



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011378
van 30 juni 2017

Opposant: **Geertjan P.T. Groot h.o.d.n. Alphabet Consultancy**
Apollostraat 9
6991 GW Rheden
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: ALPHABET (Benelux inschrijving 700597)

tegen

Verweerder: **AlphaBet Capital Advisors Ltd**
Berkeley Square 43 Suite 4b
W1J 5FJ Londen
Groot-Brittannië

Gemachtigde: --

Betwiste merk: AlphaBet Capital Advisors (Benelux depot 1316809)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AlphaBet Capital Advisors voor diensten in klasse 36. Dit depot is onder nummer 1316809 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 september 2015.
2. Op 13 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 700597 van het woordmerk ALPHABET, ingediend op 8 januari 2002 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de diensten van het ingeroepen recht.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 13 september 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt vast dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het betwiste teken en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. De toevoeging CAPITAL ADVISORS acht hij puur beschrijvend. Daarnaast hecht de consument in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken. Uit dit alles concludeert opposant dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen.
10. Begripsmatig heeft het gemeenschappelijk element ALPHABET volgens opposant geen beschrijvende betekenis in relatie tot de diensten in kwestie. De woorden CAPITAL (kapitaal/vermogen) en ADVISORS (adviseurs) zijn daarentegen wel beschrijvend voor financiële diensten en beheerdiensten. Opposant acht de tekens in conceptueel opzicht dan ook eveneens overeenstemmend.

11. De wederzijdse diensten in klasse 36 zijn identiek, aldus opposant. Daarnaast zijn de diensten in de klassen 35 en 41 van het ingeroepen recht (al dan niet in hoge mate) soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken.

12. Opposant meent dat in het voorliggende geval moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek en dat het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

13. Op grond van deze overwegingen concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder wijst erop dat hij het betwiste teken reeds in 2004 heeft geregistreerd in de Benelux. Doordat verzuimd werd het merk in 2014 te vernieuwen, diende hij in 2015 een nieuw depot in. Al die tijd – tot aan de onderhavige oppositie – heeft verweerder niet van opposant vernomen dat er sprake zou kunnen zijn van verwarring.

15. Verweerder meent dat opposant zijn merk ten onrechte vergelijkt met ALPHABET CAPITAL ADVISORS. Het betwiste teken wordt immers – met opzet – anders gespeld, namelijk als AlphaBet Capital Advisors. Daardoor is dit teken volgens verweerder visueel heel anders dan en onderscheidend van het ingeroepen recht.

16. Begripsmatig is het betwiste teken een woordspeling op de investeringsindustrie, zo licht verweerder toe. In deze branche staat Alpha namelijk voor de vaardigheid van een fondsbeheerder om beter te presteren dan de markt, die als maatstaf wordt gebruikt en waarnaar verwezen wordt als Beta. Daarnaast is het teken een afspiegeling van wat beleggers proberen te bereiken met hun investeringsbeleid: meerprestatie door een *Bet op Alpha* (“een gok maken op alpha”), door de allerbesten te selecteren (Alpha) in de industrie die een meerprestatie zullen laten zien ten opzichte van de markt (Beta). Verder wijst verweerder op het successief gebruik van de hoofdletters ABC in het teken om te weerspiegelen dat de *deal flow* uit alle delen van de wereld komt. Verweerder acht zijn naam dus belangrijk en zeer onderscheidend in de investeringsindustrie waar deze terminologie zinvol is.

17. Doordat de nadruk in het element AlphaBet op de tweede lettergreep komt te liggen, wordt dit woord heel anders uitgesproken dan het ingeroepen recht, aldus verweerder.

18. Verweerder beklemtoont dat al zijn diensten die hij aanbiedt, gerelateerd zijn aan gereguleerde financiële activiteiten, namelijk het werven van kapitaal, financiën en fondsen. Volgens hem is daarvan bij opposant geen sprake en kunnen diens diensten worden samengevat als administratieve diensten en onderwijsdiensten.

19. Verweerder heeft opposant om bewijs gevraagd van het gebruik van zijn ingeroepen recht en bij uitblijven daarvan heeft hij zelf onderzoek gedaan. In het handelsregister is opposants onderneming omschreven als “organisatie-adviesbureau” en “brede administratieve dienstverlening”. Verder staat het ingeroepen recht niet ingeschreven bij de Nederlandse toezichthouder AFM, aldus nog verweerder.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALPHABET	AlphaBet Capital Advisors

Begripsmatige vergelijking

27. Het gemeenschappelijk element “alphabet” (in het ingeroepen recht gespeld in hoofdletters, in het betwiste teken als “AlphaBet”) heeft dezelfde betekenis in het Engels, het Frans en het Nederlands (alfabet). Verweerder wijst erop dat dit woord door de afwijkende schrijfwijze in het betwiste teken een heel eigen betekenis bekommt in de investeringsindustrie (*Bet op Alpha*, zie punt 16). Het Bureau brengt evenwel in herinnering dat de gemiddelde consument een teken niet steeds analyseert en niet altijd let op de verschillende details ervan (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005 en HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997). Bovendien zal ook het publiek dat vertrouwd is met de terminologie in de investeringswereld toch ook de meer alledaagse betekenis van het woord “alphabet” herkennen.

28. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is het geval met de woorden “Capital Advisors” in het betwiste teken, vrij te vertalen als “vermogensadviseurs”. Deze aanduiding is beschrijvend voor de betrokken diensten en derhalve moet het element AlphaBet als het dominante bestanddeel van het teken worden aangemerkt.

29. Het dominante element van het betwiste teken is begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht. Het betwiste teken bevat daarnaast nog een beschrijvende aanduiding van de diensten waarvoor het is ingeschreven. In hun totaalindruk zijn de tekens op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit één woord, het betwiste teken uit drie, waarvan het eerste identiek is aan het ingeroepen recht en de twee andere zoals gezegd een beschrijvende aanduiding vormen voor de betrokken diensten.

31. Het ingeroepen recht is dus integraal hernomen in het betwiste teken en aangezien het daarin het enige element is met onderscheidend vermogen, behoudt het daarin een zelfstandige en onderscheidende positie, hetgeen reeds een aanwijzing kan zijn dat de tekens overeenstemmen (zie GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

32. Bovendien zal de consument 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). In het voorliggende geval is het identieke element niet alleen het dominante bestanddeel van het betwiste teken, maar staat het ook geheel aan het begin daarvan. De overeenstemmende visuele totaalindruk kan niet ongedaan worden gemaakt door de toevoeging van twee woorden die een beschrijvende aanduiding vormen van de diensten aangeduid door het teken.

33. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Mutatis mutandis kan hetzelfde worden gezegd met betrekking tot de auditieve vergelijking. Ook op dit vlak zal de consument immers doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. Bovendien zal hij een beschrijvende aanduiding vaak weglaten wanneer hij mondeling aan een teken refereert, zeker indien dit

het teken makkelijker laat uitspreken (zie in die zin GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

35. Verweerder wijst erop dat het element AlphaBet in het betwiste teken, gelet op de specifieke betekenis ervan in de investeringsbranche, moet worden uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep (zie punt 17). Er zij echter op gewezen dat deze betekenis, en dus de afwijkende klemtoon, niet voor eenieder duidelijk is. Bovendien maakt deze afwijkende klemtoon nog niet dat het woord als gevolg daarvan helemaal anders wordt uitgesproken dan het ingeroepen recht.

36. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

37. Merk en teken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend en visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

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

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

40. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Het verzorgen van adviezen, ondersteuning en interimmanagement op het gebied van administratieve organisatie en bedrijfsvoering; professionele consultatie op zakelijk gebied; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; commerciële en economische bedrijfsanalyse; bemiddeling en advisering inzake interimmanagement; projectmanagement; administratieve diensten.	
Klasse 36 Dienstverlening op financieel gebied; financiële bedrijfsanalyse; consultancy en advisering met betrekking tot financiële zaken.	Class 36 Fundraising services; Fundraising; Arranging finance for businesses; Arranging the provision of finance; Raising of capital; Corporate finance services; Financial services; Private placement and venture capital investment services. <i>Fondsenwerving; Bedrijfsfinancieringen; Bijeenbrengen van financieringsmiddelen; Financiële diensten voor bedrijven; Financiële diensten; Risicokapitaalbelegging en –beheer.</i>
Klasse 41 Opvoeding, opleidingen en cursussen op het gebied van management, coaching en bedrijfsvoering; het organiseren van workshops,	

seminars, congressen en trainingen; samenstellen van cursussen; het publiceren en uitgeven van (hand)boeken, handleidingen en cursus- en instructiemateriaal, tijdschriften en andere periodieken; het beschikbaar stellen en verstrekken van informatie met betrekking tot educatieve, culturele en ontspannende evenementen.	
	<i>NB: De oorspronkelijke taal van de dienstenlijst van dit depot is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>

41. Alle diensten van het betwiste teken vallen onder de meer algemene aanduiding *dienstverlening op financieel gebied* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

Conclusie

42. De diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel 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 gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie zijn gericht op een publiek (doorgaans professionals) waarvan kan worden verwacht dat zij een hoger aandachtsniveau hebben. Voor zover het in aanmerking komend publiek bestaat uit particulieren, gaat het om diensten die naar hun aard slechts sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen zijn gemoeid. Ook voor dit doelpubliek zal het aandachtsniveau dus hoger zijn dan normaal.

45. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn alle betrokken diensten hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk.

46. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

47. Merk en teken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend en visueel en auditief overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een

verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

48. Opposant acht de diensten van het ingeroepen recht in de klassen 35 en 41 eveneens soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken (zie punt 11). Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien de diensten in klasse 36 reeds identiek dan wel soortgelijk werden bevonden.

49. Het feit dat opposant, om welke reden dan ook, niet eerder bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik door verweerder van het teken AlphaBet Capital Advisors (zie punt 14), 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.

50. Verweerder stelt dat hij opposant om bewijs heeft gevraagd van het gebruik van zijn ingeroepen recht (zie punt 19). Het Bureau merkt op dat dit echter niet is geschied conform de in een oppositieprocedure geldende voorschriften (regel 1.17, lid 1, onder d UR). Aan het uitblijven van deze bewijsstukken, kunnen dan ook niet de in deze procedure voorziene gevolgen worden verbonden.

51. Bij ontstentenis van bewijs van gebruik heeft verweerder zijn eigen onderzoek daarvoor in de plaats gesteld (zie punt 18 en 19). Aangezien dit niet in overeenstemming is met de oppositieprocedure, is het Bureau geheel voorbijgegaan aan de hieruit resulterende bevindingen.

52. De diensten van het ingeroepen recht worden niet vastgesteld aan de hand van de eigen bevindingen van verweerder (zie punt 18), noch op basis van de gegevens in het handelsregister (zie punt 19), maar uitsluitend op basis van de gegevens in het merkenregister.

53. Het al dan niet aangemeld zijn bij een (nationale) gedragstoezichthouder op de financiële markten (zie punt 19) is niet van invloed op de merkenrechtelijke bescherming van een merk.

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2011378 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1316809 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 30 juni 2017

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Vincent Munier