

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004260**  
**van 4 november 2010**

**Opposant:** **Key2 A/S**  
Knudmosevej 28  
7400 Herning  
Denemarken

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  (Europese inschrijving 2011179)

*tegen*

**Verweerder:** **Sandra M. Bergwerf h.o.d.n. Key2work**  
Noordendijk 42-44  
3311 RP Dordrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection**  
Vroesenlaan 41b  
3039 DX Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1179622)

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

1. Op 7 april 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 36, 41 en 45. Dit depot is onder nummer 1179622 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 april 2009.

2. Op 24 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2011179 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 18 december 2000 en ingeschreven op 16 augustus 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten in klasse 41 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 is ter kennis gebracht van partijen op 30 juni 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 31 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 januari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 maart 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 maart 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 18 maart 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 mei 2010 om daarop te reageren.

10. Op 8 juni 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

13. Opposant beperkt in zijn argumenten de diensten waartegen de oppositie is gericht en waarop de oppositie is gebaseerd tot de diensten van merk en teken in klasse 41 en wijst erop dat deze diensten identiek zijn.

14. Verder is volgens opposant van belang dat het element WORK in het betwiste teken als een niet-onderscheidend element dient te worden gezien, waardoor eigenlijk sprake is van twee identieke tekens. Het enige verschil is gelegen in dit niet-onderscheidende element, dat voorkomt aan het einde van het betwiste teken, zodat dit nauwelijks opvalt. Het begin van een merk is immers bepalend voor de indruk van de consument, aldus opposant.

15. Fonetisch zal volgens opposant het laatste deel van het teken makkelijk aan de aandacht van de consument kunnen ontsnappen, gelet op het identieke begin. Op conceptueel vlak kan het element KEY2 volgens opposant vrij vertaald worden als "de sleutel tot". Dit element is derhalve identiek en het element WORK van het betwiste teken is dusdanig beschrijvend, dat dit feitelijk buiten beschouwing kan worden gelaten, zo meent opposant.

16. Opposant concludeert dat de tekens verwarringwekkend overeenstemmen en betrekking hebben op dezelfde diensten. Op basis daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

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

17. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 10).

## **III. BESLISSING**

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

18. 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.

19. 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."

20. 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, 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***

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

22. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, dienen in casu de diensten in overweging genomen te worden in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

23. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 41 Het verstrekken van opleiding en opvoeding.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding.

24. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.



### ***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 (HvJEU, Sabal, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

29. Het ingeroepen recht bestaat uit de combinatie van het Engelse woord voor “sleutel” en het cijfer 2. Mede door het gebruik van internet en andere telecommunicatiemiddelen is het zeer gebruikelijk geworden waar mogelijk woorden of lettergrepen af te korten of te vervangen door een korter equivalent. Zo wordt het cijfer 2 (in Engels *two*) gebruikt om op verkorte wijze het homonieme voorzetsel *to* weer te geven. Beide tekens zullen op die manier gelezen en begrepen worden. Het ingeroepen recht betekent dus “sleutel tot” en het betwiste teken “sleutel tot werk”. Beide tekens verwijzen dus naar hetzelfde “sleutelbegrip”, alleen voegt het betwiste teken daar nog aan toe wat het voorwerp is van dit begrip, hetgeen bij het ingeroepen recht in het midden blijft.

30. Merk en teken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen.

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord “key”, onmiddellijk gevolgd door het cijfer 2. Het figuratieve element bestaat louter uit een bepaald lettertype, dat wat groter is weergegeven dan in standaard drukletters. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden “Key” en “Work” en tussen deze woorden, en eraan vastgeschreven, het cijfer 2. Vóór dit woordelement bevindt zich een gestileerd menselijk figuurtje. Vanuit een arm en het hoofd van dit figuurtje starten twee gebogen lijnen, die convergeren in het cijfer 2. Het geheel is uitgevoerd in het blauw-grijs.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In het onderhavige geval echter valt het beeldelement in het betwiste teken zeker op, aangezien het vooraan is geplaatst en door de gebogen lijnen als het ware verbonden is met het wordelement. Tegelijk wijst het op die manier vooruit naar dit wordelement, zodat als vanzelf tevens de aandacht daarnaartoe getrokken wordt.

33. De consument zal 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). Het eerste deel van het wordelement van het betwiste teken, bestaande uit de combinatie van het woord "Key" en het cijfer 2, is identiek aan het ingeroepen recht. De toevoeging van het supplementaire woord "Work" aan het betwiste teken kan de globale indruk van een zekere visuele overeenstemming als gevolg van deze identiteit, niet ongedaan maken.

34. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

35. De figuratieve elementen van het betwiste teken lenen zich niet voor mondelinge weergave. Zoals reeds opgemerkt, zullen beide tekens op zijn Engels gelezen en uitgesproken worden, dus als [ki-toe], respectievelijk [ki-toe-work]. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu zijn de eerste twee lettergrepen identiek en bevat het betwiste teken nog een supplementaire lettergreep aan het einde.

36. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

37. Merk en teken zijn zowel begripsmatig als visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

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

38. 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.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor een meer deskundig publiek als voor de niet gespecialiseerde consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

40. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is suggestief in die zin dat de betrokken diensten geacht worden een aanzet (sleutel) te zijn tot iets (bijvoorbeeld: kennis succes). Het onderscheidend vermogen van dit merk is daarom eerder aan de zwakke kant. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

41. De betrokken diensten zijn identiek en merk en teken stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen. Op grond van al deze factoren is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks het eerder zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

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

42. 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 toegewezen (of afgewezen).

#### **C. Conclusie**

43. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2004260 wordt toegewezen.

45. Benelux depot 1179622 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 41: Alle diensten.

46. Benelux depot 1179622 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 36: Alle diensten.

Klasse 45: Alle diensten.

47. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executorialie titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Ellen van Holst