


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000835
van 31 januari 2008

- Opposant:** **PEDEROO BEHEER BV**
Th. Versteeghstraat 9
2642 DL Pijnacker,
Nederland
- Gemachtigde:** **Markenizer BV**
Mr. Marieke Westgeest
Van Ruysdaellaan 155
2661 SH Bergschenhoek
Nederland
- Merken:**
- Ingeroepen recht 1:** (Benelux inschrijving 795473)
ZO HYPOTHEKEN
- Ingeroepen recht 2:** (Benelux inschrijving 804087)

- Ingeroepen recht 3:** (Benelux inschrijving 808539)
ZO
tegen
- Verweerder:** **De Financiële Makelaar B.V.**
Stadionlaan 79
5213 JJ 's-Hertogenbosch,
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda,
Nederland

Betwiste merk:



(depotnummer 1119498)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 september 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 36. De aanvraag is onder nummer 1119498 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 27 september 2006.

2. Op 14 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 795473 ZO HYPOTHEKEN ingediend op 6 maart 2006



- Benelux inschrijving 804087  ingediend op 9 juni 2006

- Benelux inschrijving 808539 ZO ingediend op 12 mei 2006

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 16 november 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 36 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op de diensten in klasse 36 van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 januari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 25 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 19 maart 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 21 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 mei 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 mei 2007.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring aangezien beide merken de elementen ZO en HYPOTHEEK bevatten. De elementen HYPOTHE(E)K(EN) zijn niet onderscheidend, want beschrijvend voor klasse 36. Dit maakt ZO het dominerende element, mede gezien de grafische weergave van het gedeponeerde merk. Het publiek zal volgens opposant, wanneer het merk van verweerder wordt getoond, zich de merken van opposant herinneren. Volgens opposant wordt in beide beeldmerken gebruik gemaakt van dezelfde kleur blauw, een kleur die in de branche onderscheidend is. Begripsmatig zijn de merken hetzelfde, gevaar voor verwarring hoeft in dat geval volgens opposant niet eens te worden aangetoond.

15. De diensten zijn volgens opposant identiek. De toevoeging bij het merk van verweerder dat de diensten tevens via Internet worden verleend is niet essentieel. Dit maakt namelijk de dienst niet anders, slechts het medium is anders. Opposant verleent de diensten overigens voornamelijk via Internet en verwijst hiertoe naar de website www.zo.nl.

16. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Dit publiek zal bij het zien van het merk van verweerder onmiddellijk een relatie leggen met de merken van opposant.

17. Tot slot merkt opposant op dat hij houder is van meerdere ZO-merken. Hiertoe word een lijst met 10 inschrijvingen overgelegd. Opposant is van mening dat er sprake is van een seriemark.

18. Verweerder voert aan opposant gebruik maakt van de meervoudsvorm HYPOTHEKEN en de verweerder van de vorm in enkelvoud HYPOTHEEK. Bovendien is de & en het element ZO niet gescheiden door een spatie en moet dus worden opgevat als één element &ZO. Het gaat dus niet om het losse element ZO. In het merk van verweerder is &ZO niet onderscheidend, aangezien dit moet worden opgevat als "etcetera". De afbeelding van het huis daarentegen is volgens verweerder wel onderscheidend. Verweerder betwist dat de kleur blauw hetzelfde is en is het bovendien niet eens met de stelling van verweerder dat de kleur onderscheidend is. Er wordt in de branche immers meer gebruik gemaakt van die kleur, hij geeft hiertoe een zevental voorbeelden. Volgens de kleurenpsychologie straalt de kleur blauw vertrouwen, standvastigheid en zekerheid uit, aldus verweerder.

19. Verweerder is van mening dat de nadruk ligt op het eerste deel van de merken, dus in geval van het gedeponeerde merk op HYPOTHEEK en in geval van de ingeroepen rechten op ZO.

20. Op begripsmatig vlak is verweerder van mening dat de merken niet hetzelfde zijn. Het merk van verweerder duidt aan dat er sprake is van hypotheek en aanverwante diensten. De opposant gebruikt het element ZO als onderscheidend element en niet in de zin van etcetera. Het feit dat er veel registraties met de elementen ZO en &ZO of EN ZO geeft aan dat het onderscheidend vermogen van dit element zeer gering is.

21. De diensten zijn volgens verweerder soortgelijk.

22. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van een seriemark. Indien dit overigens wel zo zou zijn, dan is verweerder van mening dat de serie bestaat uit het gebruik van ZO als eerste woord. Dit is niet het geval in het merk van verweerder en bovendien gebruikt verweerder het element ZO onlosmakelijk met & en krijgt het daarmee een andere betekenis dan de wijze waarop opposant het element gebruikt.

23. Verweerder is dan ook van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

24. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

25. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

26. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1 Verwarringsgevaar

27. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

28. 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."

29. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de

Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

30. 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.

31. In de zaak Matratzen Concord wordt door het Hof het volgende overwogen: "Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd" (HvJEG, Matratzen Concord, zaaknr. C-3/03 P, 28 april 2004, 32).

32. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

1. Benelux inschrijving 795473

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZO HYPOTHEKEN	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht betreft een woordmerk.

34. Het merk van verweerder betreft een gecombineerd woord- en beeldmerk, bestaande uit de woordelementen HYPOTHEEK in het blauw en &ZO in het oranje geplaatst onder de gestileerde

grafische weergave van een dak van een huis en onderstreept met een blauwe lijn. Boven het dak van het huis is nog een blauw vlak opgenomen.

35. Op visueel vlak zijn de verschillen tussen de merken duidelijk. Hoewel de woordelementen vrijwel identiek zijn en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van mening dat door het gebruik van de kleuren en de toevoeging van de grafische weergave van het dak van het huis de totaalindruk van de merken op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin het GEA in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007).

36. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Het element HYPOTHE(E)K(EN) is een beschrijvend element voor de diensten waarvoor de merken gedeponereerd zijn. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, overweging 34).

38. Voor zover ZO beschouwd zou moeten worden als het dominerende element, is het Bureau van mening dat de begripsmatige indruk van dit element in beide merken niet overeenkomt. Het gebruik door verweerder van de toevoeging &ZO is in zeer geringe mate onderscheidend. Het geeft immers duidelijk aan dat er sprake is van het aanbieden van meerdere diensten, die allemaal gerelateerd zijn aan hypotheek. De wijze van gebruik van ZO door opposant daarentegen heeft niet direct een beschrijvende boodschap in zich.

39. Door deze verschillen stelt het Bureau vast dat de tekens in geringe mate overeenstemmend zijn op begripsmatig vlak.

Fonetische vergelijking

40. De woordelementen van beide merken zijn vrijwel identiek. Het publiek verwijst vaak naar een teken door gebruik te maken van de woordelementen. Het in aanmerking komend publiek zal niet analyseren dat hypotheek in enkelvoud of in meervoud wordt weergegeven, maar zal slechts onthouden dat het over hypotheek gaat, de beschrijving van de dienst.

41. Het eerste gedeelte van de woordelementen zullen veelal de aandacht trekken (zie in die zin GEA, arrest *MUNDICOR*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, overweging 81). In onderhavig geval zijn de eerste woorden verschillend; in het ingeroepen recht het korte woord ZO en in het aangevallen recht het beschrijvende, langere woord HYPOTHEEK.



42. De klemtoon op ZO aan het begin van het merk is verschillend aan de klemtoon op ZO aan het einde van het merk. ZO aan het begin van het merk wordt krachtig uitgesproken, met nadruk. ZO aan het einde van het merk wordt als onderdeel van de vaste uitdrukking "en zo" met minder nadruk uitgesproken.

43. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch vlak een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Conclusie

44. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend en op fonetisch en begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend.

2. Benelux inschrijving 804087

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht betreft een gecombineerd woord- en beeldmerk, bestaande uit de woorden ZO.NL HYPOTHEKEN in drie tinten blauw weergegeven.

46. Het merk van verweerder betreft een gecombineerd woord- en beeldmerk, bestaande uit de woordelementen HYPOTHEEK in het blauw en &ZO in het oranje geplaatst onder de gestileerde grafische weergave van een dak van een huis en onderstreept met een blauwe lijn. Boven het dak van het huis is nog een blauw vlak opgenomen.

47. Op visueel vlak zijn de verschillen tussen de merken duidelijk. Hoewel de woordelementen vrijwel identiek zijn en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van mening dat door het gebruik van de kleuren, de duidelijke nadruk op ZO in het ingeroepen recht en de toevoeging van de grafische weergave van het dak van het huis de totaalindruk van de merken op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin het GEA in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007).

48. Voor wat betreft de kleur blauw is het Bureau van mening dat de kleuren die gebruikt worden, niet hetzelfde zijn. Ook is het Bureau niet van mening dat de kleur blauw een onderscheidende kleur zou zijn in deze branche. Het feit dat er meerdere gebruikers zijn, zou zich ook kunnen laten verklaren door de kleurenpsychologie die verweerder toelicht. Vertrouwen, standvastigheid en zekerheid zijn bij uitstek waarden die men uit wil stralen naar het publiek op het gebied van hypotheek.

49. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

50. Bij de vergelijking van deze merken, geldt hetzelfde als bij de vergelijking van de eerdere merken in overweging 37 en 38. Bij onderhavig ingeroepen recht is de nadruk op ZO nog sterker aanwezig.

51. Om deze redenen stelt het Bureau vast dat de tekens in geringe mate overeenstemmend zijn op begripsmatig vlak.

Fonetische vergelijking


52. Ook hier geldt dat de vergelijking van de eerste merken in de overwegingen 40, 41 en 42 van toepassing is, met de toevoeging dat door de grafische weergave van ZO in onderhavig ingeroepen recht het verschil versterkt.

53. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch vlak een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Conclusie

54. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend en op fonetisch en begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend.

3. Benelux inschrijving 804087

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZO	

55. Het ingeroepen recht betreft een woordmerk, enkel bestaande uit het woord ZO. Gezien het feit dat de andere twee ingeroepen rechten meer overeenkomsten hadden met het merk van verweerder, zal het Bureau niet toekomen aan de beoordeling van dit ingeroepen recht.

Vergelijking van de waren en diensten

56. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege.

57. Voor de goede orde merkt het Bureau wel op dat in het kader van een oppositie uitsluitend de waren en diensten zoals opgenomen in het register respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag een rol spelen. Met de opmerking van opposant dat de diensten ook via Internet geleverd worden, kan dus geen rekening worden gehouden.

B.3 Het seriemark

58. De opposant beroept zich erop dat hij houder is van 10 merken met het element ZO, waaronder de 3 ingeroepen rechten. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

59. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (Gerecht van Eerste Aanleg, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk" (rechtsoverweging 123).

60. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

61. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn (rechtsoverweging 126).

"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (rechtsoverweging 126, Bainbridge).

Dit wordt ook bevestigd door het Hof van Justitie in rechtsoverweging 62 tot en met 64 van het arrest van 13 september 2007 (zaaknummer C-234/06):

Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van

verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken (rechtsoverweging 62).

... In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (rechtsoverweging 63).

Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn (rechtsoverweging 64).

62. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (rechtsoverweging 127, Bainbridge).

63. In onderhavig geval heeft opposant een lijst met 10 registraties overgelegd, waarvan 3 rechten dienen als ingeroepen rechten in deze oppositie. Er werd echter geen bewijs van het gebruik ingediend van de merken op de markt. Hoewel de merken nog niet gebruiksplichtig zijn, vloeit uit de aard van het seriemerk wel voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt, zie de rechtsoverwegingen van het GEA en Het Hof van Justitie inzake Bainbridge die hierboven zijn weergegeven.

64. Bovendien is het Bureau van mening dat het kenmerk van beide merken niet overeenkomt. Ten eerste staat het element ZO bij opposant vooraan in de merken en ten tweede is de betekenis in beide gevallen niet hetzelfde. ZO heeft geen directe duidelijke betekenis in de merken van opposant, maar geeft in het merk van verweerder door de toevoeging van het &-teken duidelijk aan dat het meerdere diensten dan alleen hypotheek betreft.

B.3. Overige relevante factoren

65. 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.

66. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

67. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

68. 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). Het Bureau is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek in dit geval hoger dan gemiddeld is. Het afsluiten van een hypotheek bij de aankoop van een huis is voor veel mensen een belangrijke financiële transactie. Op dat moment zal het in aanmerking komend publiek zich bewust worden van de hoeveelheid hypotheekverstrekkers en tussenpersonen en serieus op zoek gaan naar de partij die hen kan helpen met informatie over hypotheek, het verlenen van hypotheek, danwel het verrichten van alle administratieve handelingen rond een hypotheek.

69. Het valt niet uit te sluiten dat slechts een auditieve overeenstemming zou kunnen leiden tot gevaar voor verwarring (Lloyd, reeds geciteerd punt 28). Vaststelling van een auditieve overeenstemming is op zichzelf echter niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen (Matratzen GEA 06/01, overweging 31).

70. Opgemerkt zij evenwel dat de visuele, auditieve of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht hebben. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie arrest BUDMEN, reeds aangehaald, punt 57). Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, overweging 49).

71. Als men gebruik wil maken van een instantie die gespecialiseerd is op het gebied van hypotheek, dan zal men zich eerst gaan oriënteren. Bijvoorbeeld op Internet of via een telefoonboek. Vervolgens zal men informatie van één of meerdere instanties aanvragen, waarna wellicht de eerste afspraak zal volgen. In alle gevallen wordt men geconfronteerd met het merk van de instantie voor ogen.

72. De geringe overeenstemming op auditief vlak is dan ook van minder belang dan de grote visuele verschillen.

73. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95 , 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

74. Fonetische overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (HvJEG 12 januari 2006, Picasso-Picaro C 361 rechtsoverweging 20, GEA, IKEA-IDEA, zaaknr. T-112/06, 16 januari 2008).

75. Beide merken bestaan, zoals reeds werd vastgesteld bij de begripsmatige vergelijking, uit weinig onderscheidende elementen. Bovendien heeft het element ZO in de betekenis van "en zo" een duidelijke vaststaande betekenis.

C. Conclusie

76. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak geen overeenstemming tussen de merken bestaat en op auditief en begripsmatig vlak slechts een geringe mate van overeenstemming bestaat. Zoals in overweging 49 reeds werd vermeld heeft het Bureau om proceseconomische redenen de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b. Het Bureau is van mening dat de geringe overeenstemming op auditief en begripsmatig vlak geneutraliseerd wordt door de grote visuele verschillen en door het feit dat beide merken bestaan uit weinig onderscheidende elementen, waarbij bovendien het element ZO in beide merken op een andere wijze gebruikt wordt. Hierbij opgenomen de vaststelling dat het in aanmerking komend publiek een meer dan gemiddeld aandachtsniveau heeft, komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring is.

C. Besluit

77. De oppositie wordt afgewezen

78. De oppositie met nummer 2000835 is niet gegrond.

79. Benelux merkaanvraag met nummer 1119498 wordt ingeschreven.

80. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 januari 2007

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys