

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006491
van 19 november 2012

Opposant: **Key Result B.V.**
Markerkant 1336
1314 AN Almere
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 861643**
KEY

tegen

Verweerder: **Constantijn M.A. Stevens,**
h.o.d.n. Key-Learning Organisatieverbetering
Florijn 26
8253 DM Dronten
Nederland

Gemachtigde: **De Haan Advocaten**
Postbus 60194
1320 AE Almere
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1221679**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 41, 42 en 45 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1221679 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2011.

2. Op 1 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 861643 van het woordmerk "KEY", ingediend op 27 maart 2009 en ingeschreven op 10 juli 2009 voor diensten in de klassen 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 41 van het betwiste depot en gebaseerd op alle 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 juli 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 3 november 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 22 december 2011 ontving het Bureau onder het kenmerk van de onderhavige oppositie een argumentatie van verweerder. Deze reactie werd op 28 december doorgestuurd aan opposant.

11. Verweerder informeerde het Bureau naar aanleiding van dit schrijven, alsook de afsluiting van een andere oppositie, dat deze argumentatie betrekking had op oppositie met nummer 2006434 en niet

op de onderhavige oppositie. Bij controle is gebleken dat deze reactie inderdaad - met uitzondering van het foutieve kenmerk – betrekking had op de andere oppositie tussen partijen. Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau aan partijen bevestigd dat de doorgestuurde argumenten betrekking hadden op deze andere oppositie en verweerder dus nog steeds een termijn had tot en met 7 januari 2012 om te reageren op de onderhavige oppositie.

12. Op 4 januari 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze op 6 januari 2012 aan opposant doorgestuurd.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant acht de diensten in klasse 41 van het bestreden teken identiek, dan wel (in hoge mate) soortgelijk aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht. Tevens meent hij dat er sprake is van soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 35 van zijn merk en de diensten in klasse 41 van het bestreden teken.

17. Met betrekking de tekens stelt opposant dat binnen het betwiste teken en het ingeroepen merk het bestanddeel "KEY" evident het meest onderscheidend en dominerend is, aangezien in beginsel het begin van een merk meer de aandacht trekt en de elementen "LEARNING" en "PASSIE VOOR ONDERWIJS" beschrijvend zijn voor de aangeduide diensten.

18. Aangezien het merk van opposant volledig vervat is in het bestreden teken, meent opposant dat er sprake is van een sterke visuele en auditieve overeenstemming.

19. Op begripsmatig vlak worden beide woorden herkend als afgeleid van het Engelse woord voor "sleutel", waardoor er sprake is van begripsmatige overeenstemming. De indruk kan volgens opposant gewekt worden dat het woord "KEY" verwijst naar de "sleutel" tot oplossingen om de organisatie te verbeteren.

20. Gezien het normale aandachtsniveau en de samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

21. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder stelt dat er geen sprake is van gelijke merken en de voorwaarden van artikel 2.3 sub a BVIE dan ook niet van toepassing zijn. Voor wat betreft de toepasselijkheid van artikel 2.3, sub b BVIE stelt hij dat een beroep hierop enkel kan slagen als er sprake is van verwarringsgevaar.

23. Omdat de merken in kwestie niet in hoge mate overeenstemmen en niet blijkt dat het ingeroepen recht een groot onderscheidend vermogen heeft, dan wel grote bekendheid geniet, kan er naar oordeel van verweerder geen sprake van verwarring zijn.

24. Omdat het losse woord KEY geen bijzondere onderscheidende kracht heeft en geen bijzondere bekendheid geniet, zal een loutere begripsmatige gelijkenis volgens verweerder niet volstaan om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Bovendien zal het publiek bij het horen van het ingeroepen recht denken aan een sleutel, terwijl het bij het horen van het bestreden teken veel eerder zal denken aan scholen en leren en veel minder (laat staan alleen maar) aan een sleutel. Visueel stemt volgens verweerder het teken in het geheel niet overeen met het ingeroepen merk. Daar een consument gewoonlijk een merk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details, concludeert verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens.

25. Er is volgens verweerder dan ook geen of nauwelijks sprake van verwarring. Daarbij speelt eveneens een rol dat er ettelijke merken geregistreerd zijn met (alleen) het woord "KEY" erin opgenomen. Enkele van deze merken dateren zelfs van ver voor de tijd dat opposant zijn merk heeft laten registreren, waardoor verweerder meent dat het merk destijds niet had mogen geregistreerd worden en wellicht zelf inbreuk maakt op merkenrechten van andere merkhouders.

26. Concluderend stelt verweerder dat de oppositie op grond van het bovenstaande onterecht is ingediend. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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.”


29. 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

30. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

31. 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 Sabell en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KEY	

33. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. 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). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een

zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen recht, "KEY", is het Engelse woord voor "sleutel". Het betreft hier een woord dat behoort tot de basiswoordenschat van het relevante Benelux publiek, waardoor de betekenis dus als bekend mag worden beschouwd.

35. Het bestreden teken bestaat uit hetzelfde Engelse woord "KEY", gevolgd door het Engelse woord "Learning", hetgeen voor "leren" staat. Net als het woord "KEY", zal ook het woord "LEARNING" door het Benelux publiek worden begrepen. Hieronder bevindt zich nog de Nederlandse aanprijzende en beschrijvende slogan "PASSIE VOOR ONDERWIJS".

36. 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). In casu geldt dit in ieder geval voor de toevoeging "PASSIE VOOR ONDERWIJS" van het betwiste teken, die louter beschrijvend en aanprijzend is voor de betrokken diensten.

37. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, heeft het bestreden teken in zijn geheel geen vaststaande betekenis, maar bestaat het wel uit twee losstaande elementen met een duidelijke betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Ondanks de betekenissen van de bijkomende elementen, behoudt het eerste deel van het teken zijn betekenis en wordt dit nog benadrukt door het figuratieve element van een sleutelgat.

38. Aangezien het eerste deel van het bestreden teken een identieke herneming is van het ingeroepen recht en het publiek hieraan eenzelfde betekenis zal toedichten, concludeert het Bureau dat er – ondanks de toevoeging van de extra wordelementen – ook op begripsmatig vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van drie letters, te weten "KEY". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwart vierkant met daarop bovenaan de afbeelding van een oranje sleutelgat en daaronder in witte letters "Key Learning". Onder deze woorden staat in kleinere hoofdletters – in hetzelfde oranje als het sleutelgat – de slogan "PASSIE VOOR ONDERWIJS".

40. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval neemt de afbeelding van het sleutelgat een prominente plaats in, vanwege diens positie en grootte, niettemin zal ook in dit geval de consument voornamelijk middels (een deel van) de wordelementen naar het teken verwijzen. Immers verwijst het beeldelement terug naar de betekenis van het eerste woord van het teken.

41. Voor de toevoeging "PASSIE VOOR ONDERWIJS" van het betwiste teken geldt dat die louter beschrijvend en aanprijzend is voor de betrokken diensten en bovendien vanwege diens positie en grootte minder opvalt. Van de wordelementen is het element "KEY LEARNING" dus het meest onderscheidende.

42. Het ingeroepen recht wordt op identieke wijze overgenomen als eerste woord van het dominante woordbestanddeel van het bestreden teken.

43. Dit eerste en identieke deel behoudt in het teken een zelfstandige onderscheidende plaats. Het verschil ten gevolge van de toevoeging van de woorden "LEARNING" in het teken wordt gecompenseerd door het feit dat het element "KEY" in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (zie in deze zin GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

44. Ondanks de bovenvermelde verschillen, stemmen de conflicterende tekens dus op visueel vlak in beperkte mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van de wordelementen van het aangevraagde merk is.

Auditieve vergelijking

45. 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).

46. Zoals hiervoor reeds gesteld is het element "KEY LEARNING" het dominante woordbestanddeel van het teken. De consument zal immers een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen afkorten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 3 november 2006). Dit geldt voor de aanduiding "PASSIE VOOR ONDERWIJS", die als een onderricht zal worden opgevat (zie in die zin ook GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en bovendien aanprijzend en beschrijvend is en dus niet als onderscheidend zal worden opgevat.

47. Ook 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).

48. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van een lettergreep, terwijl het dominante woordbestanddeel van bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en twee lettergrepen. Ondanks dit verschil is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie, in die zin, GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en GEU, Life Blog, reeds aangehaald).

49. De tekens zijn op auditief vlak dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

50. De tekens zijn op visueel vlak in beperkte mate overeenstemmend, terwijl ze op auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

Vergelijking van de diensten

51. 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).

52. Bij 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.

53. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; diensten van een bedrijfsorganisatie-adviesbureau, waaronder bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering; het zakelijk begeleiden van samenwerkingsverbanden; het zakelijk begeleiden van reorganisatieprocessen; advisering op het gebied van management en herstructurering van bedrijven; commerciële expertise; het opstellen en ontwikkelen van bedrijfsorganisatorische beleidsplannen; marktonderzoek- en analyse; opiniepeiling; zakelijk projectmanagement; zakelijke beleidsvoorbereiding, - uitvoering en - evaluatie; het geven van zakelijke beleidsadviezen; werving, selectie en uitzenden van personeel; detachering van personeel; advisering inzake personeel en personeelszaken; administratieve en bedrijfsorganisatorische ondersteuning met betrekking tot de uitvoering en evaluatie van beleidsplannen.	
Kl 41 Het geven van opleidingen, cursussen, workshops en trainingen in het bijzonder op het gebied van project- en programmamanagement; uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften; coaching (instructie).	Kl 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

54. De diensten "*opleidingen*" van het bestreden teken zijn identiek aan de diensten "het geven van opleidingen" van het ingeroepen recht in klasse 41. Hierbij dient opgemerkt dat de toevoeging van de woorden "in het bijzonder" geen beperking inhoudt en geenszins uitsluit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de dienstenopgave (zie in die zin: GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003).

55. De diensten "*ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*" van het betwiste teken zijn in casu soortgelijk aan de diensten "het geven van opleidingen, cursussen, workshops en trainingen" van het ingeroepen recht. Naast educatieve aspecten kunnen deze diensten immers evenzeer ontspannende, sportieve en culturele aspecten hebben en gericht zijn op het (zinnig) invullen van de vrije tijd, hetgeen eveneens geassocieerd wordt met ontspanning, sport en cultuur.

56. De dienst "*opvoeding*" is eerder verbonden met onderwijs, waarbij er naast het bijbrengen van kennis ook sprake is van het aanleren door pedagogen van gewenst gedrag, dan met opleidingen, die zich richten op de kennisvergarig. Het Bureau acht deze diensten dan ook niet soortgelijk (zie in die zin: BBIE, oppositiebeslissing sapoase, 2000973, 29 september 2008).

Conclusie

57. De diensten in kwestie zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

58. 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.

59. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

60. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval kan op basis van de gehanteerde dienstenlijsten niet vastgesteld worden dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zal zijn dan gemiddeld. Er moet in casu dan ook worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

61. 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). Aangezien het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de aangeduide diensten en de opposant geen bekendheid heeft ingeroepen, beschikt het over een normaal onderscheidend vermogen. In dit verband zij er overigens nog op gewezen dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken slechts één van de

elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin o.a. GEU, arresten FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

56. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat, mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen de identiteit en soortgelijkheid voor een deel van de diensten en de mate van overeenstemming van de tekens, het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

57. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het element "KEY" een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het meermaals blijkt voor te komen als (onderdeel van een) merk (zie supra, punt 24), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; Life Blog, reeds aangehaald). In casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

58. Bovendien dient opgemerkt dat er met het argument van verweerder inzake de eventuele inbreuk op eerdere merkenrechten van derden (zie supra, punt 24) geen rekening kan worden gehouden in het kader van een oppositieprocedure, dewelke zich beperkt tot het conflict tussen partijen en de merken in het geding.

C. Conclusie

62. Het Bureau concludeert dat er voor de identieke en soortgelijke diensten tussen de tekens in kwestie sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2006491 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Het Benelux depot met nummer 1221679 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 41: Opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

65. Het Benelux depot met nummer 1221679 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

- Klasse 41: Opvoeding.
- Klasse 42 (*alle diensten*)

- Klasse 45 (*alle diensten*)

66. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 Uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 19 november 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard