis voor bij beide tekens en zijn derhalve identiek.

58. De dienst *kapitaalinvesteringen* van het betwiste teken is identiek aan de investeringsdiensten van het ingeroepen recht.

59. De dienst *vastgoedbeheer* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *beheer op het gebied van residentiële en commerciële onroerende goederen* van het ingeroepen recht.

60. De *makelaarsdiensten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebouwen* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *makelaardij, hypotheekmakelaardij en makelaardij in residentiële en commerciële onroerende goederen* van het ingeroepen recht.

61. De dienst *financiering van huurkoop* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *leasing van onroerende goederen* van het ingeroepen recht.

62. De *diensten van een pandjeshuis* van het betwiste teken vallen onder de dienst *financiële taxatie van persoonlijke eigendommen, te weten apparatuur* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

63. De *diensten van tussenpersonen* van het betwiste teken kunnen betrekking hebben op alle diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

64. De *garantiediensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *het afsluiten van verzekeringen en het adviseren op het gebied van eigendom en hypotheekmakelaardij* van het ingeroepen recht. In het kader van een hypotheeklening wordt meestal tevens een beleggings- en/of een levensverzekering afgesloten met een gegarandeerd minimumrendement of eindkapitaal.

65. De dienst *charitatieve fondsenwerving* van het betwiste teken is naar haar aard, bestemming en wijze van uitvoering niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht, die zien op financiële zaken, verzekeringen en onroerend goed en niets van doen hebben met geldwerving voor goede doelen. Deze diensten worden ook niet aangeboden door dezelfde (soort) ondernemingen, zodat het in aanmerking komend publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### Klasse 37

66. De dienst *toezicht op bouwwerken* van het betwiste teken valt onder de dienst *beheer van bouw van woningen en bedrijfsruimten* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

67. De diensten *constructie en bouw van comfortwoningen* van het betwiste teken vallen onder de dienst *bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

68. Voor de dienst *verhuur van bouwmachines* van het betwiste teken geldt hetzelfde als hierboven reeds is gesteld met betrekking tot de waren in de klassen 7 en 12.

69. De diensten *winning van delfstoffen, stofferen, installatie, onderhoud en reparatie van machines, installatie en reparatie van elektrische apparaten, installatie en reparatie van airconditioning, installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines en –apparatuur, installatie, onderhoud en reparatie van computer hardware, ontstoring in elektrische apparaten, installatie, onderhoud en reparatie van medische apparatuur, onderhoud en herstel van kluizen, installatie, onderhoud en reparatie van verlichtingsfaciliteiten, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, roestwering, vervangen van banden, reparatie van pompen, reparatie van handgereedschap* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Opposant claimt dat de diensten met betrekking tot installatie, onderhoud en reparatie minstens soortgelijk zijn aan de diensten bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden en beheer van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat deze claim geen stand kan houden. Vooreerst is dit recht niet ingeschreven voor reparatie- en installatiediensten, vervolgens heeft de dienst beheer blijkens het register betrekking op bouw van woningen en bedrijfsruimten en deze dienst, evenals de overige diensten waarvoor het merk is ingeschreven, is van een heel andere aard dan de diensten van het betwiste teken. Deze diensten zijn ook gericht op een ander doelpubliek en worden niet verstrekt door dezelfde (soort) ondernemingen, zodat de afnemer van deze diensten niet in verwarring zal kunnen zijn omtrent de herkomst ervan.

#### Klasse 39

70. Mutatis mutandis geldt hetgeen hierboven is gezegd met betrekking tot de waren van het betwiste teken in de klassen 7 en 12 eveneens voor de diensten van het betwiste teken in deze klasse.

Enkele van deze diensten kunnen nuttig zijn bij het uitvoeren of leveren van de bouwactiviteiten van opposant, maar dit verband is te ver verwijderd om tot complementariteit te kunnen besluiten.

#### Klasse 42


71. De complementariteit waarvan reeds sprake, bestaat naar het oordeel van het Bureau wel tussen de dienst *ontwikkelen van bouwprojecten* van het betwiste teken en de diensten *ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten en planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen* van het ingeroepen recht. Hier gaat het in feite om twee zijden van dezelfde medaille: de voorbereidende (ontwikkelings-) fase enerzijds en de uitvoerende fase anderzijds. Tussen deze diensten bestaat een onlosmakelijk verband in die zin dat zij wederzijds onontbeerlijk zijn. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

72. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming, voorwerp en doel niet soortgelijk aan de diensten in de klassen 36 en 37 van het ingeroepen recht. Deze diensten richten zich niet tot eenzelfde doelpubliek en worden niet verstrekt door dezelfde aanbieders, zodat de consument er niet een gemeenschappelijke herkomst aan zal toekennen.

#### Conclusie

73. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

*Met betrekking tot het zesde (niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Europese inschrijving 7028616):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CBRE CAPITAL MARKETS	
	<p>Classe 7 Machines agricoles; agitateurs; rouleaux compresseurs; bétonnières de chantier; excavateurs; machines pour la construction des routes; machines pour les travaux de terrassement; machines de terrassement, à savoir racleuses; machines polyvalentes pour l'entretien des routes; machines à couper les pavés; chargeurs; machines de damage; monte-charge; presses; broyeurs d'ordures; compacteurs pour les détritiques; équipement d'entretien automobile; réservoirs de carburant hydrauliques; machines d'exploration géologique; pompes à pression hydraulique; soupapes (parties de machines); composants à pression hydraulique; chasse-neige.</p> <p><i>Landbouwmachines; omwoelmachines; wegwalsen; betonmixers (machines); graafmachines; wegenmachines; grondverzetmachines; grondverzetmachines namelijk schrapers; multifunctionele wegbeheerders; steensnijmachines; laders; stopmachines; takels; persen; afvalverwerkingsmachines; machines voor het verdichten van afval; auto-onderhoud apparatuur; hydraulische brandstoftanks; machines voor geoexploratie; hydrolytische</i></p>

	<i>drukpompen; kleppen (onderdelen van machines); hydraulische drukcomponenten; sneeuwplougen.</i>
	<p>Classe 12 Chariots élévateurs; arroseuses; automobiles; remorques (véhicules); wagonnets; véhicules frigorifiques; véhicules militaires de transport; tombereaux; bétonnières automobiles; chariots de nettoyage; camions-citernes; pompes à air (accessoires de véhicules); bennes de camions; roues de véhicules; châssis de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; wagons-lits; autocaravanes.</p> <p><i>Heftrucks; autoliften; sproeiwagens; auto's; aanhangwagens (voertuigen); wagons; koelwagens; militaire voertuigen voor vervoer; kantelwagens; voertuigen voor het mixen van beton; werkwagens; tankwagens; luchtpompen (accessoires voor voertuigen); kantelende onderdelen voor vrachtwagens; voertuigwielen; chassis; hydraulische circuits voor voertuigen; koppelvormers voor voertuigen; slaapwagens; campers.</i></p>
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten op het gebied van zakelijke consultancy; commerciële waardebepaling en taxatie; verstrekking van zakelijke rapporten; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot het voornoemde.	
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; kapitaalinvesteringsraadgeving; financiële diensten in de vorm van het regelen van hypotheekleningen en leningen voor commerciële eigendommen en eigendommen van meerdere gezinnen, hypotheekmakelaardij; agentschap, courtagediensten, investeringen en vermogensbeheer; financiële analyse en raadgeving met betrekking tot onroerende goederen; financiële advisering inzake taxatie van vastgoed; financieel onderzoek op het gebied van residentiële onroerende goederen voor meerdere families, en commerciële onroerende goederen, te weten onderzoek op het gebied van aankoop en verkoop van onroerende goederen en vermogensbeheer, te weten beheer van vermogens in de vorm van onroerend goed; hypotheekbanken, financiering van leningen en vermogen, leningen; informatie, advisering en raadgeving met betrekking tot het voornoemde.	Classe 36 Collectes de bienfaisance. <i>Charitatieve fondsenwerving.</i>
37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten; bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen; beheer van bouw van woningen en bedrijfsruimten; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot het voornoemde.	Classe 37 Location de machines de chantier; extraction minière; rembourrage de meubles; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de matériel informatique; déparasitage d'installations électriques; installation, entretien et réparation d'appareils médicaux; entretien et réparation de chambres fortes; installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage; entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de chambres fortes; traitement contre la rouille; rechapage de pneus; réparation de pompes;

