

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018473
van 28 december 2023

Opposant: **Quion Business Continuity B.V.**
Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 1001361

IQWOON

Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 1001612



tegen

Verweerder: **iQ Makelaars BV**
Twekkeler Es 42
7547 SM Enschede
Nederland

Gemachtigde: **NORD Advocaten B.V.**
Postbus 30020
9700 RM Groningen
Nederland

Betwiste teken: Benelux aanvraag 1471933

iQ Hypotheken

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "iQ Hypotheken" voor diensten in klasse 36. Deze aanvraag is onder nummer 1471933 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 oktober 2022.

2. Op 29 november 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1001361 van het woordmerk IQWOON ingediend op 10 augustus 2016 en ingeschreven op 25 oktober 2016 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.

- Benelux inschrijving 1001612 van het gecombineerde woord/-beeldmerk



ingediend op 5 september 2016 en ingeschreven op 23 november 2016 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het bestreden teken en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 november 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 5 juni 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Visueel delen de tekens het dominante en onderscheidende element IQ aan het begin. Wat betreft gecombineerde woord-/beeldmerken geldt dat woordelementen vaak een grotere impact hebben op de consument dan de beeldelementen. Dat het element iQ in het bestreden teken een kleine en grote letter heeft en de ingeroepen merken twee hoofdletters doet niets af aan de visuele overeenstemming. Wat de ingeroepen merken betreft, merkt opposant nog op dat deze bestaan uit twee separate elementen die afzonderlijk een

betekenis hebben waardoor consumenten de neiging zullen hebben om het merk ook in deze twee elementen te beschouwen. De tekens stemmen visueel overeen.

9. Auditief zijn de elementen IQ in beide merken identiek en zullen ze identiek uitgesproken worden. Ondanks dat de woorden "woon" en "hypotheken" auditief geen overeenstemming vertonen, stemmen de merken door het identieke voorvoegsel toch overeen, aldus opposant.

10. Begripsmatig is het bestanddeel IQ in beide merken identiek. De consument zal de betekenis van deze afkorting van "intelligentiequotiënt" kennen nu dit een veel gebruikte aanduiding is in de Nederlandse taal om aan te geven hoe intelligent iemand is. Opposant meent dat de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmen.

11. Wat betreft de vergelijking van de diensten merkt opposant op dat alle diensten van de ingeroepen merken betrekking hebben op financiële en daaraan verwante diensten en hypotheken, en dat dit ook geldt voor de diensten van verweerder. De diensten zijn bijgevolg identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk.

12. Opposant stelt dat het bestreden teken bestaat uit het woord "iQ" en het zeer beschrijvende woord "Hypotheken". De ingeroepen merken bestaan uit het woord "IQ" en het beschrijvende bestanddeel "WOON". Het woord "IQ" (of gespeld als "iQ") heeft geen enkele relatie tot hypotheken en andere financiële diensten. Dit is derhalve het onderscheidende en dominante bestanddeel in beide tekens. Gezien de betrokken diensten kunnen deze gericht zijn op zowel particuliere- (bijvoorbeeld mensen die hypotheekadvies willen) als professionele- (bijvoorbeeld hypotheekaanbieders) consumenten.

13. Nu er sprake is van visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming, concludeert opposant dat het gevaar bestaat dat de relevante consument door de overeenstemmende tekens in verwarring zal worden gebracht en de diensten van het bestreden teken zal toeschrijven aan opposant.

14. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder geeft eerst een overzicht van de feiten en stelt vervolgens, wat betreft de vergelijking van de tekens, dat deze visueel alleen door hun eerste twee letters IQ in zeer lage mate overeenstemmen. Hij merkt op dat het ingeroepen oudere woordmerk volledig uit hoofdletters bestaat, terwijl de eerste letter van het bestreden teken een kleine letter is. Voor de rest bestaan het ingeroepen woordmerk en het bestreden teken vooral uit verschillen. Verweerder legt uit dat, anders dan het ingeroepen recht, het bestreden teken in twee delen kan worden gesplitst, "iQ" en "Hypotheken". Het tweede bestanddeel komt niet overeen met het ingeroepen recht. Verweerder betwijfelt ook dat, zoals opposant stelt, het ingeroepen merk uit twee separate woordelementen bestaat. Anders dan het bestreden teken, bestaat het ingeroepen woordmerk uit één woord dat als geheel onderscheidend vermogen bezit. Wat betreft het oudere woord-/beeldmerk zijn de gelijkenissen met het bestreden teken nog veel kleiner door het dominante en onderscheidende grafische element in het oudere merk. Dit beeldelement lijkt niet op (een deel van) het bestreden teken. Weliswaar hebben woordelementen in het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken veelal een grotere impact op de consument dan beeldelementen, maar dat betekent niet dat (dominante en onderscheidende) beeldelementen genegeerd kunnen worden. Verweerder verwijst hier naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau ter ondersteuning van zijn stelling. Visueel stemmen de tekens in zeer lage mate overeen.

16. Auditief stemmen de merken niet overeen, aldus verweerder. Anders dan opposant stelt, zullen de elementen "IQ" in beide tekens niet identiek worden uitgesproken. De letters "iQ" in het bestreden teken zullen als twee losse letters worden uitgesproken, dus "i" en "Q". Dit zijn in wezen dus twee lettergrepen. De eerste letters van de (woordelementen van) de ingeroepen merken zullen daarentegen als "ik" worden uitgesproken, dus als één lettergreep. Verweerder stelt dat opposant dit zelf kennelijk ook vindt en verwijst naar een uittreksel van de website, alsook diverse filmpjes van opposant. Hoewel bij de vergelijking van de tekens uitgegaan wordt van de tekens zoals ze in de respectievelijke registers voorkomen en in beginsel geen rekening wordt gehouden met de wijze van gebruik op de markt is wel relevant de wijze waarop de tekens door de betrokken consument opgevat worden. Volgens verweerder draagt opposant met zijn marketinguitingen bij aan de wijze waarop de consument de oudere merken opvat. Ook uit de intrinsieke kwaliteiten van de oudere merken volgt dat men deze als "IK WOON" zal uitspreken. Het tweede bestanddeel "WOON" staat immers gelijk aan een persoonsvorm van het werkwoord 'wonen', meer precies de eerste persoon enkelvoud.

17. Het voorgaande ligt anders bij het Franstalige publiek in de Benelux, maar ook dan is er geen auditieve overeenstemming. Het Franstalige publiek zal volgens verweerder het eerste bestanddeel in de tekens steeds als "iek", dus met één lettergreep uitspreken, en niet met twee losse lettergrepen. Het Franstalige publiek zal in het eerste bestanddeel niet een afkorting van "intelligentiequotiënt" herkennen nu het Franse woord "quotient intellectuel" is en de afkorting QI. Bovendien hebben de overige bestanddelen van de betrokken tekens – "WOON" versus "Hypotheken" – geen betekenis in het Frans en dus zullen deze niet als beschrijvend worden opgevat. Voor het Franstalige publiek zijn deze bestanddelen derhalve dominant/onderscheidend en zal men daaraan net zoveel aandacht schenken als aan het eerste bestanddeel van de tekens. Verder spreekt het volgens verweerder voor zich dat de laatste bestanddelen, te weten "WOON" in de oudere merken en "Hypotheken" in het bestreden teken, niet overeenstemmen. Hij meent dus dat de tekens verschillend worden uitgesproken en niet overeenstemmen.

18. Verweerder merkt nog op dat in het Equivalenza-arrest het Hof van Justitie heeft overwogen dat (in de zogenaamde eerste fase) de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de tekens dient te worden beoordeeld, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend, rekening houdend met de betrokken categorie van waren of diensten of met de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht. In casu gaat het om hypotheekdiensten en daarbij speelt mond-tot-mondreclame een cruciale rol. Verweerder verwijst hierbij naar een artikel uit 2008 van Marketingfacts.nl ter ondersteuning van zijn stelling. Bijgevolg weegt de auditieve vergelijking zwaarder dan de visuele en begripsmatige vergelijking.

19. Op begripsmatig vlak geldt volgens verweerder dat, hoewel de betrokken (Nederlandstalige) consument in het bestanddeel "iQ" in het bestreden teken wellicht een afkorting van "intelligentiequotiënt" herkent, dit niet opgaat voor de oudere merken. Het bestanddeel "IQ" in de oudere merken zal enkel worden opgevat als een woordspeling op "ik". Dat vloeit voort uit de marketinguitingen van opposant en uit het feit dat in de oudere merken geen spatie zit tussen "IQ" en "WOON". Gesteld dat het publiek het bestanddeel "IQ" in de oudere merken als een afkorting van intelligentiequotiënt opvat, dan zouden die merken "intelligentiequotiëntwoon" betekenen, wat volgens verweerder onlogisch is. Hooguit associeert het publiek "IQ" met intelligentie en zou het bestreden teken "intelligente hypotheken" kunnen betekenen. Daarin zou de consument een verstandige hypotheek of intelligente hypotheekadviseurs kunnen herkennen. Die associatie ligt veel minder voor de hand bij de oudere merken vanwege het bestanddeel "WOON". Begripsmatig is er dus geen overeenstemming.

20. Wat betreft de vergelijking van de diensten, geeft verweerder toe dat zowel de oudere merken als het bestreden teken betrekking hebben op hypotheekdiensten. Verweerder deelt daarom de stelling van opposant dat de diensten in hoge mate soortgelijk zijn.

21. Verweerder meent dat de betrokken diensten bestemd zijn voor het algemene publiek, dus zowel de particuliere als bedrijfsmatige eindgebruiker, waarvan het aandachtsniveau verhoogd is. Hypothecaire diensten zijn immers geen alledaagse diensten. Voorts stelt verweerder dat de oudere merken een normaal onderscheidend vermogen hebben aangezien zij de betrokken diensten niet beschrijven.

22. De tekens stemmen enkel in visueel opzicht in zeer lage mate overeen. Verweerder betoogt dat die overeenstemming zo laag is dat, niettegenstaande de hoge mate van overeenstemming tussen de diensten, er geen verwarringsgevaar is. In het kader van de globale beoordeling is ook van belang dat de mate van auditieve overeenstemming hier belangrijker is dan de mate van visuele en begripmatige overeenstemming nu de betrokken merken voornamelijk auditief gebruikt zullen worden. Ook het verhoogde aandachtsniveau van het publiek is hierbij relevant. Volgens verweerder is het ondenkbaar dat de consument de tekens door elkaar haalt, dan wel dat deze zou menen dat de diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

23. Verweerder concludeert dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. 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 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."*¹

26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

27. 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.³

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

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

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

Vergelijking van de tekens

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

29. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld merk 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 merk zich tot elkaar verhouden.⁶

30. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IQWOON	iQ Hypotheken
	

Begripsmatige vergelijking

32. Het eerste ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters, IQWOON. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens bestaat een woord, IQWOON. Dit woord is weergegeven in grote zwarte letters. Boven het woord staat een cirkel in

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

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

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

tinten van rood, oranje en paars. In die cirkel is in wit een deel van wat lijkt op een sleutel afgebeeld. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden, iQ en Hypotheken.

33. Hoewel de gemiddelde consument een teken gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.⁷ Naar het oordeel van het Bureau zal zowel het Nederlandstalige, maar ook het Franstalige Benelux publiek het woordelement in de ingeroepen merken kunnen ontleden in de elementen IQ en WOON. IQ is immers een algemeen gekende afkorting zowel in het Nederlands, maar ook in het Engels die verwijst naar "intelligentiequotiënt"/ "intelligence quotient". Een deel van het in aanmerking komend publiek dat Nederlands kent zal WOON begrijpen als een verwijzing naar een vorm van het werkwoord "wonen", dan wel "het wonen; woning; woonplaats"⁸.

34. In het bestreden teken zal het publiek naast de afkorting IQ, het element HYPOTHEKEN begrijpen als het meervoud van "hypotheek", wat verwijst naar een lening om een woning mee te kopen.⁹ Dit geldt overigens zowel voor het Franstalige als Nederlandstalige Benelux publiek nu het Franse woord voor "hypotheek" zeer vergelijkbaar is, namelijk "hypothèques".

35. Het publiek zal 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.¹⁰ Dit is in casu het geval voor de elementen WOON in de ingeroepen merken en Hypotheken in het bestreden merk. Deze woorden kunnen namelijk het voorwerp van de betrokken financiële diensten duiden. Het gemeenschappelijke en tevens meest onderscheidende en dominante element in de tekens is derhalve IQ.

36. Verweerder stelt nog dat het element IQWOON in de ingeroepen merken zal opgevat worden als "ik woon". Het Bureau is er niet van overtuigd dat het publiek de ingeroepen merken zo zal lezen. Dat men deze betekenis beoogt te communiceren maakt niet dat het in aanmerking komend publiek dit ook zo zal begrijpen. Verweerder toont ook niet aan dat het publiek dit element in de ingeroepen merken in deze betekenis zal opvatten. Naar het oordeel van het Bureau zal het element IQ in de ingeroepen merken dan ook begrepen worden als afkorting voor intelligentiequotiënt.

37. De tekens stemmen overeen door het gemeenschappelijke onderscheidende element IQ.

Visuele vergelijking

38. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹¹ Zoals hiervoor reeds gesteld, is het eerste deel van de tekens, IQ, het meest onderscheidende en tevens identiek. Het Bureau merkt hier nog op dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken.¹²

39. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.¹³ Hoewel

⁷ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

⁸ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, woon.

⁹ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, hypotheek.

¹⁰ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

¹¹ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹² Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

¹³ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

het beeldelement van het tweede ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen is¹⁴, zal de aandacht evenzeer getrokken worden door het woordelement dat gezien zijn grootte ongeveer de helft van het teken in beslag neemt.

40. Door de positie vooraan in de tekens en het onderscheidend karakter van het gemeenschappelijke element "IQ", is het Bureau van oordeel dat het eerste ingeroepen merk en het bestreden teken visueel overeenstemmen en dat het tweede ingeroepen merk en het bestreden teken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁵

42. De ingeroepen merken bestaan uit een woord van drie lettergrepen (I-Q-WOON). Het bestreden teken telt zes lettergrepen I-Q HY-PO-THE-KEN. Ook hier geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁶ De eerste twee lettergrepen in de tekens zijn identiek en worden dus ook zo uitgesproken.

43. Door het identieke beginelement dat tevens het meest onderscheidende is, stemmen de tekens auditief overeen.

Conclusie

44. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen. Visueel stemmen de tekens overeen, dan wel in zekere mate overeen.

Vergelijking van de diensten

45. 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. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁷

46. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁸

47. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

¹⁴ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4M0VE).

¹⁵ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁶ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten met betrekking tot hypotheekbeheer, vermogensbeheer en hypotheekverstrekking; opstellen van statistieken; marktwerking, onderzoek en -analyse; opiniepeiling; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; administratieve werkzaamheden met betrekking tot lening- en hypotheekportefeuilles. <i>(Benelux inschrijving 1001361)</i></p> <p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten met betrekking tot hypotheekbeheer, vermogensbeheer en hypotheekverstrekking; opstellen van statistieken; marktwerking, onderzoek en -analyse; opiniepeiling; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren. <i>(Benelux inschrijving 1001612)</i></p>	
<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; bancaire dienstverlening; bemiddeling en advisering inzake en verstrekking van hypotheek; financieel beheer van hypotheekportefeuilles voor bedrijven; financieel herstructureren van leningen en hypotheek; vermogensbeheer op het gebied van onroerende goederen; belegging in hypothecaire portefeuilles; verstrekking van beleggingskapitaal voor belegging in hypotheekportefeuilles; beheer van beleggingen in lening- en hypotheekportefeuilles; financieringen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; valutahandel; plaatsen van aandelen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed (makelaardij); leasing (huurkoopfinanciering); financiële analyse, inlichtingen, ramingen en begrotingen; onderzoek, rapportage en advisering inzake de financiële situatie van particulieren en bedrijven; financiële advisering met betrekking tot schuldenlast, ten behoeve van de preventie van betalingsproblemen; opstellen van deskundigenrapporten inzake de financiële</p>	<p>KI 36 Hypotheken en makelaardij; Hypotheken (Advisering inzake -); Hypotheken en financieringen; Hypotheken; Hypotheken voor woningen (Advisering met betrekking tot -); Het regelen van hypotheek en leningen.</p>

<p>aspecten van hypotheke en verzekeringen; het geven van adviezen aan bedrijven over verzekeringen, financiële zaken, hypotheke, beleggingen en vermogensbeheer; adviseren met betrekking tot schuldenlast. (<i>Benelux inschrijving 1001361</i>)</p> <p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; bancaire dienstverlening; bemiddeling en advisering inzake en verstrekking van hypotheke; beheer van hypotheekportefeuilles voor bedrijven; herstructureren van leningen en hypotheke; vermogensbeheer op het gebied van onroerende goederen; belegging in hypothecaire portefeuilles; verstrekking van beleggingskapitaal voor belegging in hypotheekportefeuilles; administratie en beheer van beleggingen in lening- en hypotheekportefeuilles; financieringen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; valutahandel; plaatsen van aandelen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed (makelaardij); leasing (huurkoopfinanciering); financiële analyse, inlichtingen, ramingen en begrotingen; onderzoek, rapportage en advisering inzake de financiële situatie van particulieren en bedrijven; financiële advisering met betrekking tot schuldenlast, ten behoeve van de preventie van betalingsproblemen; opstellen van deskundigenrapporten inzake de financiële aspecten van hypotheke en verzekeringen; het geven van adviezen aan bedrijven over verzekeringen, financiële zaken, hypotheke, beleggingen en vermogensbeheer. (<i>Benelux inschrijving 1001612</i>)</p>	
<p>KI 45 Opstellen van juridische deskundigenrapporten; juridische advisering. (<i>Benelux inschrijving 1001361 en 1001612</i>)</p>	

48. Verweerder is het met opposant eens dat de diensten in hoge mate soortgelijk zijn (zie punt 20). Het Bureau zal dit daarom hier niet verder onderzoeken.

Conclusie

49. De diensten van verweerder zijn in hoge mate soortgelijk aan de diensten van opposant.

Globale beoordeling

50. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁹ In het voorliggend geval gaat het Bureau uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken diensten in klasse 36 zien met name op financiële producten. Bij het afnemen van een financieel product zal het aandachtsniveau verhoogd zijn, aangezien dit voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid is. Het afnemen van deze diensten zal derhalve met de nodige zorg en voorafgaande oriëntatie gepaard gaan.²⁰ De diensten in klasse 45 hebben betrekking op een gespecialiseerd en terzake hoogopgeleid publiek. Voor deze diensten moet bijgevolg worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

51. 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 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 merken, en omgekeerd.²¹ Het Bureau merkt in dit kader ook nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.²²

52. 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.²³ Hoewel de ingeroepen merken een beschrijvende toevoeging bevatten, hebben ze ook een onderscheidend element, zodat ze in hun geheel genomen van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikken.

53. Begripsmatig en auditief stemmen de tekens overeen. Visueel stemmen de tekens overeen, dan wel in zekere mate overeen. Er is geen reden om aan te nemen dat de mate van auditieve overeenstemming hier belangrijker zou zijn dan de mate van visuele en begripsmatige overeenstemming. De stelling van verweerder hieromtrent is niet voldoende onderbouwd. Bovendien geldt dat de tekens ook auditief overeenstemmend zijn. De diensten zijn in hoge mate soortelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, zelfs met een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een eerdere in oppositiebeslissing die naar zijn mening in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 15), wijst het Bureau

¹⁹ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

²⁰ Zie tevens in die zin: BBIE 31 januari 2008, oppositiebeslissing 2000835, punt 68 (Hypotheek&Zo).

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²² Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

²³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

erop dat het niet gebonden is aan zijn eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

C. Conclusie

55. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2018473 wordt toegewezen.

57. De Benelux aanvraag met nummer 1471933 wordt niet ingeschreven.

58. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 december 2023



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard