



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2008181**

**van 30 juni 2014**

- Opposant:** **BinckBank N.V.**  
Barbara Strozziilaan 310  
1083 HN Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Chiever BV**  
Barbara Strozziilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 635603**  
  
ALEX
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 2062255**  
  
ALEX
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 6110829**  
  
ALEX BANK  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Benelex BVBA**  
Rue de Stassart 117  
1050 Bruxelles  
België
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1254630**  
  
Euralex

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

1. Op 18 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Euralex voor diensten in de klassen 35, 36 en 45. Het depot is onder nummer 1254630 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 september 2012.

2. Op 3 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 december 2012) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 635603 van het woordmerk ALEX, ingediend op 2 juli 1998 en ingeschreven voor diensten in klasse 36;
- Europese inschrijving 2062255 van het woordmerk ALEX, ingediend op 30 januari 2001 en ingeschreven op 4 maart 2002 voor diensten in klasse 36;
- Europese inschrijving 6110829 van het woordmerk ALEX BANK, ingediend op 18 juli 2007 en ingeschreven op 17 september 2008 voor diensten in klasse 36.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 36 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 proceduuretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 19 april 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 juni 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft deze op 12 juli 2013 doorgezonden aan opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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 van opposant**

14. De ingeroepen rechten en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk de woorden ALEX en Euralex, waarbij de ingeroepen rechten volledig terugkomen in het bestreden teken, aldus opposant. Het eerste element van het bestreden teken, EUR, kan volgens opposant gezien worden als een beschrijvende aanduiding, die veelvuldig gebruikt wordt als afkorting van "euro" of "Europa". Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling stukken in. Er zal volgens opposant dus meer aandacht uitgaan naar het element ALEX, waardoor de merken en het teken visueel identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn. De merken en het teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend. Aangezien Alex een jongens- en meisjesnaam is, wordt het opgevat als een fantasiebenaming zonder betekenis en daarom is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk. Voor wat betreft het ingeroepen recht ALEX BANK verwijst opposant naar de vergelijking met het enkele woord ALEX, aangezien het element BANK beschrijvend is voor de betrokken diensten.

15. De diensten van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan die van hem.

16. ALEX wordt volgens opposant sinds 1999 intensief gebruikt en geniet vanwege langdurig gebruik en investeringen in aanmerkelijke marketingkosten een grote bekendheid en daardoor een grotere beschermingsomvang. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant stukken in. Ook ab initio is ALEX onderscheidend voor de diensten waarvoor het is ingeschreven, aldus opposant.

17. Door de toevoeging van het element EUR zou de consument volgens opposant kunnen denken dat er sprake is van een internationale (Europese) extensie van de diensten die aangeboden worden onder het merk ALEX.

18. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren voor de diensten in klasse 36.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Volgens verweerder is het verschil tussen de merken en het teken enorm, nu de ingeroepen rechten uit vier letters en het bestreden teken uit zeven letters bestaan. Bovendien zit het verschil tussen de merken en het teken in het begin en zal de consument doorgaans meer aandacht besteden

aan het begingedeelte dan aan het eindgedeelte van een merk. ALEX is volgens hem geen dominant element van het teken Euralex. Visueel en auditief zijn de merken en het teken dan ook niet overeenstemmend volgens verweerder. De ingeroepen rechten ALEX hebben volgens verweerder geen betekenis. Ook het bestreden teken heeft geen betekenis, hoewel het publiek er mogelijk een conceptuele betekenis aan zal toekennen, namelijk als een referentie aan Europa en aan het Latijnse woord "lex". De merken en het teken lijken dus niet op elkaar waardoor er volgens verweerder geen enkel risico op verwarring bestaat.

20. Het bestreden teken werd volgens verweerder gedeponeed door een advocatenvennootschap, waardoor de diensten van verweerder in grote mate in connectie staan met aspecten die in connectie staan met het recht.

21. Volgens verweerder heeft ALEX geen groot onderscheidend vermogen, aangezien het een mannelijke en vrouwelijke voornaam is die zeer verspreid is en zelfs banaal is geworden. De bekendheid die opposant inroept, waarvan verweerder niet overtuigd is, kan volgens hem in het beste geval betrekking hebben op een welbepaald beperkt publiek in een beperkt gedeelte van het Benelux territorium.

22. Nu er geen sprake is van overeenstemming tussen de merken en het teken, is er in ieder geval aan één van de cumulatieve voorwaarden voor verwarringsgevaar niet voldaan. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het bestreden depot voor alle diensten in te schrijven en opposant te veroordelen tot betaling van 1250 euro aan verweerder.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

24. 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."

25. 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***

26. 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).

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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

28. 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).

29. Het Bureau zal eerst overgaan tot de vergelijking van het bestreden teken met de identieke ingeroepen rechten ALEX, te weten Benelux inschrijving 635603 en Gemeenschapsmerk 2062255, hierna gezamenlijk aan te duiden als "het ingeroepen recht".

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>ALEX</b>	<b>Euralex</b>

### ***Begripsmatige vergelijking***

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ALEX, het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Euralex.

32. Het ingeroepen recht, ALEX, is een jongensnaam en betreft derhalve een fantasiebenaming zonder betekenis.

33. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat

een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het is naar oordeel van het Bureau niet evident dat het bestreden teken gesplitst zal worden, hoewel niet valt uit te sluiten dat het in aanmerking komend publiek het element "Eur" zal herkennen en zal opvatten als een afkorting van of verwijzing naar Europa. In zijn geheel heeft het bestreden teken echter ook geen betekenis.

34. Merk en teken zijn beide een fantasiebenaming; een begripsmatige vergelijking is derhalve niet mogelijk.

#### *Visuele vergelijking*

35. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat vier letters, het teken van verweerder zeven. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

36. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Het ingeroepen recht, ALEX, wordt integraal hernomen in het bestreden teken.

37. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), kan dit gecompenseerd worden indien het daarop volgende deel niet verwaarloosbaar is in de totaalindruk van het teken (GEU, T-247-11, FAIRWILD, 7 maart 2013). Het Bureau is van oordeel dat dit in onderhavig geval van toepassing is, aangezien het bestreden teken uit zeven letters bestaat, waarvan vier letters identiek en in dezelfde volgorde als in het ingeroepen recht hernomen zijn.

38. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

39. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen; AA-LEKS. Het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen; EU-RAA-LEKS.

40. Hetgeen bij de visuele vergelijking werd overwogen, geldt mutatis mutandis voor de auditieve vergelijking. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het bestreden teken en dit deel is auditief langer dan de enkele lettergreep aan het begin van het bestreden teken.

41. Er is sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

#### *Vergelijking met Gemeenschapsmerk 6110829:*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>

<b>ALEX BANK</b>	<b>Euralex</b>
------------------	----------------

42. Het enkele verschil met de twee eerdere ingeroepen rechten is de toevoeging van het woord BANK. Gezien de diensten waarop de oppositie gebaseerd is, is dit een beschrijvende aanduiding. Hetgeen hiervoor bij de andere ingeroepen rechten werd gesteld, is mutatis mutandis van toepassing op dit ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

43. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

#### **Vergelijking van de diensten**

44. 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).

45. Bij de 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.

46. De dienstenlijsten van de ingeroepen worden geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 36 Verzekeringen; financiële zaken en verzekeringen; monetaire zaken; bemiddeling en advisering inzake aandelen-, effecten- en obligatietransacties; diensten van een bankbedrijf met inbegrip van hypotheke; financiële analyses, ramingen en begrotingen; financiële diensten en adviezen; financieringen; fiscale expertises, taxaties en adviezen; het verzorgen van emissies van waardepapieren; bemiddeling en advies terzake van onroerend goed transacties; vermogensbeheer; waarneming van financiële belangen van derden; leasing (kredietverstrekking bij ingebruikgeving) van datacommunicatieapparatuur, in het bijzonder t.b.v. financiële transacties.	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

47. Het bestreden teken werd volgens verweerder gedeponeerd door een advocatenvennootschap, waardoor de diensten van verweerder in grote mate in connectie staan met aspecten die in connectie staan met het recht (zie overweging 20). Het Bureau wijst er echter op dat

met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

48. De diensten “verzekeringen; financiële zaken en monetaire zaken” komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

49. “Makelaardij in onroerende goederen” in het bestreden teken is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan “bemiddeling en advies ter zake van onroerend goed transacties”, aangezien een makelaardij bemiddeling biedt bij, onder andere, aankoop en verkoop van onroerend goed.

#### *Conclusie*

50. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

### **A.2 Globale beoordeling**

51. 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.

52. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

53. 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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Het aandachtsniveau is echter wel verhoogd. Het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen immers geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

54. 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 is er sprake van identieke, dan wel sterk soortgelijk diensten.



55. 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. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten ten gevolge van het intensieve gebruik dat ervan is gemaakt (zie overweging 16), hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht (zie overweging 21) evenmin nadere bespreking.

56. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit, dan wel sterke mate van soortgelijkheid van de diensten en het feit dat de ingeroepen rechten in hun geheel in het bestreden teken zijn opgenomen, van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, ondanks het verhoogde aandachtsniveau.

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

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 22). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **C. Conclusie**

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2008181 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1254630 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 36 Alle diensten.

61. Benelux depot met nummer 1254630 wordt ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 35 Alle diensten.

Klasse 45 Alle diensten.

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

Den Haag, 30 juni 2014

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard