

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016682**  
**van 20 juni 2022**

**Opposant:** **Avaloq Evolution AG**  
Allmendstrasse 140  
8041 Zürich  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **MVVP scrl**  
Avenue de Tervueren 270  
1150 Brussel  
België

**Ingeroepen merk:** **Internationale registratie 750803**  
  
AVALOQ  
  
*Tegen*

**Verweerder:** **Viruly Interclick B.V.**  
Stationsplein 45 A4.194  
3013AK Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1429078**  
  
ALLOQ

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 10 november 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk ALLOQ voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 36 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1429078 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2020.
2. Op 27 januari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere internationale registratie met aanwijzing van de Benelux met nummer 750803 van het woordmerk AVALOQ, ingediend en geregistreerd op 6 december 2000 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op de waren "*wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, signaal-, controle- (toezichts-), nood- (reddings-) en onderwijsapparaten en -instrumenten, toestellen voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beelden, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende machines en computerapparatuur*" in klasse 9, alle diensten in klassen 35 en 36 en "*juridische diensten, wetenschappelijk en industrieel onderzoek, computerprogrammering*" in klasse 42 van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 januari 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De bestreden aanvraag is ingediend door verweerder zelf, maar verweerder heeft zich vanaf een bepaald punt in de procedure laten bijstaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft verder gedurende de loop van de administratieve fase van de procedure een beperking ingediend, zodat het Bureau de beoordeling zal baseren op de dienstenomschrijving zoals die thans zichtbaar is in het register. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 oktober 2021.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met een korte toelichting over zijn activiteiten. Opposant is een Zwitsers bedrijf met meer dan 2.000 werknemers en verschillende ontwikkelings- en onderzoekscentra over de hele wereld. Hij biedt financiële instellingen de platformen en diensten aan die zij nodig hebben om succesvol te zijn in

de digitale wereld. Opposant verwijst eveneens naar twee andere door hem gehouden merken met daarin het element "AVALOQ".

10. Vervolgens geeft opposant een korte toelichting over de activiteiten van verweerder, die volgens opposant websites en gespecialiseerde applicaties voor klanten in de bank- en financiële sector levert.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent opposant dat een begripsmatige vergelijking geen zin heeft, omdat beide merken voor het relevante publiek geen betekenis hebben. Indien er wel een betekenis uit de merken zou voortvloeien, zou deze identiek zijn omdat de semantische inhoud hoogstwaarschijnlijk van dezelfde bestanddelen van de tekens zou uitgaan ("ALOQ"/"ALLOQ").

12. Auditief bestaat er een grote mate van overeenstemming, nu a) het betwiste merk in het geheel terug te vinden in het ingeroepen merk, b) het gemeenschappelijke element van beide tekens significant is (twee van de drie lettergrepen – vier letters van de zes), en c) de eerste letter van het ingeroepen merk en de eerste letter van het betwiste merk (de letter "A") identiek zijn. Ter ondersteuning van de auditieve overeenstemming verwijst opposant naar een aantal beslissingen van het Bureau zelf, het EUIPO, de Board of Appeal van het EUIPO en het Gerecht van de Europese Unie.

13. Ook visueel bestaat er volgens opposant een grote mate van overeenstemming. Het betwiste merk komt immers bijna volledig voor in het ingeroepen merk. Het komt meer bepaald overeen met het grootste deel van het ingeroepen merk (vier letters van de zeven) en het laatste deel ervan is bijna identiek (vier letters van de vijf): A(L)LOQ. Opposant verwijst hier naar de rechtspraak waar hij al naar verwees in het kader van de auditieve vergelijking.

