

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 7 maart 2008**

**N° 2001377**

**Opposant:** **Grey Panthers Limited**  
Greencoat House Francis Street  
SW1P 1DZ London,  
Groot-Brittannië.

**Gemachtigde:** **Shield Mark B.V.**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam,  
Nederland.

**Ingeroepen merk:** AVIVA  
(Gemeenschapsinschrijving 2358133)

*tegen*


**Verweerder:** **Avida International BV**  
Schipholboulevard 127  
1118 BG Amsterdam,  
Nederland.



**Betwiste merk:**  
(Benelux depot 1126571)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 januari 2007 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het teken  ingediend voor diensten in de klassen 35 en 36. Deze merkaanvraag is onder nummer 1126571 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 februari 2007.
2. Op 26 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk AVIVA (Gemeenschapsinschrijving 2358133) ingediend op 20 augustus 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 41 en 42 en ingeschreven op 3 januari 2005.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten, te weten alle diensten in klasse 36 van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 mei 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2007. Het Bureau heeft op 11 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Opposant heeft op 10 september 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 september door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.
12. Het Bureau ontving op 12 november 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 22 november naar opposant gestuurd.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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.

15. Opposant voert aan dat de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen nu de onderscheidende en dominerende bestanddelen nagenoeg identiek aan elkaar zijn. Beide tekens beginnen immers met zeer gelijkende woorden en de consument besteedt in beginsel vooral aandacht aan het begin van het teken. Bovendien zijn de elementen "International" en "BV" volgens opposant zodanig gebruikelijke aanduidingen dat zij voor geen enkele afstand tussen het merk AVIVA en AVIDA zorgen.

16. Opposant stelt in zijn argumenten dat hij de oppositie richt tegen alle waren en diensten uit de klassen 35 en 36 (zie hierna, punt 45). Daar opposant zijn merk heeft ingeschreven voor allerhande producten en diensten op het gebied van verzekeringsdiensten en financiële diensten en het betwiste teken eveneens werd aangevraagd voor diensten op het gebied van verzekeringen en financiën, is opposant van mening dat de waren en diensten identiek of in ieder geval soortgelijk zijn.

17. Opposant verzoekt, gezien het bovenstaande en de onderscheidendheid van het merk, het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

18. Verweerder voert aan dat er geen visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens. Het gaat bij de vergelijking van de tekens immers om de totaalindruk. Het ingeroepen recht bestaat slechts uit één woord, terwijl het teken uit drie woorden bestaat. Bovendien komen de totaalindrucken door de lay-out en de kleurstellingen van het beeldmerk ten opzichte van het woordmerk visueel niet overeen. Verder argumenteert verweerder dat de stelling van opposant dat de consument in beginsel meer aandacht besteedt aan het begin van het woord of teken bij de vergelijking van de totaalindrucken niet relevant is.

19. Daarnaast roept verweerder in dat hij al sinds 2004 naar buiten treedt en zijn diensten aanbiedt onder deze handelsnaam. De naam "Avida" wordt niet apart gebruikt, omdat het woord "International" voor verweerder van groot belang is om te duiden op het internationale karakter van het bedrijf.

20. Wat de auditieve overeenstemming betreft, is verweerder van mening dat de uitspraak van de letter V en D wel degelijk verschilt.

21. Bij de vergelijking van de waren en de diensten, roept verweerder in dat hij zich in het geheel niet bezighoudt met verzekeringen en financiën, maar met advisering van pensioenfondsen en advies over beleggingsportefeuilles en management en coaching bij de inrichting van nieuwe organisaties. Gezien de inhoudelijke verschillen kan er dus volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring. Verweerder voegt hier verder aan toe dat het in aanmerking komend publiek een buitengewoon oplettend publiek is, omdat de diensten die verweerder aanbiedt niet achteloos worden aangeschaft.

22. Tot slot stelt verweerder dat opposant geen bewijs heeft overgelegd van enige verwarring onder zijn afnemers en van het groot onderscheidend vermogen. Wat dit laatste element betreft verwijst verweerder naar de tientallen woord- en beeldmerken die in de merkenregisters staan ingeschreven bestaande of mede bestaande uit het woord "Aviva". Bovendien meent verweerder dat het relevante

publiek het merk Aviva niet kent voor de waren en diensten waarvoor opposant het heeft ingeschreven, daar het naar zijn overtuiging niet wordt gebruikt in de Benelux.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot het betalen van de oppositiekosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

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

25. 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.”*

26. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).


#### **Vergelijking van de tekens**

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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. Uit de bewoording 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 (HvJEG, Sabel, reeds aangehaald).

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

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">AVIVA</p>	

*Begripsmatige vergelijking*

31. Noch “AVIVA”, noch “AVIDA” hebben een betekenis voor het Beneluxpubliek. Het laatste wordelement van het bestreden teken (“BV”) is de aanduiding van de vennootschapsvorm en zal ook zo door het in aanmerking komend publiek worden gezien. “International” duidt dan weer – zoals verweerder zelf in zijn argumentatie stelt (zie supra, 19) – op een internationaal karakter dat men aan het teken wenst te geven. Derhalve zijn deze twee laatste wordelementen de zwakke elementen in het bestreden teken.

32. Geen van beide tekens heeft in zijn geheel een betekenis voor het Beneluxpubliek.

*Visuele vergelijking*

33. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit vier gele grafische elementen (opgemaakt uit vier- en driehoeken) aan de linkerkant van het teken en drie woorden “Avida International bv” van respectievelijk vijf, dertien en twee letters. De woorden zijn allen in het donkerblauw en schuingedrukt. De eerste twee woorden beginnen beiden met een hoofdletter.

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit het vijfletterwoord “AVIVA”.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit betekent echter niet dat het beeldelement kan genegeerd worden, aangezien de vergelijking van de tekens gebaseerd is op de totaalindruk.

36. Vanuit visueel oogpunt zijn de grafische elementen van het bestreden teken - omwille van de zachte gele kleur en de grootte ervan - niet bijzonder opvallend. Het meest in het oogspringende element is het wordelement, door onder andere de grootte, de lengte en de donkerblauwe kleur.

37. Beide tekens hebben de elementen "AVI" en "A" in het eerste woord op een identieke positie. Het eerste woord verschilt enkel voor wat betreft de vierde letter, die in het ingeroepen recht een "V" is en in het betwiste teken een "D". Gezien dit verschil geen invloed heeft op de lengte en het zich eerder op het einde van het eerste woord bevindt, zal dit verschil minder opvallen. Het bestreden teken heeft evenwel nog twee andere woorden. Bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Dit is hier niet anders, aangezien, op basis van hetgeen hiervoor reeds bij de begripsmatige vergelijking werd gesteld, het dominerende bestanddeel in het bestreden teken "Avida" is.

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

39. Zoals hiervoor reeds gesteld, is het eerste gedeelte bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. De twee tekens delen dezelfde klanken [A-vi-a], dewelke op identieke wijze zullen worden uitgesproken. Het verschil ligt ook hier in het verschil tussen de medeklinkers "V" en "D". Gezien de positie en de klank van deze letters in de twee tekens, zullen de verschillen niet opwegen tegen de overeenkomsten.

40. Verweerder stelt dat hij steeds de volledige (handels-)naam gebruikt ter onderscheiding van zijn diensten en niet het element "Avida" alleen (zie supra, 19). Dit wil echter niet zeggen dat, wanneer het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het bestreden teken, het volledige teken zal worden vermeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal het publiek zich beperken tot het dominerende element "AVIDA".

41. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat vanuit auditief standpunt de tekens overeenstemmen.

#### *Conclusie*

42. De tekens stemmen zowel op visueel vlak als op auditief vlak overeen. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

#### ***Vergelijking van de waren***

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten

kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

44. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het werkelijke gebruik doet hier niet terzake.

45. Hoewel opposant op het oppositieformulier aangaf de oppositie enkel te willen richten tegen de diensten in klasse 36 van de betwiste merkaanvraag, stelde deze in zijn argumenten de oppositie te richten tegen alle diensten in klasse 35 en 36 van de betwiste merkaanvraag. Aangezien de draagwijdte van een oppositie gedurende de procedure niet kan worden uitgebreid, zal hierna dan ook enkel rekening worden gehouden met de diensten waartegen opposant oorspronkelijk – via het oppositieformulier – kenbaar had gemaakt de oppositie te willen richten, te weten klasse 36.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Computerprogramma's; hard- en software; elektronische uitgaven te downloaden vanaf het Internet; apparaten en instrumenten voor geluids- en beeldopname en -weergave; magneetschijven, -banden en -cassettes; allemaal met betrekking tot verzekeringen, financiën en onroerende goederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	
KI 16 Drukwerken, schrijfbehoeften, gedrukte rapporten, boeken, allemaal met betrekking tot verzekeringen, financiën en onroerende goederen.	
KI 35 Consultancy en advies voor het bedrijfsleven; allemaal met betrekking tot verzekeringen, financiën en onroerende goederen.	
KI 36 Verzekeringsdiensten en financiële diensten; diensten van een makelaarskantoor in onroerend goed; diensten op het gebied van informatie en advisering inzake het voornoemde.	KI 36 Advisering inzake vermogensbeheer en pensioenfondsen.
KI 41 Opvoeding en opleiding; organisatie van seminars en conferenties; allemaal met betrekking tot verzekeringen, financiën en onroerende goederen, informatie en advisering met betrekking tot het voornoemde.	
KI 42 Het dupliceren van computerprogramma's; landmeetkunde en bouwinspectie; bewaking van eigendom; informatie- en adviesdiensten met betrekking tot de voornoemde diensten.	

46. Aangezien het ingeroepen recht bescherming geniet voor financiële diensten en diensten op het gebied van informatie en advisering inzake onder andere financiële diensten en het betwiste teken bescherming verzoekt voor advisering inzake vermogensbeheer en pensioenfondsen, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van identiteit, dan wel soortgelijkheid. Advies met betrekking tot vermogensbeheer en pensioenfondsen kan onder advisering inzake financiële diensten vallen. Vermogensbeheer houdt immers in dat op een zo optimaal mogelijke manier maximaal rendement wordt gehaald uit kapitaal. Pensioenfondsen investeren dan weer op de financiële markt om ook op deze wijze het kapitaal dat zij beheren voor hun deelnemers te laten renderen.

47. Het argument van verweerder (zie supra, 21) over de inhoudelijke verschillen in de diensten kan in het licht van het voorgaande dan ook niet worden bijgetreden. Bovendien dienen, zoals reeds hiervoor gesteld, de in het register aangeduide waren en diensten met elkaar te worden vergeleken.

48. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de diensten in klasse 36 van het betwiste teken identiek, dan wel op zijn minst soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 36 van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

49. De oppositieprocedure in de Benelux voorziet niet in de mogelijkheid om een ander recht dan een merk in te roepen. Met het (oudere) handelsnaamrecht van verweerder kan dan ook in onderhavige procedure geen rekening worden gehouden.

50. Verweerder stelt verder in zijn argumenten dat naar zijn overtuiging het ingeroepen recht niet wordt gebruikt in de Benelux. Evenwel heeft hij niet verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen en is het ingeroepen recht overigens nog niet gebruiksplchtig, waardoor dit argument niet terzake doet.

51. Het Bureau wijst erop dat, in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 22), de opposant geen bewijs dient te leveren dat er in de realiteit verwarring bestaat. Gevaar voor verwarring is het criterium dat voorzien is in het BVIE en op basis waarvan het Bureau dient te oordelen.

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Aangezien de diensten in klasse 36, geen dagdagelijkse diensten betreffen, maar diensten met mogelijk verstrekkende gevolgen bij een verkeerde keuze, zal het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zijn dan het gemiddelde.



54. Wat het argument van verweerder betreft, inzake de tientallen woord- en beeldmerken die in de merkenregisters staan ingeschreven bestaande of mede bestaande uit het woord "Aviva" (zie supra, 22), wijst het Bureau erop dat het gebruik door andere merken die (deels) bestaan uit dit woord op zich niet wegneemt dat dit woord op zich onderscheidend kan zijn. Bovendien wordt dit argument verder niet onderbouwd en werd klaarblijkelijk door verweerder ook niet nagegaan of dergelijke merken waren ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten.

55. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

## **B. Conclusie**

56. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling. Verder zijn de diensten identiek, dan wel soortgelijk. Hoewel het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger ligt dan het gemiddelde, is het Bureau van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

57. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

58. Oppositie met nummer 2001377 gegrond is.

59. De Benelux merkaanvraag met nummer 1126571 voor de diensten in klasse 35, waartegen de oppositie niet was gericht, ingeschreven wordt.

60. De Benelux merkaanvraag met nummer 1126571 niet ingeschreven wordt voor klasse 36.

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

Den Haag, 7 maart 2008

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart