

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 14 oktober 2008**  
**N° 2001629**

**Opposant:** **VLAAMSE GEMEENSCHAP,**  
vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs  
Koning Albert II-laan 15  
B-1210 Brussel,  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
B-2000 Antwerpen,  
België

**Ingeroepen merk:** KLASSE (Benelux inschrijving 612127)

*tegen*

**Verweerder:** **Stichting Klasse**  
Leeghwaterstraat 25  
2811 DT Reeuwijk,  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1132855)

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

1. Op 6 april 2007 heeft verweerder voor diensten in de klasse 41 een Benelux depot verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1132855 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2007.

2. Op 28 juni 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk KLASSE (Benelux inschrijving 612127) ingediend op 8 april 1997 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.

3. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht en gericht tegen alle diensten van het bestreden teken.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 juli 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2007. Het Bureau heeft op 11 september 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 november 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 9 november 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 november 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 januari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft op 11 januari 2008 gereageerd. Deze reactie is op 21 januari 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

13. Opposant stelt dat de benaming "Klasse" in het bestreden teken in grote letters staat en daardoor meer opvalt. Bijgevolg is volgens hem de verwarring met zijn merk niet denkbeeldig.

14. Wat betreft de diensten stelt opposant dat het teken van verweerder voor identieke diensten werd gedeponeerd, namelijk opleiding en onderwijs.

15. Aangezien verweerder hetzelfde teken gebruikt om haar diensten aan te prijzen, is opposant onder verwijzing naar het Polyglot-arrest van het Benelux Gerechtshof, van mening dat verweerder oordeelt dat het een onderscheidend teken betreft.

16. Verder argumenteert opposant dat hij sinds jaren een bekendheid heeft opgebouwd in de onderwijssector. In bijlage bij zijn argumenten stuurt hij een print-out van de website [www.klasse.be](http://www.klasse.be) waaruit volgens hem blijkt dat het merk zeer gekend is als magazine voor leraren, ouders en leerlingen.

17. Opposant is van oordeel dat het teken van verweerder een inbreuk is op zijn oudere merkenrechten, dat er tussen het merk en het teken verwarring bestaat bij het publiek en verzoekt het Bureau de merkaanvraag te weigeren.

18. Verweerder stelt dat de naam van de houder van het ingeroepen recht en het bestreden teken geen overeenkomsten vertonen.

19. Bovendien is verweerder van mening dat het woordmerk aanzienlijk verschilt. De benaming Klasse wordt door verweerder niet in hoofdletters gebruikt en verder betreft het bestreden teken, in tegenstelling tot het ingeroepen recht, een beeldmerk.

20. Wat betreft de diensten argumenteert verweerder dat hij openbaar primair en speciaal onderwijs op 12 scholen verzorgt en meent dat zijn diensten in het geheel niet overeenkomen met de diensten van opposant en niet uitwisselbaar zijn. Verweerder voegt hier aan toe dat het werkgebied van beide partijen niet overeenkomt. Immers is verweerder actief in de Nederlandse regio Gouda, Bodegraven, Wadinxveen en Reeuwijk, terwijl opposant actief is op het gebied van drukwerk en databanken met betrekking tot opvoeding, onderwijs en ontspanning in België.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de merkaanvraag met depotnummer 1132855 te accepteren.

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

22. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

23. 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”.*

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


#### A.1. Vergelijking van de tekens

25. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

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

*Begripsmatige vergelijking*

29. Zowel merk als teken delen het woord Klasse. In het teken van verweerder wordt dit echter voorafgegaan door het woord stichting.

30. Het woord "klasse" heeft in de Nederlandse taal verschillende betekenissen. Volgens het Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, betekent het onder andere enerzijds uitmuntend en anderzijds afdeling, onderverdeeld in orden, families, geslachten, soorten (biologisch); een groep van de bevolking m.b.t. de maatschappelijke stand of een klas.

31. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het eerste gedeelte van het bestreden teken, het woord "stichting", is beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide diensten, immers duidt dit op de rechtsvorm van de deposant. Het dominante element van het bestreden teken is dan ook het woord Klasse.

32. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in grote mate overeenstemmen.

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters: KLASSE.

34. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit zeven getekende figuurtjes die elkaar de hand geven met daaronder de woorden stichting en Klasse. Het figuratieve element vertoont een gradatie in kleuren van paars naar licht blauw. Het woord stichting staat eveneens in het paars, terwijl het woord Klasse in een groter lettertype en in het rood geschreven is.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Door het beschrijvende karakter van het woord "Stichting" en het kleurgebruik, de grootte en de positionering in het teken van het woord "Klasse", is het Bureau van oordeel dat dit woord visueel de meeste aandacht zal trekken. Dat het woordmerk van opposant in hoofdletters is weergegeven en het verwerende teken het woord Klasse met enkel één hoofdletter schrijft (zie supra, 19) doet niets af aan de overeenstemming tussen beide woorden.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaliteit op visueel vlak in grote mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord (KLASSE), terwijl het bestreden teken uit twee woorden bestaat, Stichting en Klasse.

38. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Evenwel is in casu, zoals reed hiervoor gesteld, het eerste woord van het bestreden teken beschrijvend. Het dominerende bestanddeel is dus tevens op auditief vlak het woord Klasse. Dit is identiek aan het ingeroepen recht.

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit overeenstemmen.

*Conclusie*

40. De tekens stemmen auditief overeen. Op visueel en begripsmatig vlak stemmen de tekens in grote mate overeen.

**A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

41. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

42. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

43. Met het daadwerkelijke gebruik van de tekens wordt, behoudens wanneer gebruiksbewijzen zijn gevraagd, hetgeen hier niet het geval is, geen rekening gehouden. De opmerking van verweerder hierover (zie supra, 20) is hier dan ook niet relevant.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 41 Opvoeding, onderwijs en ontspanning; publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken als didactisch materiaal; diensten van databanken betreffende opvoeding.	KI 41 Opleiding; openbaar primair en speciaal onderwijs.

44. De dienst "openbaar primair en speciaal onderwijs" in het bestreden teken is een specificatie van de meer algemene term "onderwijs" zoals opgenomen in klasse 41 van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn aldus identiek.

45. De dienst opleiding richt zich op kennisvergaring en is hierdoor identiek dan wel zeer soortgelijk aan de dienst onderwijs. Tevens is er sprake van complementariteit aan de diensten "publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken als didactisch materiaal". Immers heeft men voor het leveren van onderwijs en opleidingen ook didactisch materiaal nodig.

46. De diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel (zeer) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

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

47. Het argument van verweerder dat de namen van de merkhouders geen overeenstemmingen vertonen (zie supra, 18), doet niet terzake. Het Bureau dient immers in het kader van een oppositieprocedure te oordelen of er overeenkomstig de bepalingen van het BVIE sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

48. Het verschil in geografisch werkgebied van partijen (zie supra, 20) is niet relevant, aangezien een merk met geldigheid in de Benelux, geldig is voor alle drie de Lidstaten van de Benelux.

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). Bij het kiezen van een onderwijsinstelling of een opleidingsinstituut zal men enerzijds kijken naar de locatie, het aanbod, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening. Er mag dan ook aangenomen worden dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in casu mogelijk hoger zal zijn dan gemiddeld.

51. 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, reeds geciteerd).

52. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Uit de overgelegde bijlages blijkt een bekendheid in Vlaanderen van het merk Klasse voor een tijdschrift betreffende onderwijs en opvoeding. Bekendheid betreffende de diensten waarop de oppositie is gebaseerd blijkt echter niet. Evenmin is er sprake van een teken dat een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, evenwel heeft het ingeroepen recht een dubbele lading (zie supra, 30), waardoor het wel over enig onderscheidend vermogen beschikt. Overigens is het Bureau de relevantie van het door opposant aangehaalde Polyglot-arrest (zie supra, 15) in dit verband niet duidelijk.

### **C. Conclusie**

53. Op auditief vlak stemmen de tekens overeen. Op visueel en begripsmatig vlak is er sprake van een grote mate van overeenstemming. De diensten zijn identiek, dan wel (zeer) soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek, ondanks het mogelijke hogere aandachtsniveau, van mening kan zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV BESLUIT**

54. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

55. Oppositie met nummer 2001629 gegrond is.

56. Het betwiste Benelux depot met nummer 1132855 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 14 oktober 2008

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys