



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004839
van 23 september 2011

Opposant: **TÜRKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SİRKETİ**
Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi no. 2
Istanbul
Turkije

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1:  (internationale inschrijving 898141)

Ingeroepen recht 2:  (internationale inschrijving 898310)

tegen

Verweerder: **De Hypothekers Associatie B.V.**
Lichtenauerlaan 170
3062 ME Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Garantie Wonen

Betwiste merk:  (Benelux depot 1194458)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 23 december 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-

Garantie Wonen

/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van diensten in klasse 36. Dit depot is onder nummer 1194458 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 december 2009.

2. Op 13 januari 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- internationale inschrijving 898141 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 april 2006 en ingeschreven op 26 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36;

- internationale inschrijving 898310 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 november 2005 en ingeschreven op 26 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten in klasse 36 van de ingeroepen rechten.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 15 januari 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 18 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 mei 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 12 mei 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 juli 2010 om daarop te reageren.

10. Op 6 juli 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 26 juli 2010 doorgestuurd naar opposant.

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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant zijn de elementen WONEN en BANK louter beschrijvend en zal het relevante publiek deze elementen als ondersteunend of als een beschrijvend onderdeel van de tekens zien om aan te duiden waarop de diensten betrekking hebben. Hij acht dan ook het element GARANTI, respectievelijk GARANTIE het meest dominante en is van mening dat deze elementen zowel visueel als auditief in sterke mate overeenstemmen.

15. Ook begripsmatig vindt opposant de tekens sterk overeenstemmend, aangezien de elementen GARANTI en GARANTIE dezelfde betekenis hebben, namelijk de zekerheid dat iets inderdaad waar is of zal gebeuren of een waarborg.

16. De diensten van het betwiste teken acht opposant identiek dan wel zeer soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten waarop de oppositie is gebaseerd.

17. Op basis van het bovenstaande is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Daarom verzoekt hij het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder wijst er vooreerst op dat niet alleen de elementen BANK en WONEN beschrijvend zijn, maar ook de elementen GARANTI en GARANTIE. Immers, zowel in het Nederlands als in het Frans betekent dit "waarborg, zekerheid, gegarandeerd", hetgeen voor diensten van een bank of hypotheekverstrekker sterk beschrijvend is. Volgens verweerder blijkt dit ook uit het feit dat er verscheidene tientallen merken in deze branche zijn ingeschreven die dit element bevatten.

19. Verweerder ziet dan ook als meest onderscheidende elementen van de tekens de beeldelementen in combinatie met de gebruikte kleuren, waardoor de tekens in hun totaliteit in voldoende mate van elkaar afwijken om verwarring te voorkomen.

20. Aangezien alle wordelementen zwak onderscheidend zijn, moet volgens verweerder naar de totaliteit van de tekens worden gekeken en die is volgens hem ook auditief voldoende verschillend.
21. Begripsmatig moet volgens verweerder "gegarandeerde bank" met "waarborg wonen" worden vergeleken, en is het duidelijk dat ook begripsmatige verwarring niet echt te vrezen valt.
22. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot voor inschrijving te accepteren en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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

24. 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."

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

Vergelijking van de tekens

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



27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 898141):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="854 863 1162 905">Garantie Wonen</p> 

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van zeven zwarte letters tegen een vage lichtgroene achtergrond, voorafgegaan door de gestileerde afbeelding van een donkergroen klavertjevier. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk acht en vijf donkerblauwe letters. Daaronder bevindt zich in het midden een eveneens donkerblauw vierkant met daarin twee lichtblauwe verticale balken en daartussen een kleine driedimensionale driehoek, met een lichtblauw en een rood vlak, kennelijk een gestileerd schild- of zadeldak voorstellend.

31. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het woord "Garantie" betekent in het Nederlands, het Frans en het Duits "waarborg". Het gelijkkluidende "Garanti" van het betwiste teken is een *participe passé* van het Franse werkwoord *garantir* en heeft dus nagenoeg dezelfde betekenis, namelijk "gewaarborgd". Deze aanduidingen zijn louter beschrijvend voor financiële diensten en verzekeringen, die er immers in essentie op zijn gericht financiële zekerheid, uitkering of opbrengst te waarborgen. Het tweede element van het betwiste teken is eveneens beschrijvend; het geeft aan dat de garantie betrekking heeft op wonen (of op hypotheek). Alle woorelementen van merk en teken zijn dus beschrijvend voor de betrokken diensten.

32. In dergelijke omstandigheden moet geconcludeerd worden dat de dominante bestanddelen van de tekens bestaan uit de figuratieve elementen en moet de vergelijking plaatsvinden op basis van deze elementen (zie in die zien HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007).

33. Het enige wat de figuratieve elementen gemeenschappelijk hebben, is dat zij een gestileerde afbeelding bevatten. De afbeelding zelf is echter volkomen verschillend: een klavertjevier tegenover een dak, c.q. geometrische figuur. Ook de positionering (vóór de woordelementen, versus eronder), kleurstelling (donkergroen versus verschillende tinten blauw) en de opmaak (geen verdere opmaak versus donkerblauw vierkant met daarin twee lichtblauwe verticale balken) zijn geheel verschillend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 898310):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

34. Dit ingeroepen recht is identiek aan het vorige, behalve dat het nog het bijkomende woordelement "Bank" bevat, vastgeschreven aan het voorafgaande woord. Hetgeen hierboven reeds is gesteld met betrekking tot het beschrijvend karakter geldt dus a fortiori voor dit ingeroepen recht, aangezien het woord "Bank" volledig beschrijvend is voor diensten die in de regel door banken worden verricht, namelijk financiële diensten.

35. De figuratieve elementen van dit ingeroepen recht zijn identiek aan deze van het vorige, zodat hetgeen aldaar is gesteld onverkort van toepassing is op dit ingeroepen recht.

Conclusie

36. De tekens zijn niet overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 36 Opérations financières et monétaires; opérations bancaires, gestion financière, analyse financière, parrainage financier, information financière, affecturage, crédit-bail, services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit, émission de cartes de crédit pour les achats par paiements échelonnés, services de financement, prêts de financement, vérification des chèques, émission de chèques de voyage, transfert	Klasse 36 Financieringen; advisering en bemiddeling inzake kredietverlening, hypotheek en verzekeringen.

électronique de fonds, cautionnement financier, opérations de change, dépôt de valeurs, agences de recouvrement de créances, services fiduciaires, services de caisses de paiement de retraites, recouvrement de loyers.	
--	--

B. Conclusie

38. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, en komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2004839 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1194458 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 23 september 2011

Willy Neys

Diter Wuytens

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Françoise Dufrasne