14. Concluderend meent opposant dat de betrokken merken in hoge mate overeenstemmen.

15. De waren en diensten stemmen volgens opposant overeen. Het betreft veelal identieke waren en diensten. Verder zijn de waren en diensten veelal complementair of vormen de aangevraagde waren en diensten een subcategorie van de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Ter ondersteuning van het voorgaande, verwijst opposant ook naar de (rechtspraak genoemd in de) Richtlijnen van het EUIPO. Ten slotte merkt opposant in dit verband op dat ten tijde van het depot van het ingeroepen merk veel van de thans bestaande subdivisies van diensten/waren nog niet bestonden. Deze subdivisies zijn pas in de loop van de tijd ontstaan en meer bepaald ten gevolge van de technische vooruitgang, maar dat laat onverlet dat deze diensten vallen onder "computerprogramming" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

16. Opposant eindigt met een toelichting over het relevante publiek. Hoewel verweerder wellicht zal betogen dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau, sluit dit het verwarringsgevaar niet uit. In de eerste plaats zijn de door verweerder aangeboden diensten in dit geval geen diensten aan particulieren maar aan bedrijven. Het gaat om professionele informaticahulpmiddelen, de ontvangers zullen dus niet bijzonder oplettend zijn. Ten tweede leidt een hoge mate van aandacht hoe dan ook niet automatisch tot het besluit dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

17. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder heeft in eerste instantie om gebruiksbewijzen verzocht en na ontvangst daarvan tevens gereageerd op de argumenten van opposant.

19. Ten aanzien van de gebruiksbewijzen bespreekt verweerder alle door opposant ingediende gebruiksstukken. Verweerder meent dat het gebruiksbewijs lijkt te zien op gebruik als handelsnaam. Verweerder merkt ook op dat gebruik voor software geen gebruik voor computerapparatuur aantoont. Verweerder merkt op dat veel ingediende stukken buiten de relevante periode vallen, en dat ze daarnaast hoe dan ook geen gebruik in de Benelux laten zien voor de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven en ingeroepen. Om die redenen kan er dan ook geen sprake zijn van normaal gebruik van het ingeroepen merk, zodat de oppositie dient te worden afgewezen.

20. Voor zover het Bureau zou menen dat wel sprake is van normaal gebruik, merkt verweerder het volgende op.

21. De argumenten van opposant inzake visuele overeenstemming kunnen niet slagen. Het feit dat in het midden van het merk van de opposant twee totaal verschillende letters geplaatst zijn – “VA” - zorgt voor een heel duidelijk visueel verschil. Dit in het bijzonder nu de consument juist meer de nadruk legt op het begin van merken. In dit verband verwijst verweerder naar rechtspraak van het EUIPO en het Gerecht van de Europese Unie waarin dit wordt bevestigd.

22. Ook auditief stemmen de betrokken merken niet overeen, aldus verweerder. Bij het merk van opposant ligt de nadruk op het begin ervan A-VA, waarbij de nadruk in de totale uitspraak ligt op het gedeelte VA. De uitspraak van A-VA-LOQ is daarmee totaal verschillend van de uitspraak van AL-LOQ.

23. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk nu beide merken geen betekenis hebben. Het argument van opposant dat, indien er wel een betekenis uit de betrokken merken zou voortvloeien, die gelijk zou zijn vanwege de overeenstemmende delen “ALOQ/ ALLOQ” houdt geen stand omdat toevoeging van een of in dit geval twee letters al kan leiden tot een totaal andere betekenis, bijvoorbeeld VIS versus VIES.

24. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat de diensten in klassen 35, 37, 38 en 41 niet soortgelijk zijn aan de diensten die zijn opgenomen in de aanvraag van het betwiste merk. Voor een aantal van de waren en diensten in de klassen 9, 36 en 41 is sprake van hooguit enige mate van soortgelijkheid. Verder beroept opposant zich op een aantal vage termen in de zin van het arrest IP Translator en met betrekking tot opposants argument *“In dat verband moet ook worden opgemerkt dat ten tijde van het depot van het Ingeroepen Merk veel van de thans bestaande subdivisies van diensten/waren nog niet bestonden. Deze subdivisies zijn pas in de loop van de tijd ontstaan, en meer bepaald ten gevolge van de technische vooruitgang”*, merkt verweerder op dat de opposant de merkregistratie had kunnen specificeren of nieuwe merkaanvragen had kunnen verrichten om bescherming te verkrijgen voor nieuwe producten en diensten die in de loop van de tijd ontstaan zijn.

25. Het aandachtsniveau van het relevante publiek in casu is hoog. De waren en diensten van beide partijen worden met veel aandacht en zorg gekozen door het relevante publiek.

26. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

### III. BESLISSING

#### A. Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.

28. Het betwiste merk werd ingediend op 10 november 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode - loopt dus van 10 november 2015 tot 10 november 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

33. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren en diensten, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

*Klasse 9: Wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, signaal-, controle- (toezichts-), nood- (reddings-) en onderwijsapparaten en -instrumenten, toestellen voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beelden, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende machines en computerapparatuur.*

*Klasse 35: Reclame, bedrijfsbeheer, bedrijfsadministratie, het verlenen van kantoordiensten.*

*Klasse 36: Verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij in onroerende goederen.*

*Klasse 42: Juridische diensten, wetenschappelijk en industrieel onderzoek, computerprogramming.*

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

34. Oponent dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- i) Een ongedateerde foto van een man die een presentatie geeft met op die foto zichtbaar een banner en een slide waarop het merk AVALOQ in een specifiek lettertype zichtbaar is;
- ii) Een uitdraai van de website van opposant van 12 juli 2021 over het kantoor van opposant in Luxemburg 2021, waarin o.a. informatie wordt gegeven over openstaande vacatures (zoals "business and technical consultant" en "software engineer");
- iii) Een ongedateerd printscreen met een overzicht van vestigingen van de opposant, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje;
- iv) Een email van 6 november 2017 met de uitnodiging voor een event genaamd "10th anniversary to efficient banking in Europe";
- v) Uitdraai van ICANN waaruit blijkt dat de domeinnaam avaloq.com is geregistreerd en wordt gehouden door opposant;
- vi) Printscreens van de website van opposant van 6 juli 2021 waarop o.a. te lezen is dat opposant "leader in core banking software, digital banking and digital wealth management" is en "fast-growing provider of Saas and BPaaS for banks and wealth managers";
- vii) Een ongedateerd afschrift van de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door opposant, waarop onder andere is te lezen dat het Avaloq logo een geregistreerd merk van opposant is ("the Avaloq logo is a registered trademark of Avaloq");
- viii) Afschrift van de Waybackmachine waarop te zien is dat de domeinnaam www.avaloq.com in gebruik was tussen 15 mei 2001 en 27 juli 2021;
- ix) Afschriften van de Waybackmachine waarop de inhoud van de website te zien is die onder de domeinnaam www.avaloq.com hangt, waarop o.a. te lezen is dat de ambitie van opposant is "to provide a full-end digital end solution" en dat het door opposant aangeboden product "core banking software" en "leading banking software" is. Ook wordt melding gemaakt van "Avaloq Community Conferences in 2019";
- x) Ongedateerde printscreens van de website die hangt onder de domeinnaam ww.avaloq.com, waarop o.a. te lezen is dat door opposant software-oplossingen worden aangeboden zoals Saas en BSaas;
- xi) Stukken via de Waybackmachine waarop informatie te lezen is over door opposant aangeboden producten, zoals een "fact sheet cashier solution" en de "client manager relationship module", waarbij het in alle gevallen lijkt te gaan om software-modules;
- xii) Een uitdraai van de website van opposant van 10 augustus 2021, waarop onder andere te lezen is dat een van de aangeboden producten "Avaloq core Banking Software" is;
- xiii) Verschillende printscreens van de website van opposant van o.a. 28 mei 2020, 7 april 2020, 23 augustus 2016 via de Waybackmachine waarop o.a. te lezen is dat het door opposant aangeboden product "Avaloq core banking software" is;
- xiv) Printscreen van 9 augustus 2021 van Twitter-account van opposant, waarbij oppsant zichzelf beschrijft als "leading fintech company offering digital banking& core banking software as well as business process as a service to banks&wealth managers, Saas BPaaS";
- xv) Prinscreen van 9 augustus van het LinkedIn- account van de opposant, waarop o.a. te lezen dat opposant zich richt op specifieke software ("based on our fully integrated banking software");
- xvi) De resultaten van een Google search naar opposant van 9 augustus 2021;

- xvii) Printscreen van 8 mei 2021 van YouTube waarop de zoekresultaten zichtbaar zijn indien wordt gezocht op "Avaloq";
- xviii) Aanvullende printscreens van YouTube waarop de zoekresultaten zichtbaar zijn indien wordt gezocht op "Avaloq";
- xix) Een deel van een Franstalig servicecontract tussen opposant en een geanonimiseerde partij waarin de software van Avaloq wordt vermeld;
- xx) Nieuwsberichten van 1 oktober 2020 zoals o.a. vindbaar op de website van opposant over de samenwerking van opposant met een andere partij over het gebruik van software die door opposant wordt ontwikkeld en aangeboden;
- xxi) Facturen uitgegeven door opposant, van 10 mei 2017 en van augustus 2020, voor "consulting & implementation services", waarbij de persoon of het bedrijf waaraan de facturen zijn gericht zijn zwartgemaakt, evenals de plaats waar deze partijen zijn gevestigd;
- xxii) Een whitepaper van 10 augustus 2021 over de door opposant aangeboden diensten;
- xxiii) Een email van 10 mei 2021 aan een persoon die de "Avaloq Community" is toegetreden, en waarin o.a. als volgt is te lezen: "Learn how our comprehensive core banking software and stand-alone digital solutions can save your firm time, hassles and money".

35. Hoewel het gebruiksbewijs zoals hierboven besproken laat zien dat het teken "AVALOQ" is en/of wordt gebruikt ter onderscheiding van de onderneming van de opposant, laat het bewijs geen normaal gebruik van het ingeroepen merk gedurende de relevante periode zien.

36. Allereerst valt een groot deel van het bewijs buiten de relevante periode. Maar zelfs indien al het bewijs binnen de relevante periode zou vallen, dan zou het bewijs nog geen normaal gebruik van het ingeroepen merk laten zien. Niet alleen wordt er geen melding gemaakt van de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven en ingeroepen (zie punt 33), ook laten de stukken hoe dan ook geen gebruik binnen de Benelux zien. Het grootste deel van het gebruiksbewijs laat enkel zien dat de opposant online actief is, maar daaruit kan niet de conclusie worden getrokken dat dat gebruik gericht is op de Benelux, en/of dat er een afzet in de Benelux wordt gezocht en/of gevonden. Als er al enige conclusie zou kunnen worden getrokken uit het gebruiksbewijs, dan is dat dat opposant zich lijkt te richten op het ontwikkelen en aanbieden van software voor partijen in de financiële sector, namelijk banken en "wealth managers", maar, zoals ook terecht wordt opgemerkt door verweerder, daarvoor is het ingeroepen merk niet ingeschreven.

#### *Conclusie*

37. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode niet bewezen, voor geen van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

#### **B. Overige factoren**

38. Opposant neemt in zijn argumenten alle waren en diensten van het ingeroepen merk in de vergelijking van de waren en diensten op. De oppositie is echter ingesteld op basis van een deel van de waren in klasse 9, alle diensten in klassen 35 en 36 en een deel van de diensten in klasse 41. Aangezien de omvang van de oppositie niet kan worden uitgebreid nadat de oppositie is ingesteld, zou de oppositiebeslissing, indien normaal gebruik van het ingeroepen merk bewezen werd geacht, beperkt zijn gebleven tot de vergelijking van die waren en diensten waarop de oppositie is ingesteld.

#### **C. Conclusie**

39. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

**IV. BESLUIT**

40. De oppositie met nummer 2016682 wordt in haar geheel afgewezen.
41. Benelux aanvraag 1429078 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor ze is aangevraagd.
42. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 20 juni 2022



*Camille Janssen*  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman