

Rb Groningen, 14 februari 2007, De Hypotheker



MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen De Hypotheker

De rechtbank is van oordeel dat het merk (DE) HYPOTHEKER onderscheidend vermogen heeft.

Het is niet uitsluitend een beschrijvende aanduiding maar kan dienen en -zoals hierna uit de door DHA overgelegde resultaten van een marktonderzoek zal blijken- dient ook kennelijk ter onderscheiding van de herkomst van de aangeboden diensten op het gebied van het hypotheekadvies. In dit verband heeft DHA haar standpunt dat haar onderhavige merken door de reeds jaren gevoerde reclamecampagnes als merk zijn ingeburgerd en niet aan de hypotheekbranche maar aan een specifieke onderneming zijn verbonden, onder meer door middel van de overgelegde resultaten uit marktonderzoeken met betrekking tot de bekendheid van De Hypotheker, voldoende aannemelijk maakt.

Geen soortnaam

Ondanks vermelding van het woord "hypotheker" in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal geen soortnaam

Wat betreft de vermelding van het woord "hypotheker" in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is de rechtbank, daargelaten de vraag of door de enkele vermelding van "hypotheker" in dat woordenboek daarmee het merk (DE) HYPOTHEKER een soortnaam is geworden, van oordeel dat het woord "hypotheker" in relatie tot de wijze waarin dat door DHA is gedeponeerd (HYPOTHEKER, De Hypotheker en JAZEKER. DE HYPOTHEKER) en wordt gebruikt geen gewoon woord is in de Nederlandse taal. In dit verband is de schrijfwijze van de gedeponeerde tekens niet zonder belang. Blijkens de betreffende stukken is het woord "hypotheker" als merk in hoofdletters en de woorden "de hypotheke" als woordmerk en als onderschrift bij het beeldmerk met een tweetal hoofdletters (te weten de "d" van het woord "de" en de eerste "h" van het woord "hypotheek") geregistreerd en wordt alleen de schrijfwijze van het gedeponeerde merk De Hypotheker als woordmerk en als onderschrift in die vorm bij het beeldmerk gebruikt

Geen verwarringwekkende overeenstemming

HYPOTHEKERIJJE stemt niet op verwarringwekkende wijze overeen met het door DHA gebruikte merk (DE) HYPOTHEKER

Behoudens het feit dat beide partijen in het economisch verkeer aan het publiek in de vorm van hypotheekadvies en het bemiddelen bij het afsluiten van hypotheeken dezelfde, in ieder geval soortgelijke, diensten aanbieden, wordt niet voldaan aan de overige in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE opgenomen vereisten. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJJE niet op verwarringwekkende wijze overeen met het door DHA gebruikte merk (DE) HYPOTHEKER.

Begripsmatig

Gelet op specifieke karakter van de markt komt aan begripsmatige overeenstemming geen doorslaggevende betekenis toe

Uit het door Van der Laan overgelegde overzicht van Shield Mark blijkt, dat in 1998 ten tijde van het depot van HYPOTHEKERIJJE 342 merken waren geregistreerd met een variatie op het begrip hypotheek. (...). De doelgroep van de sector waarin ook partijen zich bewegen richt zich niet zozeer op een specifieke hypotheekadviseur, maar meer op basis van het in de naam waarmee die adviseur zicht presenteert voorkomend woord "hypotheek" of "hypotheken". De doelgroep shopt als het ware tussen de verschillende hypotheekaanbieders om aldus bij het afsluiten van een hypotheek de gunstigste voorwaarden te kunnen krijgen. DHA heeft deze verklaring niet betwist. Op grond van het voorgaande, met name het kennelijk specifieke karakter van de markt waarbinnen partijen opereren, komt er naar het oordeel van de rechtbank aan de begripsmatige gelijkenis tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJJE geen doorslaggevende betekenis toe.

Visueel en auditief

Totaalbeeld en klank "De Hypotheker" en "Hypothekerijje" verschillen

Door de toevoeging van genoemde letters aan het woord "hypotheker" ligt de aandacht in dat woord niet zozeer op het onderdeel "hypotheker", maar gaat die veeleer uit naar het totale beeld en de totale klank van het woord "hypothekerijje". Ook bij een vluchtige waarneming van de woorden "hypotheker" en "hypothekerijje" valt naar het oordeel van de rechtbank eerder het verschil dan de overeenstemming tussen die woorden op. Hetzelfde geldt bij het horen van die woorden. Deze hebben dan een geheel andere cadans." In dit verband is ook niet zonder belang dat uit de gedingstukken blijkt, dat het door DHA gedeponeerde merk De Hypotheker, al of niet in combinatie met "Jazeker.", en niet het gedeponeerde merk HYPOTHEKER wordt gebruikt. Dat wil dus zeggen, dat DHA het woord "hypotheker" gebruikt met daaraan voorafgaand het lidwoord "de". Hiermee wordt het verschil tussen het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJJE en het merk De Hypotheker auditief (zeker wanneer de klemtoon wordt gelegd op het lidwoord de) en visueel nog extra geaccentueerd

Vindplaatsen: LJN: [AZ8277](#)

Rb Groningen, 14 februari 2007

(P.J.W.M. Vermeulen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 82204 / HA ZA 05-849

Vonnis van 14 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE HYPOTHEKERS ASSOCIATIE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. P.E. Mazel,

advocaat [mr. J.J. van Ooijen](#) te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DER LAAN ASSURADEUREN B.V.,

gevestigd te Winschoten,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DER LAAN VERZEKERINGEN B.V.,

gevestigd te Winschoten,

gedaagden,

procureur mr. H.J. Idzenga.

Partijen zullen hierna DHA, Van der Laan Assuradeuren, Van der Laan Verzekeringen en, de twee laatstgenoemden gezamenlijk, Van der Laan genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 januari 2006,
- de brief van 15 februari 2006 van DHA met bijlagen,
- het proces-verbaal van comparitie van 2 maart 2006,
- de akte van DHA met bijlagen,
- de akte van Van der Laan met bijlage,
- de akte van DHA.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

DHA is franchisegever van “De Hypotheker” en heeft 141 vestigingen verspreid over het land.

DHA is rechthebbende op diverse Benelux-registraties met betrekking tot de woorden “hypotheker”, “de hypotheker”, “de hypothekers associatie” en “jazekeer”, waaronder de woordmerken HYPOTHEKER (depot oktober 1990) en De Hypotheker (depot september 1986), een tweetal beeldmerken waarvan één in zwart/wit (depot september 1989) en de ander in kleur (depot december 1990), welke beeldmerken bestaan uit een hoofdletter H waarbij het horizontale streepje is weergegeven in de vorm van een dak met daaronder de woorden De Hypotheker, de woordmerken DE HYPOTHEKERS ASSOCIATIE (depot november 1990) en JAZEKER. DE HYPOTHEKER (depot mei 2000).

Genoemde merken zijn ingeschreven voor (onder andere) diensten in klasse 36 (financieringen en verzekeringen), zoals de verzekering van kredietrisico, advisering inzake kredietverlening, bemiddeling inzake kredieten en hypotheke.

Door (de franchisenemers van) DHA wordt de handelsnaam “(De) Hypotheker” gevoerd.

Van der Laan drijft te Winschoten twee ondernemingen die zich toeleggen op advisering over en het afsluiten van hypotheke en verzekeringen. Sinds maart 1999 is Van der Laan haar hypotheekbedrijf onder een aparte naam, “Hypothekerij”, vanuit haar bestaande bedrijfspand te Winschoten gaan uitoefenen.

Van de Laan Assuradeuren B.V. heeft het woord “hypothekerij” als woordmerk HYPOTHEKERIJE (depot oktober 1998) en een logo bestaande uit een schuine streep met daarop een huisje en daarboven een zon als beeldmerk (depot mei 1999) gedeponeerd. De merken zijn ingeschreven voor diensten in klasse 36 (verzekeringen en financiën) met als toevoeging “hypotheekverschaffing, financieringen en adviezen terzake”.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister voert Van der Laan Verzekeringen B.V. als handelsnaam, onder meer, “Hypothekerij”.

Op 11 december 1998 heeft Van der Laan Assuradeuren B.V. “hypothekerij.nl” als domeinnaam gedeponeerd.

De franchisenemer van DHA, te weten De Hypotheker Winschoten B.V. heeft zich op 15 februari 2000 te Winschoten gevestigd en voert blijkens een uittreksel uit het handelsregister de handelsnaam “De Hypotheker Winschoten B.V.”.

Bij brieven van 30 december 2004, 19 en 28 januari 2005 heeft DHA Van der Laan Assuradeuren onder meer gesommeerd toe te zeggen dat zij elke inbreuk op de merk- en handelsnaam rechten van DHA zal staken.

Het geschil

Ter inleiding overweegt de rechtbank dat zij, mede ten behoeve van de overzichtelijkheid, de door DHA gedeponeerde merken HYPOTHEKER en De Hypotheker hierna, voor zover het onderscheid niet bepalend is, zal weergeven als (DE) HYPOTHEKER.

Het door Van der Laan Assuradeuren gedeponeerde merk HYPOTHEKERIJE zal hierna in die vorm dan wel als “het teken” worden aangeduid.

Wordt bedoeld op de onderneming, de handelsnaam of de domeinnaam van partijen, dan worden die weergegeven in kleine letters.

DHA vordert bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. Van der Laan te gelasten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de rechten van DHA op haar respectieve merken en handelsnamen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, waaronder in ieder geval begrepen registratie, gebruik of overdracht van domeinnamen, merken of handelsnamen bestaande uit een merk of handelsnaam van DHA of een daarmee overeenstemmend teken;

b. de nietigheid uit te spreken, voor de Benelux, van het onder nr. 638335 ten name van Van der Laan Assuradeuren ingeschreven merkdepot van het woord HYPOTHEKERIJE, voor alle waren en diensten, en de doorhaling van de inschrijving van dat depot te bevelen;

c. Van der Laan Assuradeuren te gelasten met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat van haar kant nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinregistratie "hypothekerij.nl" en alle overige door Van der Laan Assuradeuren of Van der Laan Verzekeringen geregistreerde en/of door hun gehouden domeinnamen die een ten processe bedoeld merk- of handelsnaam van DHA bevatten of een daarmee overeenstemmend teken, zonder enige restrictie op naam worden gesteld van DHA, Lichtenauerlaan 50, 3062 ME Rotterdam, één en ander conform het reglement van de Stichting Internet Domeinregistraties;

d. Van der Laan Assuradeuren te gelasten van alle in het kader van de onder sub c. bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de advocaten van DHA te zenden;

e. Van der Laan te gelasten aan DHA een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EURO 10.000,00 te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat Van der Laan Assuradeuren en/of Van der Laan Verzekeringen -geheel of gedeeltelijk- met de nakoming van één van de sub a. tot en met d. gevorderde bevelen/geboden in gebreke blijven, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom;

f. Van der Laan hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade die DHA als gevolg van het in de dagvaarding omschreven handelen van Van der Laan heeft geleden, nader op te maken bij staat;

g. Van der Laan hoofdelijk te veroordelen tot het afdragen van de ten gevolge van het inbreukmakende gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE genoten winst en tot het afleggen van rekeningen verantwoording dienaangaande;

h. Van der Laan hoofdelijk te veroordelen tot betaling binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan DHA van een geldbedrag van EURO 10.742,00 ter vergoeding voor de kosten die DHA heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf dagtekening van het deurwaardersexploot, althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening; met veroordeling van Van der Laan, hoofdelijk, in de kosten van het geding.

Van der Laan voert verweer en vordert DHA te veroordelen in de kosten van de procedure.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De standpunten van partijen en de beoordeling

Met betrekking tot het toepasselijke recht

DHA heeft aan haar vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op haar stelling dat Van der Laan inbreuk maakt op haar merkrecht, ten grondslag gelegd het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b, artikel 14B lid 1 juncto artikel 3 lid 2, en artikel 13A lid 4 en 5 Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW). Van der Laan heeft in dat kader haar verweer mede gebaseerd op het bepaalde in artikel 14bis lid 1 BMW.

De rechtbank overweegt dat op 1 september 2006 het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen), hierna BVIE, in werking is getreden en dat per genoemde datum de BMW is vervallen.

Het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW is thans neergelegd in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, het bepaalde in 14B lid 1 juncto artikel 3 lid 2 BMW in artikel 2.28 lid 3 onder a juncto artikel 2.3 BVIE, het bepaalde in artikel 13A lid 4 en 5 BMW in artikel 2.21 lid 1 en 2 BVIE en het bepaalde in artikel 14bis lid 1 BMW in de artikelen 2.24 lid 1 en 2.29 BVIE.

In artikel 5.3 BVIE is bepaald dat de rechten die onder meer onder de BMW bestonden worden gehandhaafd.

Het BVIE is op deze rechten van toepassing zodat de rechtbank bij haar beoordeling terzake de merkenrechtelijke aspecten in deze procedure zal uitgaan van het bepaalde in het BVIE.

Met betrekking tot de bevoegdheid

De rechtbank stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 BVIE vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat Van der Laan gevestigd is in het arrondissement Groningen.

Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het merk (DE) HYPOTHEKER

DHA stelt voorop dat bekende merken een ruimere beschermingsomvang kennen dan merken die geen (grote) bekendheid genieten.

Haar merk (DE) HYPOTHEKER is gaan functioneren als een zogeheten herkomstaanduiding.

Dat er sprake is van inburgering van haar merk is mede het gevolg van de consequent en intensief sinds eind jaren tachtig gevoerde reclamecampagnes op landelijke televisie, radiostations, in dagbladen en via de website www.funda.nl en sponsoring van sportploegen.

Anders dan Van der Laan betoogt associeert het publiek het merk (DE) HYPOTHEKER niet met een brancheorganisatie maar met een commerciële onderneming die hypotheekadvies aanbiedt.

DHA is in de markt van de specifieke hypotheekadviseurs (dat wil zeggen zonder de bankinstellingen) de marktleider.

Ten onrechte verwijst Van der Laan naar de vermelding van "hypotheker (de(m);-s) hypotheekbank" in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal nu dat woord in de Nederlandse taal niet in generieke zin wordt gebruikt. DHA heeft tegen die vermelding inmiddels actie ondernomen. Daarbij komt dat het in een woordenboek opnemen van een merk op zichzelf geen aanwijzing is voor enig gebrek aan onderscheidend vermogen. DHA verwijst naar het eveneens in genoemd woordenboek opgenomen zijn van de woorden COCA-COLA, SPA, PERRIER en KODAK, die onmiskenbaar, mede door de onderscheidende kracht die zij hebben verkregen door effectieve marketingcampagnes van de betreffende merkhouders, merken zijn.

DHA concludeert dat, op het moment dat zij de bescherming van haar merk heeft ingeroepen, er sprake was van onderscheidend vermogen van dat merk.

Van der Laan is van mening dat de merken van DHA geen onderscheidend vermogen hebben of dat door intensief gebruik hebben gekregen.

Het woord "hypotheker" is puur beschrijvend van aard, namelijk een persoon die of een bedrijf dat hypotheekproducten verkoopt.

Dat vervolgens door reclamecampagnes het woord "hypotheker" is gekoppeld aan één van de in de branche werkzame hypotheekbedrijven doet daar niet aan af. Als er al sprake is van een specifieke bekendheid van (DE) HYPOTHEKER, dan is dat vooral een gevolg van het bekende en omschrijvende woord "hypotheken" of "hypothekeer".

Voorts verwijst Van der Laan voor haar stelling dat de merken van DHA beschrijvend zijn naar de omschrijving van het woord "hypotheker" in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Genoemd woordenboek geeft als betekenis van "hypotheker" het woord "hypotheekbank". Dat, zoals DHA stelt, de uitgever bereid zou zijn daar in de volgende editie bij te vermelden dat dat woord ook een merknaam is, laat onverlet dat "hypotheker" de betekenis "hypotheekbank" heeft, derhalve als beschrijvend moet worden opgevat.

Van zogeheten inburgering door intensief gebruik van de merken van DHA is ook door de in reclame-uitingen gebezigde term "Jazeker. De Hypotheker" geen sprake. Met die term is geen onderscheid ontstaan voor de diensten van DHA. Gebruikmaking daarvan zal door het publiek veeleer worden opgevat als reclame voor het hypotheekvak in het algemeen, te meer omdat in die reclame-uitingen elke associatie met de specifieke onderneming DHA ontbreekt.

Ook heeft het door DHA gebezigde beeldmerk geen onderscheidend vermogen nu dat slechts bestaat uit een hoofdletter "H" waarvan het tussenstreepje wordt gevormd door een dak van een huis.

De rechtbank is van oordeel dat het merk (DE) HYPOTHEKER onderscheidend vermogen heeft.

Het is niet uitsluitend een beschrijvende aanduiding maar kan dienen en -zoals hierna uit de door DHA overgelegde resultaten van een marktonderzoek zal blijken- dient ook kennelijk ter onderscheiding van de herkomst van de aangeboden diensten op het gebied van het hypotheekadvies.

In dit verband heeft DHA haar standpunt dat haar onderhavige merken door de reeds jaren gevoerde reclamecampagnes als merk zijn ingeburgerd en niet aan de hypotheekbranche maar aan een specifieke onderneming zijn verbonden, onder meer door middel van de overgelegde resultaten uit marktonderzoeken met betrekking tot de bekendheid van De Hypotheker, voldoende aannemelijk gemaakt.

Zo is niet weersproken dat bij een door Blauw Research in september 2005 ingesteld onderzoek naar de bekendheid van hypotheekorganisaties bij potentiële en recente afsluiters De Hypotheker, na de Rabobank, op de tweede plaats komt.

Wat betreft de vermelding van het woord "hypotheker" in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is de rechtbank, daargelaten de vraag of door de enkele

vermelding van "hypotheker" in dat woordenboek daarmee het merk (DE) HYPOTHEKER een soortnaam is geworden, van oordeel dat het woord "hypotheker" in relatie tot de wijze waarin dat door DHA is gedeponeerd (HYPOTHEKER, De Hypotheker en JAZEKER. DE HYPOTHEKER) en wordt gebruikt geen gewoon woord is in de Nederlandse taal.

In dit verband is de schrijfwijze van de gedeponeerde tekens niet zonder belang. Blijkens de betreffende stukken is het woord "hypotheker" als merk in hoofdletters en de woorden "de hypotheker" als woordmerk en als onderschrift bij het beeldmerk met een tweetal hoofdletters (te weten de "d" van het woord "de" en de eerste "h" van het woord "hypotheek") geregistreerd en wordt alleen de schrijfwijze van het gedeponeerde merk De Hypotheker als woordmerk en als onderschrift in die vorm bij het beeldmerk gebruikt.

4.5.3. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt voorts dat zij bij het maken van reclame en op de geveleanduidingen op hun kantoren niet alleen hun woordmerken maar ook hun beeldmerken gebruiken. Zoals uit de hierna opgenomen afdrukken zal blijken identificeren partijen zich ook door het gebruik van hun beeldmerken.

Het door DHA gedeponeerde beeldmerk ziet er (hier in zwart-wit afgedrukt) als volgt uit

Van der Laan heeft het volgende beeldmerk gedeponeerd (eveneens hier in zwart-wit afgedrukt):

Worden bij de beeldmerken de door partijen gebruikte kleuren betrokken, dan worden de verschillen daartussen nog groter.

4.5.4. Tot slot merkt de rechtbank terzake het onderhavige aspect op, dat het haar is opgevallen dat Van der Laan aan haar standpunt dat het merk (DE) HYPOTHEKER elk onderscheidend vermogen mist en bovendien uit tekens bestaat die in het taalgebruik een normaal woord zijn (geworden), niet die gevolgtrekking verbindt die artikel 2.28 BVIE biedt: te weten het inroepen van de nietigheid van dat merk.

Met betrekking tot het gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE

DHA concludeert dat Van der Laan het gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE dient te worden verboden omdat zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Gesteld wordt dat aan alle elementen van genoemd artikel is voldaan. Het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE stemmen overeen, sterker nog zijn praktisch identiek, nu laatstgenoemd teken bestaat uit (het belangrijkste element) "hypotheker" met daarachter een toevoeging met de letters "ije", hetgeen geen wezenlijk verschil teweeg brengt tussen genoemd merk en het teken.

Nu naast de overeenstemming tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE ook de diensten die Van der Laan onder haar merk aanbiedt in sterke mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de merken van DHA zijn geregistreerd, kan er, mede gelet op de grote onderscheidingskracht van het merk HYPOTHEKER, onmiskenbaar verwarring ontstaan bij het relevante publiek.

Nu het teken HYPOTHEKERIJE door Van der Laan wordt gebruikt in het economisch verkeer bestaat het gevaar voor verwarring daarin, dat de afnemers van de diensten van HYPOTHEKERIJE deze diensten aanzien voor diensten van DHA (althans van haar franchiseneemers) en dat, hetgeen op zich al voldoende is voor het aannemen van verwarringsgevaar, die afnemers in indirecte zin tussen DHA en Van der Laan als hypotheekbemiddelaars een band zullen vermoeden.

DHA concludeert dat het gevaar voor verwarring vaststaat. Met betrekking tot de onderhavige merken en het teken is er sprake van een grote mate van overeenstemming in de zin van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis.

Van der Laan heeft als verweer het volgende aangevoerd. Zij is sinds de zestiger jaren in Winschoten actief op het gebied van hypotheeken en wat daarmee samenhangt. Haar onderneming is een begrip in Winschoten. Het bedrijfspand waarin ook onder de naam Hypothekerij haar hypotheekafdeling is gevestigd, is gelegen op een prominente plaats in Winschoten. Op het dak van het pand staat, pontificaal en niet te missen, een grote lichtreclame met daarop de naam "Van der Laan".

In 1998 heeft Van der Laan besloten haar hypotheekbedrijf met een nieuw gezicht en een nieuwe naam in het pand onder te brengen.

Boven de etalageramen is sinds 1999 een aantal reclameborden aangebracht met daarop teksten als "Pensioenen", "Verzekeringen" en op drie borden de tekst "Hypothekerij".

Bij de keuze voor de naam van haar hypotheekbedrijf is een naam die de kern van de activiteiten aangeeft en zich onderscheidt van andere in de branche gangbare namen uitgangspunt geweest. In eerste instantie is, inachtig de begrippen "slagerij" en "bakkerij", uitgegaan voor de term "hypothekerij". Om aan die naam meer cachet te geven is daar de letter "e" aan toegevoegd.

Van de Laan bestrijdt dat er in relatie tot de merken van DHA en haar merk HYPOTHEKERIJE sprake is van het ontstaan van verwarring en associatie in de zin van eerdergenoemd artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. De diensten die partijen aanbieden zijn weliswaar soortgelijk, doch (DE) HYPOTHEKER en HYPOTHEKERIJE zijn auditief en visueel allerminst gelijkend. Met name de "IJ" in HYPOTHEKERIJE doet de naam heel anders klinken. Het is al te makkelijk om een gelijkenis aan te nemen door te stellen, dat het grootste gedeelte van genoemde termen gelijk is en, dat er slechts wat letters achteraan zijn geplakt, dit terwijl DHA zelf heeft volstaan met het veranderen van een letter van de algemene term "hypotheeken". Daarbij komt nog dat DHA zich, anders dan Van der Laan, bij haar merk bedient van het lidwoord "DE" en ook dat partijen een geheel andere huisstijl hebben.

Van der Laan betoogt verder dat het publiek weet dat er op het gebied van hypotheeken over het gehele land veel niet economisch met elkaar verbonden spelers op de markt zijn met soortgelijke namen. Offertes worden

gevraagd bij diverse aanbieders om zodoende het gunstigste aanbod eruit te kunnen slepen.

Bij het benaderen van de markt via het aanschrijven van zowel verzekeringsrelaties van Van der Laan als niet-relaties, wordt duidelijk gemaakt dat Hypothekerij een onderdeel is van Van der Laan Assuradeuren B.V.. Geadverteerd wordt hoofdzakelijk in streekbladen met kleine advertenties.

Met de gebruikmaking van het teken HYPOTHEKERIJE profileert Van der Laan zich niet als "hypotheker" maar als een hypotheekwinkel waar men een hypotheekproduct kan kopen. De term "hypotheekwinkel" maakt ook onderdeel uit van de presentatie door Van der Laan.

Van der Laan ziet niet in dat het publiek zou kunnen menen, dat de door haar en DHA aangeboden diensten afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming.

De rechtbank is van oordeel dat Van der Laan door het gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE geen inbreuk maakt op de rechten van DHA als houder van het merk (DE) HYPOTHEKER. Behoudens het feit dat beide partijen in het economisch verkeer aan het publiek in de vorm van hypotheekadvies en het bemiddelen bij het afsluiten van hypotheeken dezelfde, in ieder geval soortgelijke, diensten aanbieden, wordt niet voldaan aan de overige in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE opgenomen vereisten.

Naar het oordeel van de rechtbank stemt het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJE niet op verwarringwekkende wijze overeen met het door DHA gebruikte merk (DE) HYPOTHEKER.

Uit het door Van der Laan overgelegde overzicht van Shield Mark blijkt, dat in 1998 ten tijde van het depot van HYPOTHEKERIJE 342 merken waren geregistreerd met een variatie op het begrip hypotheek.

De rechtbank concludeert daaruit dat het in de onderhavige sector kennelijk niet ongebruikelijk is, dat in de merken van ondernemingen het woord "hypotheek" (of een daarvan afgeleid woord) wordt opgenomen.

Van der Laan heeft daarvoor een verklaring gegeven. De doelgroep van de sector waarin ook partijen zich bewegen richt zich niet zozeer op een specifieke hypotheekadviseur, maar meer op basis van het in de naam waarmee die adviseur zicht presenteert voorkomend woord "hypotheek" of "hypotheeken". De doelgroep shopt als het ware tussen de verschillende hypotheekaanbieders om aldus bij het afsluiten van een hypotheek de gunstigste voorwaarden te kunnen krijgen.

DHA heeft deze verklaring niet betwist.

Op grond van het voorgaande, met name het kennelijk specifieke karakter van de markt waarbinnen partijen opereren, komt er naar het oordeel van de rechtbank aan de begripsmatige gelijkenis tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE geen doorslaggevende betekenis toe.

Met betrekking tot de door DHA gestelde visuele en auditieve gelijkenis tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE overweegt de rechtbank het volgende.

Kenmerkend voor de door partijen gebruikte woordmerken is, dat DHA in het woord "hypotheeken" (op

zich een beschrijvend woord) de letter “n” door een “r” en Van der Laan de letter “n” door de letters “rije” heeft vervangen.

Naar het oordeel van de rechtbank treden in het woord “hypothekerije” de letters “ije” in relatie tot het woord “hypotheker” niet alleen visueel, maar ook auditief zodanig op de voorgrond dat het daardoor een zelfstandige, los van het enkele woord “hypotheker” bestaande betekenis en uitstraling heeft verkregen.

Door de toevoeging van genoemde letters aan het woord “hypotheker” ligt de aandacht in dat woord niet zozeer op het onderdeel “hypotheker”, maar gaat die veeleer uit naar het totale beeld en de totale klank van het woord “hypothekerije”.

Ook bij een vluchtige waarneming van de woorden “hypotheker” en “hypothekerije” valt naar het oordeel van de rechtbank eerder het verschil dan de overeenstemming tussen die woorden op. Hetzelfde geldt bij het horen van die woorden. Deze hebben dan een geheel andere cadans.

In dit verband is ook niet zonder belang dat uit de gedingstukken blijkt, dat het door DHA gedeponeerde merk De Hypotheker, al of niet in combinatie met “Jazeker.”, en niet het gedeponeerde merk HYPOTHEKER wordt gebruikt. Dat wil dus zeggen, dat DHA het woord “hypotheker” gebruikt met daaraan voorafgaand het lidwoord “de”. Hiermee wordt het verschil tussen het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJE en het merk De Hypotheker auditief (zeker wanneer de klemtoon wordt gelegd op het lidwoord de) en visueel nog extra geaccentueerd.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat het door Van der Laan gebruikte teken niet gelijk is aan en geen overeenstemming vertoont met het door DHA gebruikte merk.

Hetgeen overigens terzake het onderhavige aspect door partijen is aangevoerd behoeft gelet op dat oordeel geen verdere bespreking.

4.8.4. De vorderingen van DHA zullen, voor zover die betrekking hebben op het door DHA gestelde terzake het door Van der Laan inbreuk maken op haar rechten als merkhoudster van HYPOTHEKER, De Hypotheker en JAZEKER. DE HYPOTHEKER, worden afgewezen. Het gaat daarbij met name om de in dit kader ingestelde vorderingen zoals die hiervoor onder randnummer 3.1. sub a, b, e, f, en g zijn weergegeven.

Met betrekking tot de handelsnamen en domeinnamen

Hetgeen door de rechtbank hiervoor is overwogen met betrekking tot de gestelde inbreuk door Van der Laan op het merkenrecht van DHA heeft eveneens te gelden voor hetgeen door DHA is gevorderd terzake het door Van der Laan gebruiken van de handelsnaam “Hypothekerije” en de domeinnaam “hypothekerije.nl”.

Met name is van belang hetgeen door de rechtbank hiervoor onder de randnummers 4.8.1. tot en met 4.8.3. is overwogen en beslist met betrekking tot de vraag of er in dit geval sprake is van -samengevat- merkenrechtelijke gelijkenis, overeenstemming en verwarring.

Nu daarvan naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is, zullen ook de vorderingen van DHA, voor

zover die betrekking hebben op het gebruik door Van der Laan van de hiervoor genoemde handels- en domeinnaam en onder randnummer 3.1. sub a, c, d, e, en f van dit vonnis zijn opgenomen/weergegeven, te worden afgewezen.

Met betrekking tot de proceskosten

DHA zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank ziet in de wijze waarop Van der Laan haar vordering tot veroordeling van DHA in de proceskosten heeft ingericht, te weten zonder enige specificatie daarvan en zonder verwijzing naar de “Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, aanleiding om uit te gaan van het zogeheten Liquidatietarief (2 punten x (gelet op de aard van de procedure) tariefgroep III)

De kosten aan de zijde van Van der Laan worden begroot op:

- vastrecht EUR 291,00
- salaris procureur EUR 1.447,50
- totaal EUR 1.738,50

De beslissing

De rechtbank

- wijst de vorderingen af,
- veroordeelt DHA in de proceskosten aan de zijde van Van der Laan tot op heden begroot op EUR 1.738,50.