	<i>réparation d'outils à mains. Verhuur van bouwmachines; winning van delfstoffen; stofferen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; installatie en reparatie van elektrische apparaten; installatie en reparatie van airconditioning; installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines en –apparatuur; installatie, onderhoud en reparatie van computer hardware; ontstoring in elektrische apparaten; installatie, onderhoud en reparatie van medische apparatuur; onderhoud en herstel van kluizen; installatie, onderhoud en reparatie van verlichtingsfaciliteiten; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen; roestwering; vervangen van banden; reparatie van pompen; reparatie van handgereedschap.</i>
	Classe 39 Services de transport; aconage; transport en automobile; services de parcs de stationnement; dépôt de marchandises; distribution d'énergie. <i>Transport; overslag; autotransport; parkeren van wagens; opslag van goederen; distributie van energie.</i>
	Classe 42 Étude de projets techniques; contrôle de qualité; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; analyse chimique; contrôle technique de véhicules automobiles; recherches en mécanique; dessin industriel; programmation pour ordinateurs. <i>Technische projectstudies; testen van kwaliteit; analyseren van olieveldexploitatie; chemische analyse; technische contrôle van voertuigen; mechanisch onderzoek; industrieel ontwerp; programmeren van computers.</i>

74. De diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht werden nog niet in de vergelijking betrokken. Deze diensten hebben alle betrekking op het voeren van een commerciële onderneming. Voor wat betreft de vergelijking met de waren in de klassen 7 en 12 van het betwiste teken, geldt in nog sterkere mate dan bij voorgaande vergelijking, dat er geen sprake kan zijn van complementariteit; deze waren worden zelfs niet gebruikt ten behoeve van deze diensten. De diensten van het betwiste teken zijn evenmin soortgelijk. Immers betreft het hier diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn en die door andere ondernemingen worden aangeboden. Geen van deze diensten bevindt zich in dezelfde sfeer of vertoont een voldoende duidelijke band met deze diensten van opposant om soortgelijk te worden geacht. Ten slotte zij nog vermeld dat opposant geen enkel argument heeft ingediend met betrekking tot een mogelijke soortgelijkheid van deze diensten.

75. Anders dan voorgaand ingeroepen recht, is het thans voorliggende wel ingeschreven voor de diensten *reparaties* en *installatiewerkzaamheden*. Echter, deze omschrijving is zodanig ruim geformuleerd dat zij, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 november 2013 (laatste update: 20 februari 2014). In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de*

*partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste". Deze te vage omschrijving laat dus niet toe soortgelijkheid vast te stellen met de diensten van het betwiste teken.*

#### Conclusie

76. Geen van de (resterende) waren en diensten van het betwiste teken is soortgelijk aan enige dienst van dit ingeroepen recht. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als niet minstens sprake is van soortgelijkheid van de waren en/of diensten (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

*Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten:*

<p><b>CBRE (Europese inschrijving 3238615)</b></p>
<p>Klasse 36 Kapitaalinvesteringsraadgeving; verzekeringen, te weten het afsluiten van verzekeringen en het adviseren op het gebied van eigendom, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; financiële diensten in de vorm van het regelen van hypotheekleningen en leningen voor commerciële eigendommen en eigendommen van meerdere gezinnen, hypotheekmakelaardij, planning op het gebied van onroerende goederen; raadgeving inzake beleggingen en beheer van beleggingsfondsen met betrekking tot onroerend goed en vastgoedbedrijven; makelaardij in residentiële en commerciële onroerende goederen, taxaties, makelaardij, investering en beheer; financiële analyse en raadgeving met betrekking tot onroerende goederen; financiële taxaties van onroerende goederen; financiële taxatie van persoonlijke eigendommen, te weten apparatuur; beheer van financiële portefeuilles met betrekking tot residentiële en commerciële onroerende goederen; financieel onderzoek, beheer en investering op het gebied van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten onderzoek op het gebied van aankoop en verkoop van onroerende goederen en vermogensbeheer, te weten beheer van vermogens in de vorm van onroerend goed, en investering en beheer van aandelen in vastgoedbedrijven die onroerende goederen bezitten, beheren, kopen en verkopen; faciliteitenbeheer voor residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten leasing van onroerende goederen.</p>
<p>Klasse 37 Ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten; bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen; beheer van bouw van woningen en bedrijfsruimten.</p>
<p><b>CBRE</b>  <small>CB RICHARD ELLIS</small> <b>(Europese inschrijving 3237898)</b></p>
<p>Klasse 36 Kapitaalinvesteringsraadgeving; verzekeringen, te weten het afsluiten van verzekeringen en het adviseren op het gebied van eigendom, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; financiële diensten in de vorm van het regelen van hypotheekleningen en leningen voor commerciële eigendommen en eigendommen van meerdere gezinnen, hypotheekmakelaardij, planning op het gebied van onroerende goederen; raadgeving inzake beleggingen en beheer van beleggingsfondsen met betrekking tot onroerend goed en vastgoedbedrijven; makelaardij in residentiële en commerciële onroerende goederen, taxaties, makelaardij, investering en beheer; financiële analyse en raadgeving met betrekking tot onroerende goederen; financiële taxaties van onroerende goederen; financiële taxatie van persoonlijke eigendommen, te weten apparatuur; beheer van financiële portefeuilles met betrekking tot residentiële en commerciële onroerende goederen; financieel onderzoek, beheer en investering op het gebied van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten onderzoek op het gebied van aankoop en verkoop van onroerende goederen en vermogensbeheer, te weten beheer van vermogens in de vorm van onroerend goed, en investering en beheer van aandelen in vastgoedbedrijven die onroerende goederen bezitten, beheren, kopen en verkopen; faciliteitenbeheer voor residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten leasing van onroerende goederen.</p>
<p>Klasse 37 Ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten; bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen, te weten planning, ontwerp en bouw van residentiële en commerciële onroerende goederen; beheer van bouw van woningen en bedrijfsruimten.</p>
<p><b>CBRE INVESTORS (Europese inschrijving 3608809)</b></p>



Klasse 36 Beheer van investeringen in onroerende goederen en verwante fondsen en joint ventures; onderzoek, strategieën en verstrekking (sourcing) van investeringen; verschaffing van informatie, gegevens, analyse en raadgeving op het gebied van commerciële onroerende goederen.
<b>CBRE MELODY (Europese inschrijving 3608817)</b>
Klasse 36 Lening op onderpand; financieel beheer over schulden en actief vermogen; diensten op het gebied van advies voor beleggingen; vermogensbeheer en leningen; verschaffing van informatie, gegevens, analyse en raadgeving op het gebied van commerciële onroerende goederen.

77. Alle diensten van deze ingeroepen rechten zijn hierboven reeds besproken, zodat zij geen aanleiding kunnen geven tot de vaststelling van een ruimere soortgelijkheid dan reeds het geval was. Derhalve hoeft het Bureau niet meer toe te komen aan een vergelijking van de betrokken tekens, noch aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

## A.2. Globale beoordeling

78. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

79. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau voor in ieder geval een deel van de betrokken diensten, namelijk de financiële diensten (klasse 36) en de diensten met betrekking tot de bouw (klasse 37). De afnemers van deze laatste diensten zullen (voor een deel) professionals zijn en voor zover het gaat om particulieren, worden deze diensten naar hun aard slechts zeer sporadisch afgenomen en zijn er grote financiële belangen mee gemoeid. Voor de overige diensten geldt dat het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden zijn, die met de nodige zorg gepaard gaan.

80. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

81. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de diensten in kwestie.

82. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Een deel van de betrokken diensten is identiek, een deel is soortgelijk en een deel is niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge

samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de diensten, kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

83. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 31). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

84. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijk diensten.

## **IV. BESLUIT**

85. De oppositie met nummer 2006914 wordt gedeeltelijk toegewezen.

86. Het internationaal depot met nummer 1085765 wordt niet ingeschreven in de Benelux voor de volgende diensten:

Klasse 36 Verzekeringen; kapitaalinvesteringen; vastgoedbeheer; makelaarsdiensten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebouwen; makelaardij; garantiediensten; diensten van tussenpersonen; diensten van een pandjeshuis; financiering van huurkoop.

Klasse 37 Toezicht op bouwwerken; constructie; bouw van comfortwoningen.

Klasse 42 Ontwikkelen van bouwprojecten.

87. Het internationaal depot met nummer 1085765 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 7 Alle waren.

Klasse 12 Alle waren.

Klasse 36 Charitatieve fondsenwerving.

Klasse 37 Verhuur van bouwmachines; winning van delfstoffen; stofferen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; installatie en reparatie van elektrische apparaten; installatie en reparatie van airconditioning; installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines en –apparatuur; installatie, onderhoud en reparatie van computer hardware; ontstoring in elektrische apparaten; installatie, onderhoud en reparatie van medische apparatuur; onderhoud en herstel van kluizen; installatie, onderhoud en reparatie van verlichtingsfaciliteiten; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen; roestwering; vervangen van banden; reparatie van pompen; reparatie van handgereedschap.

Klasse 39 Alle diensten.

Klasse 42 Technische projectstudies; testen van kwaliteit; analyseren van olieveldexploitatie; chemische analyse; technische controle van voertuigen; mechanisch onderzoek; industrieel ontwerp; programmeren van computers.

88. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 19 oktober 2015

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard