

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018474**  
**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 1471934**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 15 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 36. Deze aanvraag is onder nummer 1471934 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 woardelementen vaak een grotere impact hebben op de consument dan de beeldelementen. 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 een woord-/beeldmerk is dat 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. Het oudere woordmerk bestaat volledig uit hoofdletters, 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 stelt dat, anders dan het ingeroepen merk, het bestreden teken in twee delen kan worden gesplitst, een grijskleurig schild met daarin de letters "iQ" en het blauwgekleurde woord "Hypotheken". Dit tweede bestanddeel bestaat uit hoofdletters en komt niet voor in het ingeroepen merk. De enige overeenkomst tussen de letters IQ in de tekens is dat het dezelfde letters zijn. Visueel stemmen deze bestanddelen niet overeen nu de letters "iQ" in het bestreden teken sterk gestileerd zijn. Verweerder betwijfelt dat, zoals opposant stelt, het ingeroepen merk twee separate woordelementen bevat. Anders dan het bestreden teken, bestaat het ingeroepen woordmerk uit één woord dat als geheel onderscheidend is. De gelijkenissen tussen het oudere woord-/beeldmerk en het bestreden teken zijn 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 gecombineerde woord-/beeldmerken veelal een grotere impact op de consument dan beeldelementen, maar de (dominante en onderscheidende) beeldelementen zijn niet te negeren. Verweerder verwijst hierbij nog naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau. Visueel stemmen de tekens niet 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 betrokken consument de tekens opvat. 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" is namelijk de eerste persoon enkelvoud van het werkwoord 'wonen'.

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, respectievelijk WOON en HYPOTHEKEN, niet overeenstemmen. De tekens zullen verschillend worden uitgesproken en stemmen dus niet overeen.

18. Verweerder merkt 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 hypotheek" kunnen betekenen. Daarin zou de consument een verstandige hypotheek of intelligente hypotheekadviseurs kunnen herkennen. Die associatie ligt minder voor de hand bij de oudere merken door het bestanddeel "WOON". Begripsmatig is er dus geen overeenstemming.

20. Omdat geen sprake is van overeenstemmende tekens, is niet voldaan aan een noodzakelijke voorwaarde uit art. 2.2ter lid 1 sub b BVIE, aldus verweerder.

21. 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.

22. Nu de tekens niet overeenstemmen is het niet nodig door te gaan naar de tweede fase (globale beoordeling verwarringsgevaar) en moet de oppositie om die reden afgewezen worden. Louter voor zover het Bureau oordeelt dat sprake zou zijn van een geringe mate van overeenstemming tussen de tekens, geldt volgens verweerder het volgende.

23. De betrokken diensten zijn bestemd 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.

24. Verweerder betoogt dat als al sprake is van overeenstemming tussen de tekens 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 van belang dat de mate van auditieve overeenstemming belangrijker is dan de mate van visuele en begripmatige overeenstemming nu de merken voornamelijk auditief gebruikt zullen worden. Ook het verhoogde aandachtsniveau van het publiek is 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.

25. 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**

26. 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.

27. 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.*"<sup>1</sup>

28. 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.<sup>2</sup>

29. 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,

---

<sup>1</sup> 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 Uniemerik.

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

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.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

30. 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.<sup>4</sup>

31. 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.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IQWOON	
	

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

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

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

<sup>6</sup> 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).

*Begripsmatige vergelijking*

34. 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 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 gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden, iQ en HYPOTHEKEN. Het woord iQ is weergegeven in een grijze afbeelding waarvan het bovenste deel lijkt op een huis en het onderste op een locatiepin. De letter i is weergegeven in blauw en de letter Q in grijs. Na dit beeld staat het woord HYPOTHEKEN in blauwe hoofdletters.

35. 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.<sup>7</sup> 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"<sup>8</sup>.

36. 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.<sup>9</sup> Dit geldt overigens zowel voor het Franstalige als Nederlandstalige Benelux publiek nu het Franse woord voor "hypotheek" zeer vergelijkbaar is, namelijk "hypothèques".

37. 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.<sup>10</sup> 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.

38. 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.

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

*Visuele vergelijking*

40. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.<sup>11</sup> Zoals hiervoor reeds gesteld, is het eerste deel van de tekens, IQ, het meest onderscheidende en tevens identiek.

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

<sup>8</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, woon.

<sup>9</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, hypotheek.

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

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

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.<sup>12</sup>

41. 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.<sup>13</sup> Hoewel de beeldelementen in het tweede ingeroepen merk en het bestreden merk niet volledig te veronachtzamen zijn<sup>14</sup>, zal de aandacht evenzeer getrokken worden door de woordelementen. In het tweede ingeroepen merk neemt het woordelement immers ongeveer de helft van het teken in beslag. In het bestreden teken bestaan de beeldelementen in de stilering van de letters en het omkaderen van de letters iQ zodat daardoor de focus op de woordelementen wordt gelegd.

42. Door de positie vooraan in de tekens en het onderscheidend karakter van het gemeenschappelijke element "IQ", is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

43. 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.<sup>15</sup>

44. 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.<sup>16</sup> De eerste twee lettergrepen in de tekens zijn identiek en worden dus ook zo uitgesproken.

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

#### *Conclusie*

46. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

#### ***Vergelijking van de diensten***

47. 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.<sup>17</sup>

48. 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.<sup>18</sup>

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

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

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

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

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

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

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



49. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<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 hypotheekportefeuilles voor bedrijven; financieel herstructureren van leningen en hypotheekportefeuilles; 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</p>	<p>KI 36 Hypotheken en makelaardij; Hypotheken (Advisering inzake -); Hypotheken met betrekking tot onroerend goed en grond; Hypotheken voor woningen (Advisering met betrekking tot -); Hypotheken (Advisering met betrekking tot verhoging van -); Makelaardij in hypotheekportefeuilles; Advisering met betrekking tot het regelen van hypotheekportefeuilles; Verstrekken van en bemiddelen met betrekking tot hypotheekportefeuilles.</p>

<p>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; adviseren met betrekking tot schuldenlast.</p> <p><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.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 1001612)</i></p>	
<p>KI 45 Opstellen van juridische deskundigenrapporten; juridische advisering.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 1001361 en 1001612)</i></p>	

50. Verweerder is het met opposant eens dat de diensten in hoge mate soortgelijk zijn (zie punt 21). Het Bureau zal dit daarom hier niet verder onderzoeken.

*Conclusie*

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

**Globale beoordeling**

52. 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.<sup>19</sup> 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.<sup>20</sup> 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.

53. 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.<sup>21</sup> 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.<sup>22</sup>

54. 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.<sup>23</sup> 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.

55. Begripsmatig en auditief stemmen de tekens overeen. Visueel stemmen de tekens 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.

---

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

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

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

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

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

**B. Overige factoren**

56. 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 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**

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

**IV. BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2018474 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1471934 wordt niet ingeschreven.

60. 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