



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20005835

van 5 maart 2013

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

Ingeroepen recht 1: BBVA
(Europese inschrijving 1349943)

BBVA

Ingeroepen recht 2:
(Europese inschrijving 1457746)

Ingeroepen recht 3: BBVA
(Europese inschrijving 1355270)

tegen

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

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

Betwiste merk: BVA.Altijd Wat Te Bieden
(Benelux depot 1210043)

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

1. Op 16 september 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "BVA.Altijd Wat Te Bieden" voor diensten in de klassen 35, 36, en 39. Dit depot is in behandeling genomen onder nummer 1210043 en gepubliceerd op 20 september 2010.

2. Op 30 november 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- 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;

- Europese inschrijving 1457746 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

BBVA

, 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 1355270 van het woordmerk BBVA, ingediend op 21 oktober 1999 en ingeschreven op 20 november 2000 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41 en 42.

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 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 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 8 december 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 februari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 februari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 april 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 4 april 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 6 april 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 juni 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 31 mei 2011 gereageerd op de argumenten van de opposant en tevens om bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn op 12 juli 2011 door het Bureau aan de opposant gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 september 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 18 augustus 2011 bewijzen van gebruik ingediend en het Bureau heeft deze op 27 september 2011 doorgezonden aan de verweerder en hem een termijn gegeven tot en met 27 november 2011 om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 13 oktober 2011 gereageerd op de ingediende bewijsstukken en het Bureau heeft deze reactie op 18 oktober 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. Opposant meent dat de zinsnede ALTIJD WAT DE BIEDEN van het betwiste teken geen enkel onderscheidend vermogen in zich herbergt en dat de vergelijking zich bijgevolg moet toespitsen op het onderdeel BVA.

17. 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.

18. De diensten van het betwiste teken acht opposant voor het grootste deel identiek en voor het overige sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

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. Reactie 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.

22. Verweerder meent dat het onderdeel ALTIJD WAT TE BIEDEN wel degelijk onderscheidend is en voor slogans geen andere criteria gelden dan voor andere merken. Bovendien wijst verweerder op de dubbele bodem in deze zin, die immers zowel betrekking kan hebben op het te koop aanbieden als op het uitbrengen van een bod.

23. Volgens verweerder zijn er tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken een aantal belangrijke verschillen aan te wijzen. Zo valt het verschil in lengte en is het begin van de tekens verschillend, waarnaar de meeste aandacht van de consument uitgaat, hetgeen een specifiek en opvallend klankbeeld oplevert door de dubbele B van de ingeroepen rechten. Ten slotte is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus verweerder.

24. In zijn reactie vraagt verweerder bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten. Met betrekking tot de ingediende bewijsstukken meent hij 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.

25. 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. Gebruiksbewijzen**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 20 september 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 september 2005 tot 20 september 2010.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Prints van de koersstanden van opposant in 2007-2010;
2. Prints met betrekking tot diverse sponsoringactiviteiten van opposant;
3. Prints van het tijdschrift *GLOBAL FINANCE*, waar onder het kopje *WORLD'S 50 BIGGEST BANKS 2010* opposant op de 33^{ste} plaats wordt vermeld en onder het kopje *WORLD'S 50 SAFEST BANKS 2010* op de 21^{ste};
4. Jaarverslag (2009) van BBVA SUIZA;
5. Stukken waaruit volgens opposant blijkt dat hij de op één na grootste bank is van Spanje en Portugal;
6. Facturen en brochures waaruit volgens opposant blijkt dat hij (in zijn bewoording) ook in België hard aan de weg aan het timmeren is om één van de grotere financiële dienstverleners aldaar te worden;
7. Facturen en brochures met betrekking tot het gebruik in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland;
8. Een verwijzing van opposant naar zijn Italiaanse website met betrekking tot het gebruik in Italië en Zwitserland.

31. Hoewel opposant in zijn conclusie vermeldt dat de ingeroepen rechten in een aanmerkelijk deel van de EU gebruikt zijn voor allerlei financiële en niet financiële diensten, vermeldt hij van deze laatste alleen met name veilingactiviteiten (in Spanje en Portugal) en sponsoring (in Spanje en de Verenigde Staten). Voor deze diensten zijn de ingeroepen rechten evenwel niet ingeschreven, zodat er überhaupt geen rekening kan mee worden gehouden in deze oppositieprocedure. Voor het overige gaan alle ingediende bewijzen van gebruik overduidelijk uitsluitend over diensten van een bank, waarvoor het gebruik *in confesso* is.

Conclusie

32. Alle door opposant ingediende relevante bewijsstukken hebben uitsluitend betrekking op bankzaken. Met betrekking tot deze diensten is het gebruik *in confesso*, zodat een inhoudelijke beoordeling van de gebruiksbewijzen achterwege kan blijven. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de diensten *bankzaken*.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 diensten

36. 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).

37. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten waarop de zij is gebaseerd, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor in casu het gebruik *in confesso* is.

38. Aangezien het gebruik van de ingeroepen rechten *in confesso* is met betrekking tot de diensten *bankzaken* en voor andere waren en diensten geen bewijs van gebruik is aangeleverd, zijn de te vergelijken diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35: Organiseren van veilingen (ook via internet); bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van producten.
Klasse 36 Bankzaken.	Klasse 36: Financiële taxaties, te weten taxatie van roerende goederen.
	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen.

Klasse 35

39. De dienst *organiseren van veilingen* van het betwiste teken is gericht op (de verkoop bij opbod van) doorgaans materiële zaken. *Bankzaken* daarentegen behelzen in feite geen materiële producten (behalve dan geld, maar de “verkoop” daarvan wordt veeleer beschouwd als een dienst, namelijk het verstrekken van leningen). Evenmin worden bankzaken bij opbod aangeboden; de prijzen van deze diensten worden bepaald door de (financiële) markt en niet door de hoogste bidder. Deze diensten zijn dus heel verschillend naar hun voorwerp, de wijze van aanbieding, doelpubliek (bidder van een bod versus vrager van een dienst) en afzetkanalen (veilinghuizen of –zalen versus banken). Aangezien bankzaken geen betrekking hebben op materiële producten, zijn deze diensten ook niet soortgelijk aan de dienst *bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van producten*. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn derhalve niet soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

Klasse 36

40. Mutatis mutandis geldt hetgeen hiervoor is gezegd ook ten aanzien van de diensten *financiële taxaties, te weten taxatie van roerende goederen* van het betwiste teken. Deze hebben uit de aard der zaak betrekking op materiële objecten, dewelke *bankzaken* als gezegd niet tot voorwerp hebben. Aangezien de prijs van de diensten waaruit bankzaken bestaan tot stand komt op de markt, valt er dus ook op dat vlak niets te taxeren. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn dus evenmin soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

Klasse 39

41. De diensten *transport en verpakking en opslag van goederen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, doel en bestemming verschillend van de diensten van de ingeroepen rechten. Deze diensten worden geleverd door gespecialiseerde transportfirma's, die verder geen diensten leveren die vergelijkbaar zijn met bankzaken. Omgekeerd houden banken zich niet bezig met transport of verpakking en opslag van goederen; eventuele geld- en waardetransporten worden niet verricht door de banken zelf, maar door daartoe speciaal uitgeruste en beveiligde gespecialiseerde transportfirma's. Deze diensten zijn dus niet soortgelijk.

Conclusie

42. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Om die reden komt het bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens; immers, ook al zouden de tekens identiek zijn, dan nog kan een oppositie niet slagen als de waren of diensten niet identiek (artikel 2.3, sub a BVIE) of minstens soortgelijk zijn (artikel 2.3, sub b BVIE) (zie in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

B. Overige factoren

43. 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.

44. 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 afgewezen (oftoegewezen).

C. Conclusie

45. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring (arrest YoKaNa, reeds aangehaald).

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2005835 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1210043 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

48. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 maart 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga