

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2019063
van 17 april 2025

Opposant: **Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs**
Watermanweg 104 EUROGATE I
3067GG Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.**
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux merk 648735**

RT

tegen

Verweerder: **Vereniging VBO Makelaar**
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp
Nederland

Gemachtigde: **Mr. J.A.M. van de Sande Advocatuur B.V.**
Calandstraat 15
3016 CA Rotterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1486438**

SAMENVATTING

De oppositie wordt toegewezen. Opposant heeft normaal gebruik van het ingeroepen certificeringsmerk aangetoond. Het ingeroepen merk en het betwiste teken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend. Voor een deel van het publiek is er ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Daarnaast zijn de betrokken diensten deels identiek en deels (in zekere tot sterke mate) overeenstemmend. Gelet hierop is er sprake van verwarringsgevaar. Het Bureau acht hierbij tevens van belang dat het ingeroepen certificeringsmerk volledig in het dominante element van het betwiste teken is opgenomen. Bovendien zou het publiek naar het oordeel van het Bureau kunnen denken dat het betwiste teken een sub-certificeringsmerk van opposant is.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 juni 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , aangevraagd als certificeringsmerk voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1486438 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2023.

2. Op 1 september 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux inschrijving 648735 van het woordmerk RT, ingediend op 21 april 1999 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35 en 36. Dit oudere merk is aangevraagd als collectief merk en in 2019 omgezet naar een certificeringsmerk.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.

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 5 september 2023. De procedure is aanvankelijk op verzoek van beide partijen enige tijd opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik verstrekt. 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 8 november 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd;"* (hierna: ingeroepen grond 1)
- Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: *"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."* (hierna: ingeroepen grond 2)

A. Argumenten opposant

8. Opposant licht toe dat RT in het ingeroepen merk, net als in de merkaanvraag, staat voor Register-Taxateur. Opposant beschikt naast het ingeroepen merk ook nog over enkele andere RT-gerelateerde merken. In alle gevallen betreft het certificeringsmerken. Slechts taxateurs die aan bepaalde door opposant gestelde kwaliteitseisen voldoen (onder meer op het gebied van onafhankelijkheid, kennisniveau en scholing) krijgen van opposant een licentie om de certificeringsmerken in het kader van hun (vastgoed)taxatiewerkzaamheden te gebruiken.

9. Opposant is een stichting die in het kader van het publieke belang bij taxatiediensten als doel heeft: a. het registreren van kandidaten respectievelijk vastgoedtaxateurs in het daarvoor bestemde centrale register; b. de handhaving en bevordering van een goede beroepsuitoefening (daaronder begrepen deskundigheid en vakbekwaamheid) van Register-Taxateurs; en c. de instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het taxatieproces door Register-Taxateurs en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer. Om deze doelstellingen te bereiken houdt opposant onder andere intellectuele eigendomsrechten, verleent hij (merk)licenties aan taxateurs die aan de door opposant gestelde kwaliteitsvereisten voldoen, en houdt hij op deugdelijke en doeltreffende wijze toezicht op het gebruik van de op zijn naam ingeschreven merken respectievelijk aan hem ter beschikking gestelde merken. Ook onderhoudt opposant een systeem van kwaliteitscertificeringen, verzorgt hij educatie en tuchtrechtspraak.

10. Opposant is opgericht op 31 december 2014. De oprichting vond plaats door een brede vertegenwoordiging van partijen uit de vastgoedbranche en vloeide voort uit de gedeelde wens van zowel marktpartijen als toezichthouders (AFM, DNB) om op basis van zelfregulering tot meer eenduidigheid en uniformiteit binnen de taxatiebranche te komen. De registratie van het ingeroepen merk vond al plaats voor de oprichting van opposant, namelijk in april 1999. Deze registratie werd destijds verricht door de stichting VastgoedCert. Het ingeroepen merk RT is, net als de andere RT-gerelateerde merken, sindsdien uitgegroeid tot een binnen de gehele taxatiebranche bekend merk, zowel bij taxateurs zelf, als bij geldverstrekkers (banken, andere hypotheekverstrekkers) en opdrachtgevers voor taxaties (kopers en verkopers van woningen en ander vastgoed). De RT-merken staan binnen de taxatiewereld te boek als de leidende standaard op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid. Opposant dient verschillende stukken in om een impressie te geven van hoe breed de bekendheid en het gebruik van de RT-merken, en het ingeroepen merk in het bijzonder, als algemeen bekende standaard binnen de taxatiewereld is verspreid.

11. De verschillende RT-merken, waaronder het ingeroepen merk, zijn in 2019 door Stichting VastgoedCert aan opposant overgedragen. Voor dat moment verrichte opposant ook al certificeringswerkzaamheden rondom de RT-merken, maar werkten opposant en stichting VastgoedCert daartoe samen op basis van een licentieovereenkomst.

12. Verweerder, de vereniging VBO Makelaar, behartigt de belangen van de (meer dan duizend) bij VBO aangesloten makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. VBO is één van de oorspronkelijke (mede)oprichters van opposant geweest. Ook vandaag de dag heeft verweerder nog steeds een stem binnen de organisatie van opposant door zitting te nemen in de Centrale Raad van opposant. De regelgeving waaraan RT-taxateurs zich dienen te houden wordt door (dan wel met instemming van) de Centrale Raad van opposant vastgesteld. In het kader van deze bevoegdheid heeft de Centrale Raad onder meer ook het Reglement Definities vastgesteld. Het Reglement Definities, dat opposant bijvoegt en dat dus mede door verweerder is vastgesteld, definieert het begrip Register-Taxateur als volgt: "Register-Taxateur: de Vastgoedtaxateur die in het Register is ingeschreven en uit hoofde van die inschrijving gerechtigd is de titel RT (Register-Taxateur) te voeren".

13. Een taxateur die lid wil worden van verweerder, dient geregistreerd te zijn bij opposant. Kortom: als taxateur kan je alleen lid van VBO worden als je Register-Taxateur bent. Naar verluidt zou het idee van VBO met de bestreden merkaanvraag zijn om onder de noemer ERT een (sub)variant van RT te introduceren, dat alleen mag worden gebruikt door personen die eerst het recht hebben verkregen de aanduiding RT te voeren (en vervolgens aan nog enkele aanvullende verplichtingen moeten voldoen om daar ook de letter 'E' aan toe te voegen). Opposant is hier als merkhouders van het ingeroepen merk en de overige RT-merken niet in gehoord en staat hier ook niet achter. De aanduiding RT borgt als certificeringsmerk al de kwaliteit van de Register-Taxateur. Het stellen van nadere vereisten (aan notabene precies de doelgroep van RT's) om zich vervolgens ERT te mogen noemen, is een vorm van ontoelaatbaar meeliften op de bekendheid van het ingeroepen merk en leidt tot verwarring omtrent de herkomst, inhoud en herkenbaarheid van het ingeroepen merk RT. De introductie van merken met daarin als belangrijkste bestanddeel E-RT of ERT suggereert ten onrechte dat beide merken van dezelfde partij afkomstig zijn, en vertroebelt bovendien het beeld van het publiek ten aanzien van de vraag voor welke kwaliteitsstandaard het ingeroepen merk precies staat.

14. Het ingeroepen merk en het aangevraagde merk komen visueel sterk overeen. Het publiek zal het aangevraagde teken zien als ERT. De nadruk zal in de perceptie van het publiek niet zozeer liggen op het begeleidende figuratieve element van een 'ster'. Vanuit het oogpunt van het relevante publiek zullen de tekens dus (ten minste voor een deel) gelijk zijn, in die zin dat bij beide tekens het dominante element RT in het oog springt. Het ingeroepen merk komt dus identiek terug in het aangevraagde merk. Het aangevraagde teken onderscheidt zich van het ingeroepen merk door de toevoeging E. Dit staat weliswaar vooraan in het aangevraagde teken, maar is niet meer dan een niet-onderscheidend detailelement dat door het publiek over het hoofd zal worden gezien, of hooguit (ten onrechte) zal worden opgevat als een (onterecht) signaal dat het teken een (Europa brede) sub-variant van het ingeroepen merk RT betreft. In ieder geval zal dit minimale verschil van één letter onvoldoende zijn om de visuele gelijkenis die bestaat tussen de twee merken op basis van de totaalindruk teniet te doen.

15. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen. Dat betekent dat sprake is van een hoge mate van auditieve overeenstemming. De tekens worden beide aangeduid als RT, waarbij het betwiste teken slechts afwijkt door toevoeging van het beschrijvende element E, dat slechts (ten onrechte) suggereert dat er sprake is van een Europese variant van het oudere merk. De uitspraak van het belangrijkste en meest onderscheidende deel van de beide merken is identiek (namelijk: 'ERTEE'). Als het element E wél in de beoordeling wordt betrokken, is de mate van auditieve overeenstemming alsnog als hoog aan te merken. In dat geval gaat het immers om een vergelijking tussen de uitgesproken woorden 'EE, ERTEE' en 'ERTEE'.

16. Er is verder ook sprake van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming. Het ingeroepen merk, RT, staat voor 'Register-Taxateur'. De aanduiding ERT staat voor 'Europees Register Taxateur', zoals

ook in het betwiste teken voluit staat. De dominante letters RT in beide tekens hebben dus dezelfde betekenis.

17. Verweerder probeert het bestreden merk in te schrijven voor diensten die deels identiek zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, deels sterk overeenstemmen met diensten van het ingeroepen merk en deels in zekere mate overeenstemmen, met name omdat de betreffende diensten complementair zijn aan diensten van het ingeroepen merk, of vrijwel altijd gezamenlijk met de diensten van het ingeroepen merk worden afgenomen. Opposant licht dit vervolgens nader toe.

18. Volgens opposant is het aandachtsniveau van een belangrijk deel van het relevante publiek laag. De gemiddelde persoon die een taxatie wenst te laten verrichten, doet dat slechts enkele keren in het leven (zoals bij de aankoop van vastgoed) en zal daarbij dan het precieze onderscheid tussen een ERT-taxateur en een RT-taxateur volledig ontgaan. Zelfs als dit voor een specifieke groep goed ingevoerde personen binnen de taxatiewereld anders zou zijn, hetgeen opposant bestrijdt, zou dit niet tot een andere conclusie leiden. De in het kader van deze procedure(s) relevante diensten zijn immers gericht op een groot en gevarieerd publiek (bestaande uit enerzijds particulieren zoals huizenkopers, en anderzijds professionals zoals kleine en grote ondernemingen die soms wel en soms niet specifiek actief zijn binnen de financiële- vastgoedwereld) waarvan grotendeels niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

19. Opposant herhaalt dat het ingeroepen merk een sterk onderscheidend vermogen heeft nu het de afgelopen decennia binnen de relevante doelgroep en branche is uitgegroeid tot een alom bekend teken. Er laat zich niet goed inbeelden dat er binnen Nederland een taxateur is die níét met het merk RT bekend is.

20. Gelet op de voorgaande factoren is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau te oordelen dat het betwiste teken niet wordt ingeschreven met verwijzing van verweerder in de kosten van de oppositieprocedure.

21. Op verzoek van verweerder heeft opposant vervolgens gebruiksbewijzen ingediend en daarop een toelichting gegeven.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder, hierna ook VBO, is een vereniging en brancheorganisatie die zich ten doel stelt het behartigen van de belangen en het bevorderen van de positie van haar leden met betrekking tot het taxeren van registergoederen en de bemiddeling en advies bij registergoederen. Haar leden zijn ondernemingen die zich beroepshalve onder meer in belangrijke mate bezighouden met de bemiddeling bij de totstandkoming van koopovereenkomsten voor onroerende zaken en de taxatie van onroerende zaken.

23. Een groot gedeelte van de taxateurs die met hun onderneming lid zijn van VBO is ingeschreven bij opposant. Opposant biedt een register aan waarin taxateurs zich kunnen inschrijven als zij aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Er zijn ook andere organisaties die een soortgelijk register kunnen aanbieden. Opposant heeft hierop geen monopolie, zoals zij tracht te doen voorkomen. Het RT-register, zoals opposant haar register zelf noemt, bestaat dus niet. Opposant heeft niet het primaat op de handhaving en bevordering van een goede beroepsuitoefening van taxateurs en op de instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de werkzaamheden en het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer daarop. In het kader van de statutaire doeluitoefening rekent ook VBO dit tot zijn taak. VBO houdt ook

intellectuele eigendomsrechten om haar doelstelling te bereiken en onderhoudt een systeem van kwaliteitscertificeringen.

24. Verweerder beargumenteert dat verschillende stellingen van opposant relevantie missen of misleidend zijn. Zo is volgens verweerder RT geen bekend merk. Indien opposant meent dat het woord registertaxateur beschermd zou moeten worden, stuit dat op het feit dat het een louter beschrijvend woord is dat niet gemonopoliseerd kan worden. De stelling van opposant mist bovendien relevantie omdat, indien al sprake zou zijn van bekendheid van RT, er geen sprake kan zijn van (gevaar op) verwarring gelet op het evidente verschil tussen RT en ERT.

25. Verweerder licht vervolgens de achtergrond van de aanvraag van het betwiste teken toe. Volgens verweerder is algemeen bekend dat de invloed van de Europese Unie en de internationale gemeenschap de laatste decennia is toegenomen, ook in de vastgoedbranche. VBO is om die reden aangesloten bij de Europese overkoepelende brancheorganisatie voor taxateurs, TEGOVA. TEGOVA publiceert sinds de jaren 80 de European Valuation Standards (EVS). Dit is de hoogste taxatienorm in de Europese Unie, die is omgezet in wetgeving. VBO heeft deze standaarden ook in Nederland geïntroduceerd. TEGOVA geeft de keurmerken REV en TRV uit aan taxateurs die lid zijn van haar organisatie en die voldoen aan de door TEGOVA gestelde voorwaarden. TEGOVA houdt een register bij waarin taxateurs ingeschreven zijn die beschikken over de vernoemde keurmerken. Voor deze taxateurs, die gebruikmaken van EVS, wenst VBO een eigen certificeringsmerk op te richten dat met name gebruikt zal worden in de Benelux. Uitsluitend zij die ingeschreven staan in het register van TEGOVA komen in aanmerking voor gebruik van het merk E-RT. Door middel van het aangevraagde betwiste teken wil VBO dat taxateurs die met hun onderneming lid zijn van VBO zich als taxateur kunnen onderscheiden van taxateurs die lid zijn van opposant. In tegenstelling tot hetgeen door opposant wordt beweerd, is het betwiste teken niet aangevraagd om opposant te beconcurreren. Van belang is om daarbij te benoemen dat uitsluitend ondernemingen lid kunnen zijn van VBO, terwijl het bij opposant om een persoonlijk lidmaatschap gaat. VBO richt ook zelf geen register op, maar wil met het certificeringsmerk tot uiting brengen dat een makelaar voldoet aan de door TEGOVA gestelde eisen voor taxateurs en beoogt dat leden die met hun onderneming lid zijn van VBO zich kunnen onderscheiden op basis van hun vakbekwaamheid op het gebied van taxeren conform Europese regelgeving. Het ERT merk is, anders dan opposant stelt, geen sub variant van RT.

26. Verweerder gaat in op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen. VBO betwist dat het ingeroepen merk RT normaal wordt gebruikt. De ingediende gebruiksbewijzen zijn mede vanwege de buitensporige hoeveelheid zeer onoverzichtelijk. Het voorgaande is in strijd met de Regel DG van het Bureau. Verder dateert een groot deel van de stukken van 25 augustus 2024 en dus van buiten de relevante periode. In veel stukken wordt het woord register taxateur volledig uitgeschreven met daarachter/onder de combinatie van de letters RT. Hierdoor zal het publiek de term RT niet opvatten als merk, maar slechts als een afkorting van register taxateur. Daarnaast blijkt uit diverse stukken ook niet het normaal gebruik van het woordmerk RT ingeschreven voor diensten in de klassen 35 en 36. Er worden geen documenten (bijv. facturen) overgelegd waaruit blijkt dat deze diensten daadwerkelijk onder aanduiding van het merk RT zouden zijn uitgevoerd.

27. Met betrekking tot de gronden van de oppositie stelt verweerder dat hoewel juist is dat twee van de letters van het merk RT terugkomen in het betwiste teken, de merken visueel en auditief niet overkomen en er sprake is van voldoende onderscheid. Opposant miskent dat voor consumenten een gering verschil bij een merk voldoende onderscheidend kan zijn. Het betwiste teken bevat bovendien een groot aantal stilistische en figuratieve elementen waardoor dit teken zeker voldoende onderscheidend is van het ingeroepen merk. Anders dan opposant stelt is de vormgeving van het betwiste teken het meest van belang. De stilering en ook de kleurstelling van de letters verschilt aanzienlijk. Bovendien is er op een prominente plek een grote ster opgenomen, die verwijst naar de Europese Unie. Verder zijn ook de

woordelementen Europees, Register en Taxateur duidelijk zichtbaar in het betwiste teken, terwijl deze niet voorkomen in het ingeroepen merk. Het betwiste teken is ook veel langer dan het ingeroepen merk. Voor wat betreft de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen merk uit één woord bestaat van twee lettergrepen, terwijl het betwiste teken uit vier woorden bestaat van twaalf lettergrepen. De tekens verschillen dus auditief ook aanzienlijk in lengte. Juist vanwege de afwijkende eerste lettergreep zijn de lettergrepen van beide tekens verschillend. De tekens stemmen daarom auditief niet overeen.

28. Ook begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. Een waarnemer zal geen betekenis toekennen aan RT. Aan het betwiste teken zal een waarnemer wel een betekenis toekennen nu er onder ERT Europees Register Taxateur staat.

29. Verweerder licht vervolgens toe dat de bestreden diensten niet identiek zijn en slechts zeer beperkt overeenstemmen. Dit leidt er volgens verweerder toe dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Dit geldt temeer nu VBO met het gebruik van het merk ERT zich mede richt tot de Europese markt, terwijl opposant zich beperkt tot de Nederlandse markt.

30. Volgens verweerder miskent opposant dat RT en Register-Taxateur niet onderscheidend zijn, zodat deze geen bescherming genieten. RT is ook geen beschermde titel. RT zijn slechts letters die niet gemonopoliseerd kunnen worden. Voor waarnemers heeft het merk geen algemeen bekende betekenis. Zeker consumenten koppelen geen precieze betekenis aan RT. Het publiek herkent RT niet als een merk. Zelfs al zou het publiek aan RT wel de betekenis van register-taxateur toekennen, dan zou het publiek RT nog niet als een merk aanmerken. Verweerder wijst er verder op dat er niet zoiets is als 'het register'. Ook de wetgever heeft het over 'een register'.

31. De stelling van opposant dat VBO mee zou liften op de naamsbekendheid van RT kan niet worden volgehouden en is in tegenspraak met de stelling van opposant dat het merk RT een sterk onderscheidend vermogen heeft. In dat geval zal eenieder het verschil tussen RT en ERT direct opmerken.

32. Verweerder concludeert dat er door de combinatie van elementen in het betwiste teken er geen verwarring te duchten is. De figuratieve elementen, de opmaak van de woorden en de letters in combinatie met elkaar zijn voldoende onderscheidend van het ingeroepen merk. De oppositie faalt derhalve.

33. Verweerder verzoekt het Bureau daarom het betwiste teken als merk in te schrijven met verwijzing van opposant in de procedurekosten.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader - algemeen

34. Het ingeroepen merk is een certificeringsmerk als bedoeld in artikel 2.35bis BVIE. Certificeringsmerken zijn merken op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichten van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

35. Op grond van artikel 2.35ter BVIE moet bij de aanvraag van een certificeringsmerk het reglement inzake het gebruik daarvan worden ingediend. Dit reglement geeft aan welke personen het merk mogen gebruiken, welke kenmerken door het merk worden gecertificeerd, hoe de certificeringsinstantie deze kenmerken moet testen en hoe zij moet toezien op het gebruik van het merk. Het reglement bepaalt tevens onder welke voorwaarden het merk kan worden gebruikt, alsmede welke sancties kunnen worden opgelegd.

36. Volgens het gebruiksreglement behorend bij het ingeroepen certificeringsmerk is – voor zover hier van belang – het gebruik van het ingeroepen merk uitsluitend toegestaan aan degenen die gecertificeerd zijn en ingeschreven staan als Register-Taxateur in het register van opposant. Het merk mag, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opposant, slechts worden gebruikt in rechtstreekse relatie tot de persoon van de certificaathouder.

37. Blijkens artikel 2.35bis lid 3 BVIE zijn certificeringsmerken onderworpen aan alle bepalingen van het BVIE die betrekking hebben op merken, tenzij in hoofdstuk 8bis anders is bepaald.

B. Normaal gebruik

38. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in verbinding met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

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

40. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken. Het betwiste teken werd ingediend op 26 juni 2023. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 juni 2018 tot 26 juni 2023.

41. Op grond van artikel 2.35quinquies BVIE wordt aan de vereisten van artikel 2.23bis voldaan wanneer het certificeringsmerk overeenkomstig dat artikel normaal gebruikt wordt door iemand die daartoe overeenkomstig het in artikel 2.35ter bedoelde gebruiksreglement bevoegd is.

42. Anders dan bij een individueel merk bestaat de wezenlijke functie van een certificeringsmerk er niet in om de consument te wijzen op de 'identiteit van de oorsprong' van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.¹ De wezenlijke functie bestaat er daarentegen in de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd te onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.² Van een certificeringsmerk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het overeenkomstig deze wezenlijke functie ervan, wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.³

43. Om te bepalen of aan dit vereiste wordt voldaan, moet worden nagegaan of het betrokken merk daadwerkelijk "op de markt" van de betrokken waren of diensten is gebruikt. Bij deze beoordeling moet volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") in het bijzonder rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten een marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴

¹ Vgl. HvJ EU 12 december 2019, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076, punt 53 (Der Grüne Punkt).

² HvJ EU 8 juni 2017, C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434, punt 50 (Gözze/VBB).

³ Vgl. HvJ EU 12 december 2019, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076, punt 55-57 (Der Grüne Punkt).

⁴ Vgl. HvJ EU 12 december 2019, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076, punt 62 (Der Grüne Punkt).

44. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁵

45. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

46. Het normaal gebruik van het ingeroepen certificeringsmerk dient in dit geval te worden aangetoond voor de volgende diensten in de klassen 35 en 36:

KI 35 Commerciële evaluaties, alsmede het opstellen van deskundigenrapporten hieromtrent.

KI 36 Taxaties op het gebied van verzekeringen financiën en onroerende goederen; waardebepaling van bedrijven; waardebepaling van machines en installaties; het opstellen van deskundigenrapporten inzake voornoemde diensten.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

47. Verweerder voert allereerst aan dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, mede vanwege de buitensporige hoeveelheid, zeer onoverzichtelijk en daarmee in strijd zijn met de Regel DG van het Bureau van 1 december 2020 ten aanzien van het aanleveren van stukken⁶ (zie hiervoor onder punt 26).

48. Aan verweerder kan worden toegegeven dat opposant een grote hoeveelheid stukken heeft ingediend en dat deze hoeveelheid het door het Bureau in de Regel DG *geadviseerde* maximum overschrijdt. Het Bureau acht de ingediende stukken echter niet in strijd met de Regel DG. De stukken zijn namelijk opgenomen in een bundel met genummerde tabbladen, waarbij er per tabblad een toelichting is gegeven. Het Bureau acht de ingediende stukken gelet hierop voldoende duidelijk om ze in overweging te nemen.

49. Naar het oordeel van het Bureau volgt uit de ingediende stukken, in hun totaliteit beschouwd, genoegzaam dat in de relevante periode sprake is geweest van normaal gebruik van het ingeroepen certificeringsmerk in de Benelux voor de geregistreerde diensten in de klassen 35 en 36. Uit de ingediende stukken, waaronder websites en LinkedIn pagina's van taxateurs (Bijlagen 1A, 1B, 1C en 3), blijkt duidelijk dat het ingeroepen merk RT in de relevante periode overeenkomstig artikel 2.35quinquies BVIE door Register-Taxateurs is gebruikt op een wijze zoals voorgeschreven in het gebruiksreglement behorend bij het certificeringsmerk, namelijk om aan te geven dat zij als persoon gecertificeerd zijn voor het verrichten van de geregistreerde diensten (zie hiervoor onder de punten 36 en 41-42). Het ingeroepen merk is dus, anders dan verweerder suggereert (zie hiervoor onder punt 26), gebruikt overeenkomstig zijn functie als certificeringsmerk.

50. Daarnaast blijkt uit de ingediende stukken dat het merk RT daadwerkelijk "op de markt" van de geregistreerde diensten in de klassen 35 en 36 is gebruikt. Zo volgt bijvoorbeeld uit Bijlage 1A dat taxateurs het merk RT gebruiken om een afzet te vinden of te behouden voor het opstellen van deskundigenrapporten/taxaties. Anders dan verweerder betoogt (zie hiervoor onder punt 26), kan van opposant, die als houder van het certificeringsmerk het merk niet zelf mag gebruiken (zie artikel 2.35bis lid 2 BVIE), niet worden verlangd dat hij facturen indient waaruit blijkt dat de diensten daadwerkelijk zijn verricht.

⁵ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁶ Regel DG 1 december 2020, Aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen, www.boip.int.

51. Verweerder wijst er overigens terecht op dat een groot deel van de stukken van buiten de relevante periode dateert (zie hiervoor onder punt 26). Dit neemt echter niet weg dat uit de ingediende stukken in hun totaliteit beschouwd duidelijk blijkt dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt.

Conclusie

52. Opposant heeft aangetoond dat het ingeroepen certificeringsmerk in de relevante periode normaal is gebruikt voor de geregistreerde diensten. Het Bureau zal daarom hierna ingegaan op de ingeroepen oppositiegronden. Om proceseconomische redenen behandelt het Bureau hierna eerst ingeroepen grond 2 (verwarringsgevaar).

C. Ingeroepen grond 2: verwarringsgevaar

53. 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.”*⁷

54. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁸

Vergelijking van de tekens

55. 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.⁹

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


⁷ 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 Uniemerken.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

57. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

58. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RT	

Visuele vergelijking

59. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk en bestaat uit één woord van twee letters: RT.

60. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de gestileerde, zwarte letters ERT met daaronder in kleinere, gouden letters Europees Register Taxateur. Voor deze woordelementen is een grote ster afgebeeld in de kleuren donkerblauw en goud.

61. 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.¹⁰ Hoewel in het betwiste teken de grote ster en de gebruikte kleuren en stileringen zeker niet te veronachtzamen zijn, zal de aandacht van het publiek in dit teken vooral uitgaan naar de groot afgebeelde letters ERT. Deze letters zijn naar het oordeel van het Bureau dominant in het betwiste teken. Het onderschrift Europees Register Taxateur, dat ook in beschouwing moet worden genomen, is minder opvallend omdat het in een veel kleiner lettertype is weergegeven.¹¹

62. Het ingeroepen merk komt volledig en in identieke volgorde terug in het dominante element van het betwiste teken. Het begin van dit element, E, waarop in dit teken visueel de nadruk ligt en waarnaar in dit teken de meeste aandacht zal uitgaan¹², is echter verschillend. Daarnaast bevat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen merk, opvallende figuratieve elementen.

63. Uit de rechtspraak volgt dat indien een merk volledig bestaat uit een ander merk waaraan een deel is toegevoegd, dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat.¹³ Het Bureau acht in dit geval verder van belang dat het ingeroepen merk RT is opgenomen in het dominante element van het betwiste teken.

64. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend zijn.

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ BenGH (tweede kamer) 15 oktober 2024, C-2023/23, punt 23 (Booleans/Boolebox).

¹² BenGH (tweede kamer) 15 oktober 2024, C-2023-9, punt 27 (Vapona/Vape).

¹³ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

Auditieve vergelijking

65. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming, neemt het Bureau tot uitgangspunt dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen en de overige beeldelementen.¹⁴

66. Naar het oordeel van het Bureau zal het betwiste teken worden uitgesproken als ERT. Aangenomen moet worden dat het relevante publiek het onderschrift Europees Register Taxateur niet zal uitspreken gelet op zijn ondergeschikte positie en het feit dat het publiek geneigd zal zijn om een teken af te korten, zodat dit onderschrift buiten de auditieve vergelijking blijft.¹⁵

67. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken in twee lettergrepen. Het betwiste teken zal worden uitgesproken in drie lettergrepen. De uitspraak van de eerste lettergreep van het betwiste teken, E, waarop auditief de nadruk ligt, is verschillend. De uitspraak van de overige lettergrepen is echter identiek. Ook stemt de uitspraak van de tekens overeen in lengte en ritme, mede omdat beide tekens zullen worden uitgesproken als losse letters.

68. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

69. Naar het oordeel van het Bureau zal een deel van het relevante publiek, namelijk het professionele publiek, waaronder taxateurs, zowel in de letters RT van het ingeroepen merk als in de letters ERT van het betwiste teken een verwijzing zien naar Register-Taxateur. In het betwiste teken wordt dit nog versterkt doordat onder de afkorting ERT het onderschrift 'Europees Register Taxateur' staat. Voor dit deel van het publiek is er in zoverre sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

70. Een ander deel van het relevante publiek, namelijk het algemene publiek, zal naar het oordeel van het Bureau geen specifieke betekenis toekennen aan het ingeroepen merk. Aan het betwiste teken zal dit publiek, door het onderschrift 'Europees Register Taxateur' wel een betekenis toekennen. Voor dit deel van het publiek is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

71. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat voor een deel van het publiek er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en dat voor een ander deel van het publiek er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

Conclusie

72. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en stemmen auditief overeen. Voor een deel van het relevante publiek is er ook sprake van begripsmatige overeenstemming. Voor een ander deel van het publiek stemmen de tekens begripsmatig niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

73. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

¹⁴ BenGH 27 (tweede kamer) 27 juni 2024, C-2023/14, punt 13 (Babybel/Badi Bel).

¹⁵ BenGH (tweede kamer) 15 oktober 2024, C-2023/23, punt 24 (Booleans/Boolebox).

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁶

74. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁷

75. In dit geval zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Commerciële evaluaties, alsmede het opstellen van deskundigenrapporten hieromtrent.	Kl 35 reclame en marketing met betrekking tot onroerend goed; reclame en marketing met betrekking tot en van makelaars in onroerend goed; reclame met betrekking tot en van taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; reclame en marketing met betrekking tot en voor kwaliteitskenmerken van makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en onderneming; reclame en marketing door middel van een keurmerk; commerciële acquisitie.
Kl 36 Taxaties op het gebied van verzekeringen financiën en onroerende goederen; waardebeoordeling van bedrijven; waardebeoordeling van machines en installaties; het opstellen van deskundigenrapporten inzake voornoemde diensten.	Kl 36 makelaardij in onroerend goed; taxatie op het gebied van (on)roerend goed, ondernemingen, hypotheek, financiën en verzekeringen; financiële dienstverlening met betrekking tot onroerend goed; bemiddeling bij aan- en verkoop en aan- en verhuur van onroerend goed; beheer van onroerend goed; advisering met betrekking tot onroerend goed, taxaties, hypotheek en financiële diensten; het opstellen van koop- en huurovereenkomsten; het opstellen van taxatierapporten, andersoortige waardebeoordelingen en financiële rapportages; fiscale beoordeling en advies; het opstellen van deskundigheidsrapporten inzake voormelde diensten.
	Kl 41 onderwijs, opleiding en scholing met betrekking tot onroerend goed, makelaardij, taxatie, hypotheek, verzekeringen en financiële diensten; het samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; het organiseren van cursussen, lezingen, workshops, seminars, webinars, masterclasses en andere soortgelijke activiteiten voor makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; het in het kader van onderwijs, opleidingen en scholing afnemen van toetsen en examens, onder andere met betrekking tot

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁷ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	<p>onroerend goed, makelaardij, taxatie, hypotheek, verzekeringen en financiële diensten; het in het kader van onderwijs, opleidingen en scholing toekennen en uitreiken van diploma's, certificaten, keurmerken en waardegaranties aan makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen.</p>
	<p>Kl 42 activiteiten ter vaststelling en controle van vakbekwaamheids- en kwaliteitseisen ten behoeve van de vakbekwaamheid, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; het vaststellen van de normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen voor makelaars in onroerend en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; het toetsen aan de normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen voor makelaars in onroerend en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; het toetsen van diensten, producten en processen van makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen aan normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen; het controleren en verbeteren van de systemen die gebruikt worden ten behoeve van de vaststelling en controle van de vakbekwaamheids- en kwaliteitseisen; certificatediensten, waaronder begrepen het afgeven van officiële diploma's, certificaten, keurmerken en waardegaranties; het opstellen en afgeven van vakbekwaamheids- en kwaliteitsverklaringen; het opstellen en afgeven van rapporten ten aanzien van de vakbekwaamheid, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen; het houden van toezicht op de vakbekwaamheid en kwaliteit van dienstverlening van makelaars in onroerend goed en taxateurs van (on)roerend goed en ondernemingen.</p>

Klasse 35

76. De diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kort gezegd reclame en marketing met betrekking tot onroerend goed/taxateurs, reclame en marketing door middel van een keurmerk en commerciële acquisitie, zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de diensten op het gebied van commerciële evaluaties en taxaties op het gebied van onroerend goed waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 35 en 36. Hoewel de aard van de diensten verschillend is, stemt het onderwerp en het publiek van deze diensten in sterke mate overeen. Het publiek zou

bovendien, nu het in beide gevallen om certificeringsmerken gaat, kunnen denken dat deze diensten door eenzelfde partij worden gecertificeerd.

Klasse 36

77. De diensten waarvoor het betwiste teken in klasse 36 is aangevraagd, kort gezegd makelaardij, taxatie op het gebied van (on)roerend goed en het opstellen van overeenkomsten en deskundigenrapporten, zijn deels identiek en deels sterk overeenstemmend aan de taxatie- en adviesdiensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 36. De aard van deze diensten is gelijk. Daarnaast stemt ook het onderwerp en het publiek van deze diensten in sterke mate overeen. Het publiek zou bovendien, nu het in beide gevallen om certificeringsmerken gaat, kunnen denken dat deze diensten door eenzelfde partij worden gecertificeerd.

Klassen 41 en 42

78. De diensten waarvoor het betwiste teken in de klassen 41 en 42 is aangevraagd, kort gezegd scholing en certificering op het gebied van makelaardij en taxaties, stemmen naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeen met de diensten in de klassen 35 en 36 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Hoewel de aard van de diensten verschillend is, is het onderwerp van deze diensten in sterke mate overeenstemmend. Het publiek zou bovendien, nu het in beide gevallen om certificeringsmerken gaat, kunnen denken dat deze diensten door eenzelfde partij worden gecertificeerd.

Conclusie

79. De diensten zijn deels identiek en deels (in zekere tot sterke mate) overeenstemmend.

Globale beoordeling

80. 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.¹⁸ In dit geval zijn de betrokken diensten deels gericht op het grote publiek en deels gericht op een professioneel publiek. Naar het oordeel van het Bureau hebben zowel het grote publiek als het professionele publiek, gelet op het onderwerp van de diensten (onroerend goed, taxatie e.d.), een hoger dan normaal aandachtsniveau.

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.¹⁹ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen certificeringsmerk nu RT als zodanig geen kenmerken van de betrokken diensten beschrijft. Het teken RT is naar het oordeel van het Bureau in staat de diensten die worden verricht door personen die overeenkomstig het gebruiksreglement zijn gecertificeerd te onderscheiden van andere diensten die niet als zodanig gecertificeerd zijn (zie hiervoor onder punt 42). Het Bureau laat in het midden of het

¹⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft verkregen en bekend is, zoals opposant heeft gesteld en onderbouwd (zie hiervoor onder punten 10 en 19), maar verweerder heeft betwist (zie hiervoor onder punt 24). Dit heeft namelijk geen invloed op de uitkomst van deze procedure.

82. 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.²⁰ Daarnaast is verwarringsgevaar bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen.²¹

83. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming en van auditieve overeenstemming tussen de tekens. Voor een deel van het publiek is er ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Het ingeroepen merk komt identiek en volledig terug in het dominante element van het betwiste teken. De betrokken diensten zijn daarnaast deels identiek en deels (in zekere tot sterke mate) overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij acht het Bureau tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op het ingeroepen merk nu de tekens het element RT delen en het in de branche gebruikelijk is dat afkortingen worden gebruikt als certificeringsmerk (zie hiervoor onder punt 25). Hierdoor is het ook denkbaar dat het relevante publiek het betwiste teken zal beschouwen als een sub-certificeringsmerk van opposant.

Overige factoren

84. Opposant en verweerder verwijzen naar overwegingen van verweerder om de betwiste aanvraag in te dienen (zie hiervoor onder de punten 13 en 25). Echter, de motivering voor het doen van een bepaalde aanvraag speelt geen rol bij de beoordeling of deze mogelijk strijdig is met de rechten van andere merkhouders.

85. Verweerder heeft verder aangevoerd dat in de praktijk de diensten zijn gericht op een andere markt, nu verweerder zich mede richt tot de Europese markt, terwijl opposant zich beperkt tot de Nederlandse markt (zie hiervoor onder punt 29). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²² De in deze zaak aan de orde zijnde tekens zijn allebei aangevraagd als Benelux merk, waardoor het voor deze procedure relevante territorium het grondgebied van de Benelux is.

86. Verweerder heeft er verder op gewezen dat opposant geen monopolie heeft op een register voor taxateurs en dat er niet zoiets is als 'het register' (zie hiervoor onder de punten 23 en 30). In dit verband merkt het Bureau op dat voor zover partijen een geschil hebben over zaken die los staan van de vraag of de in deze zaak aan de orde zijnde merkaanvraag kan worden ingeschreven, zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschilbeslechting kunnen overwegen.

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²¹ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

²² HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum) en BenGH (tweede kamer) 27 juni 2024, C-2023/14 (Babybel/Badi Bel).

Conclusie

87. Op grond van het voorgaande komt Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.
88. Nu de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van ingeroepen grond 2 (verwarringsgevaar), komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de oppositie op basis van ingeroepen grond 1.²³

IV. BESLUIT

89. De oppositie met nummer 2019063 wordt toegewezen.
90. De Benelux aanvraag met nummer 1486438 wordt niet ingeschreven.
91. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 17 april 2025



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn

²³ Zie Regel 1.14 lid 1 sub I UR.