



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010911**  
**van 31 juli 2017**

**Opposant:** **ROYAL AFC S.A.**  
8 Schlassstrooss  
6660 Born  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Office Freylinger S.A.**  
234 route d'Arlon  
8010 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** **BK FACTORY** (Benelux inschrijving 945696)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Joseph B. Serfaty**  
Lange Leemstraat 272  
2018 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 94039)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 13 februari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klasse 42. Dit depot is onder nummer 94039 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 maart 2015.

2. Op 21 mei 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 945696 van het woordmerk BK FACTORY, ingediend op 13 september 2013 en ingeschreven op 3 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 37 en 42.

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 alle waren en 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 27 mei 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. 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 27 april 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 meent dat de lettercombinatie BK in het ingeroepen recht dominant is, nu het helemaal aan het begin van dit merk staat en het tweede element FACTORY slechts een gering onderscheidend vermogen heeft. In het betwiste teken leest de consument volgens hem dezelfde lettercombinatie, aangezien de figuratieve elementen slechts bestaan uit een stiling van deze letters.

10. Aangezien de dominante lettercombinatie identiek is, concludeert opposant dat de tekens in hun totaalindruk visueel en auditief sterk overeenstemmend zijn.

11. Het element FACTORY in het ingeroepen recht kan volgens opposant worden vertaald als “fabriek”, maar is minder geschikt om de aandacht van de consument vast te houden, aangezien het kan verwijzen naar de waren en diensten in kwestie, bijvoorbeeld de plaats van productie. Voor het overige hebben de tekens geen betekenis, hetgeen volgens opposant de visuele en auditieve overeenstemming nog versterkt.

12. Opposant stelt vast dat de bewoordingen in de respectieve dienstenlijsten van klasse 42 slechts licht verschillen en dat de diensten inhoudelijk dezelfde zijn.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder licht toe dat het betwiste teken de gekantelde versie is van wat opposant (naar het Bureau aanneemt: “deposant”) al 30 jaar als zijn persoonlijke paraaf gebruikt. Het omvat het tien-geboden symbool (de gestileerde letter B, 90 graden gedraaid) in de Belgische driekleur, met daarin de drie Hebreeuwse letters J, B en S (samen de letter K), de initialen van verweerder.

15. Verweerder licht toe dat hij rabbijn is en in die hoedanigheid onderzoekt of producten koosjer zijn. Het betwiste teken is dan ook een keuringssymbool dat enkel voorkomt op voedingswaren en aangeeft dat deze door verweerder zijn onderzocht en koosjer bevonden. Met deze dienst komt hij dus niet in het vaarwater van opposant, aldus verweerder. Evenmin is het doelpubliek hetzelfde; verweerder richt zich immers enkel op de gelovige joodse consument die op zoek is naar koosjer gecertificeerde producten. Er is dus geen sprake van een algemeen doelpubliek.

16. Volgens verweerder zal het betwiste teken dus worden gekoppeld aan zijn naam en aan de tien geboden enerzijds en anderzijds worden geassocieerd met België en koosjer, doordat het teken gelijkenis vertoont met een gestileerde letter B met daarin een gestileerde K. Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat de gestileerde letter B staat voor een gekanteld tien-geboden symbool en de gestileerde letter K voor de hierboven genoemde Hebreeuwse letters. In die optiek meent verweerder dat het betwiste teken visueel niet overeenstemt met het ingeroepen recht.

17. Verweerder meent dat het ingeroepen recht onder invloed van het Engelse woord FACTORY op zijn Engels zal worden uitgesproken als [vie kei fékteri], terwijl de B en de K van het betwiste teken in de landstalen van de Benelux zullen worden uitgesproken, namelijk als [beka]. Van fonetische overeenstemming is dus evenmin sprake, aldus verweerder.

18. Op begripsmatig vlak bestaat er volgens verweerder totaal geen overeenstemming tussen de tekens.

19. Verweerder meent dat het betwiste depot geen enkele inbreuk maakt op de rechten van opposant en verzoekt het Bureau derhalve dit depot in te schrijven. Ten slotte is hij van oordeel dat de kosten en onkosten voortvloeiend uit deze oppositieprocedure, voor rekening zijn van opposant.

## **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 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:
BK FACTORY	

*Begripsmatige vergelijking*

27. De lettercombinatie BK (of in het betwiste teken mogelijk KB) heeft geen betekenis. Het woord FACTORY in het ingeroepen recht is Engels voor "fabriek" of "werkplaats", maar dit geeft nog geen betekenis aan het merk in zijn geheel.

28. Bovendien kan dit woord, zoals ook opposant aangeeft (zie punt 11), verwijzen naar de plaats van herkomst of totstandkoming van de waren en diensten. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende (of sterk verwijzende) 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). Het meest onderscheidende element van het ingeroepen recht is dus de (betekenisloze) lettercombinatie BK.

29. Verweerder schetst de bijzondere ontstaansgeschiedenis van zijn teken en de eigenlijke samenstelling daarvan: Hebreeuwse karakters, al dan niet gekanteld en al dan niet met een symbolische betekenis (zie punt 14). Het Bureau merkt evenwel op dat de gemiddelde consument een merk niet steeds analyseert en gewoonlijk als een geheel waarneemt, waarbij hij niet let op de verschillende details ervan (GEU, Selenium-Ace, T-312/203, 14 juli 2005 en HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997). Bovendien mag de kennis van het Hebreeuws (of van Hebreeuwse schrifttekens) niet algemeen bekend worden verondersteld in de Benelux. Maar zelfs een Hebreeuws-kundige zal in het teken in eerste instantie de (Latijnse) letters B en K herkennen en pas na een grondige reflectie mogelijk tot de door verweerder geschetste waarneming komen. Wat ten slotte de door verweerder vermelde verwijzing naar de Belgische driekleur betreft (eveneens punt 14), merkt het Bureau op dat het depot niet in kleur is verricht, zodat de consument deze link niet zal leggen.

30. Geen van beide tekens in zijn geheel heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de letters BK en het woord FACTORY. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerde letter B met daarin de letter K.

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, zoals gezegd, niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie arrest Selenium-ace, reeds aangehaald). In het voorliggende geval bestaan de figuratieve elementen uitsluitend uit de positionering van een letter in een andere en de stiling van de letters. Dit zal door het publiek worden opgevat als versiering en opmaak. Een grafische voorstelling van een teken die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters, zij het gestileerd weergegeven en de een binnen de andere geplaatst, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit dit teken bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Kortom, de doorsnee consument zal het teken zien als een combinatie van de letters B en K (of, bij het betwiste teken, omgekeerd).

33. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Leest men het betwiste teken als BK, dan is het (afgezien van de beeldelementen) identiek aan het eerste deel van het ingeroepen recht, dat ook op visueel vlak als het meest onderscheidende element moet worden aangemerkt. Leest men het teken als KB, dan bevat het wel dezelfde letters, maar in omgekeerde volgorde.

34. Door het identieke dan wel sterk overeenstemmend begin van de tekens zijn deze in hun visuele totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In casu zijn de beeldelementen van het betwiste teken inderdaad niet van invloed op de uitspraak ervan, behalve dan dat de plaatsing van de ene letter binnen de andere het onduidelijk maakt of het teken moet worden gelezen als BK, dan wel als KB.

36. Leest men het betwiste teken als BK, dan is het fonetisch identiek aan het dominante element van het ingeroepen recht, althans in de meest courante Beneluxtalen. Wordt het teken gelezen als KB, dan stemt het fonetisch sterk overeen met de lettercombinatie BK van het ingeroepen recht, waarvan het een inversie is.

37. Verweerder pleit er echter voor dat het ingeroepen recht op zijn Engels moet worden uitgesproken, zulks onder invloed van het tweede woord, FACTORY (zie punt 16). Het Bureau merkt echter op dat het woord FACTORY ook wel in het Nederlands voorkomt, bijvoorbeeld in “facoryoutlet”. Maar ook anderszins is niet uit te sluiten dat althans een deel van het Beneluxpubliek de letters B en K zal uitspreken in zijn landstaal, in combinatie met het Engelse woord. In dit verband zij nog opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Bovendien zal de consument ook in de Engelse uitspraak dezelfde twee letters herkennen, zodat ook dan nog sprake is van een zekere auditieve overeenstemming.

38. Merk en teken zijn auditief minstens in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

39. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

40. 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).

41. 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.

42. Zonder de gronden van de oppositie formeel te beperken, betreft opposant alleen de diensten van het ingeroepen recht in klasse 42 in de vergelijking. In casu is ook het Bureau van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels à usage dans la domotique; location de logiciels, notamment location de logiciels à usage dans la domotique.</p> <p><i>Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van software.</i></p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

43. De diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten, dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen van software* komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn dus identiek.

44. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het ingeroepen recht. Computers en software zijn immers onderling zeer gerelateerd en gebruik van het ene is niet mogelijk zonder gebruik van het andere. In die zin zijn ook het ontwerpen en ontwikkelen van computers nauw verbonden met het ontwerpen en ontwikkelen van software; deze diensten zullen onderling heel nauw op elkaar worden afgestemd. Daarnaast behoren deze diensten tot dezelfde industriële sector, worden zij doorgaans verricht door dezelfde ondernemingen en richten zij zich op eenzelfde doelpubliek.

#### Conclusie

45. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

#### A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

48. 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).

49. 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.

50. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Een deel van de betrokken diensten is identiek en een deel is soortgelijk. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

51. 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 (zie overweging 19). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

52. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken, zoals door verweerder geschetst in punt 15, kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie in die zin 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).

## **C. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2010911 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 94039 wordt niet ingeschreven.

56. 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, 31 juli 2017

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Tineke van Hoey



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman