

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20005539

van 9 december 2011

Opposant: **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**
Plaze de San Nicolas 4
48005 Bilbao
Spanje

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland

BBVA

Ingeroepen recht 1:
(Europese inschrijving 1457746)

Ingeroepen recht 2: **BBVA**
(Europese inschrijving 1349943)

tegen


Verweerder: **BVA Auctions B.V.**
Bijenvlucht 32
3871 JJ Hoevelaken
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **BVA**
(Benelux spoedinschrijving 883895)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BVA voor diensten in de klassen 35, 36, en 39. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883895 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2010.
 2. Op 27 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Europese inschrijving 1457746 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 11 januari 2000 en ingeschreven op 2 juli 2001 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 42;
 - Europese inschrijving 1349943 van het woordmerk BBVA, ingediend op 19 oktober 1999 en ingeschreven op 7 juli 2003 voor diensten in de klassen 35, 36 en 38.
 3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
 4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klasse 35 en 36 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
 5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 1 september 2010.
 8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
 9. Op 27 december 2010 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 18 januari 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.
 10. Verweerder heeft op 4 februari 2011 gereageerd op de argumenten van de opposant en tevens om bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. Deze reactie en dit

verzoek zijn op 16 maart 2011 door het Bureau aan de opposant gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 mei 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 11 mei 2011 bewijzen van gebruik ingediend en het Bureau heeft deze op 24 mei 2011 doorgezonden aan de verweerder en hem een termijn gegeven tot en met 24 juli 2011 om hierop te reageren.

12. Op 11 juli 2011 heeft Zacco Netherlands B.V., als nieuwe gemachtigde van verweerder, gereageerd op de ingediende bewijsstukken en het Bureau heeft deze reactie op 8 augustus 2011 doorgestuurd naar de opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

16. Volgens opposant is er geen enkele twijfel dat de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmen doordat alleen de eerste B van de ingeroepen rechten is weggelaten in het betwiste teken. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem niet mogelijk, aangezien de tekens in de Benelux geen betekenis hebben.

17. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, acht opposant voor het grootste deel identiek en voor het overige sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

18. Zoals door verweerder verzocht, dient opposant bewijsstukken van gebruik in met betrekking tot het eerste ingeroepen recht en merkt daarbij op dat hij er vanuit gaat dat de geldigheid van het tweede ingeroepen recht niet wordt betwist, aangezien met betrekking tot dit recht geen bewijs is gevorderd.

19. Opposant concludeert dat het bovenstaande niet anders kan dan leiden tot gevaar voor verwarring, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen en de betwiste spoedregistratie door te halen.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder voert aan dat hij al sinds 2002 onder de naam BVA opereert, toenmaals bestuurd door de vennootschap Beheer- en Verkoopmaatschappij Amsterdam; al die tijd heeft zich geen verwarring voorgedaan, noch is van bezwaren gebleken.

21. Dit laatste verbaast verweerder evenwel niet, want hij meent dat zijn diensten geen uitstaans hebben met die van opposant. In die context meent hij dan ook dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot verwarring te kunnen leiden.

22. In zijn reactie vraagt verweerder bewijzen van gebruik van het eerste ingeroepen recht. Met betrekking tot de ingediende bewijsstukken meent verweerder vooreerst dat de in het Spaans gestelde stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat de inhoud daarvan onvoldoende begrijpelijk is. Verder blijkt uit de (overige) ingediende stukken geen gebruik voor andere dan bancaire diensten. Alleen deze diensten mogen volgens verweerder dus nog in ogenschouw worden genomen, en die zijn niet soortgelijk aan deze waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

23. Op deze gronden verzoekt verweerder de oppositie van de hand te wijzen en opposant de kosten van de procedure op te leggen.

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 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.

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 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 Schuhfabrik Meyer, 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

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 1349943), waarvoor geen bewijs van gebruik is gevraagd:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BBVA	BVA

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit vier letters, het betwiste teken uit drie, die identiek zijn aan de laatste drie letters van het ingeroepen recht. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ook de eerste letter van merk en teken is identiek, zij het dat deze bij het ingeroepen recht twee keer voorkomt en bij het betwiste teken slechts één keer. Men moet echter voor ogen houden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). In een dergelijk beeld zal genoemd (enige) verschilpunt onvoldoende bekijken om de overeenstemmende visuele totaalindruk weg te nemen.

31. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. De tekens kunnen niet als één woord worden uitgesproken en zullen dus worden opgevat als een afkorting, hoewel een punt tussen de letters ontbreekt. In ieder geval zullen de letters afzonderlijk worden uitgesproken, hetgeen leidt tot een haast identieke uitspraak, met dien verstaande dat de eerste letter bij het ingeroepen recht tweemaal voorkomt.

33. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Dat het betwiste teken staat voor (de afkorting van) een (voormalige) bestuurder van verweerder (zie punt 20) valt geenszins af te leiden uit dit teken als dusdanig, zodat het in aanmerking komend publiek er geen betekenis aan zal toekennen. Dit laatste geldt eveneens voor het ingeroepen recht.

35. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

36. Het merk en het teken zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in de beoordeling.

Vergelijking van de diensten

37. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

38. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

39. Hoewel opposant de diensten waarop de oppositie is gebaseerd niet formeel heeft beperkt, betreft hij in zijn vergelijking alleen de diensten in de klassen 35 en 36 van het ingeroepen recht. In casu is het Bureau van oordeel dat met deze vergelijking kan worden volstaan. De te vergelijken diensten zijn dan de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame en zaken voor zover begrepen in klasse 35, hulp bij de exploitatie of leiding van zaken, economisch onderzoek en analyse en marktonderzoek; uitvoering van bedrijfsonderzoek en organisatie van bedrijven; expertises inzake rendement; registratie, overschrijving, samenstelling, verzameling of systematisering van schriftelijke mededelingen en opnamen; planning, toezicht, leiding, inspectie, bewaking, informatie	Klasse 35: Organiseren van veilingen (ook per internet); zakelijke bemiddeling bij verkoop.

en expertise van bedrijven en zaken; verificatie van rekeningen, exploitatie of samenstelling van mathematische of statistische gegevens; import en export.	
Klasse 36 Verzekeringsdiensten; financiële zaken; monetaire zaken en makelaardij.	Klasse 36: Taxaties (van roerende zaken).

Klasse 35

40. De dienst *zaken* van het ingeroepen recht behelst (onder meer) "handelingen van verkoop en koop" (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Hieronder vallen de diensten *organiseren van veilingen (ook per internet)* en *zakelijke bemiddeling bij verkoop* van het betwiste teken, die derhalve identiek zijn.

Klasse 36

41. De diensten *financiële zaken* en *monetaire zaken* van het ingeroepen recht zijn zeer ruim en alles wat met geld te maken heeft, valt daaronder, dus ook de diensten *taxaties (van roerende zaken)* van het betwiste teken. Daarnaast zijn laatstgenoemde diensten complementair aan de *verzekeringsdiensten* van het ingeroepen recht: om een zaak te kunnen verzekeren of om een schadebedrag te kunnen bepalen, moet de waarde van de zaak getaxeerd worden. Deze diensten zijn dus, zo niet identiek, dan toch in sterke mate soortgelijk.

Conclusie

42. De diensten van het betwiste teken zijn identiek of in ieder geval in sterke mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

43. 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.

44. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die gericht zijn of in ieder geval kunnen zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

46. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en de betrokken diensten identiek dan wel in sterke mate soortgelijk zijn. Op al deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau

van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

47. Het eerdere gebruik van het betwiste teken door verweerder, waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen. Bovendien wordt in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Dat verwarring zich nog niet daadwerkelijk heeft voorgedaan, is voor dit onderzoek dus irrelevant.

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

49. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

50. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, kan het eerste ingeroepen recht onbesproken blijven, evenals de bewijzen van gebruik en verweerdens kritiek daarop.

IV. BESLUIT

51. De oppositie wordt toegewezen.

52. Benelux spoedinschrijving 883895 wordt doorgehaald voor alle diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 36: alle diensten.

53. Benelux spoedinschrijving 883895 blijft gehandhaafd voor de diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 39: alle diensten.

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

Den Haag, 9 december 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten