

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/5/7

ARRET

En cause:

LUXAUTO NV

Contre:

ACCESSIT SARL

Langue de la procédure : le français

ARREST

Inzake:

LUXAUTO NV

Tegen:

ACCESSIT SARL

Procestaal: Frans

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/5/7

Arrest van 18 oktober 2022

In de zaak C-2021/5 – LUXAUTO NV/ACCESSIT SARL

Inzake

LUXAUTO NV, met maatschappelijke zetel te BE-8790 Waregem, België

Verzoekster

advocaat: mr. Stephane Criel, met kantoor te Gent, België

Tegen

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht **ACCESSIT SARL**, met maatschappelijke zetel te LU-1470 Luxemburg, Route d’Esch 25

Verweerster

Procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau")

- 1 Op 31 mei 2019 heeft ACCESSIT s.à r.l., (hierna "ACCESSIT") een aanvraag ingediend tot inschrijving van een Benelux-woord-/beeldmerk



voor diensten van de klassen 35, 36 en 39 (hierna: "het teken") (depotnummer 1396680).

- 2 De aanvraag werd op 8 augustus 2019 gepubliceerd.
- 3 Op 7 oktober 2019 heeft de vennootschap naar Belgisch recht LUXAUTO NV (hierna "de vennootschap LUXAUTO" of "de verzoekster") oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag op basis van Benelux-woord-/beeldmerk 1303113 (hierna "het oudere merk"),

dat op 22 januari 2015 is gedeponeerd en op 2 april 2015 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 36 en 39:



- 4 Het staat vast dat de vennootschap LUXAUTO houder is van het oudere merk.
- 5 De oppositie werd ingesteld voor alle diensten van het oudere merk en gericht tegen alle diensten van het teken.
- 6 Bij beslissing van 8 januari 2021 heeft het Bureau geoordeeld dat de oppositie niet gerechtvaardigd is en dat Benelux-aanvraag 1396680 wordt ingeschreven.
- 7 Bij deze beslissing heeft het Bureau geoordeeld dat:
 - aangezien alle diensten van de betrokken merken te maken hebben met autovoertuigen, het woordelement "LUXAUTO" als beschrijvend moet worden beschouwd. Het zal immers worden gezien als een samenstelling van "LUX", een vaak gebruikte afkorting voor Luxemburg die kan wijzen op de oorsprong van de diensten, en "AUTO", een veel voorkomende afkorting voor automobiel;
 - gelet op de beschrijvende aard van het woordelement "LUXAUTO" voor desbetreffende diensten, het als niet-onderscheidend dient te worden beschouwd;
 - het woordelement "LUXAUTO" beschrijvend is voor de desbetreffende diensten;
 - dit eveneens geldt voor het achtervoegsel ".lu", wat de geografische domeinextensie (gTLD) is voor Luxemburg;
 - de betrokken merken enkel overeenstemmen wat het beschrijvende woordelement "LUXAUTO" betreft en in alle andere bestanddelen verschillend zijn, zoals de blauwe en rode achtergrond, de afbeeldingen van verschillende soorten voertuigen, het achtervoegsel ".lu" en het verschil in lettertypen;
 - de verschillen tussen het oudere en het betwiste merk volstaan om de punten van gelijkenis te neutraliseren;
 - aangezien de merken niet overeenstemmen, een vergelijking van de diensten niet nodig is, aangezien volgens artikel 2.2 ter, lid 1, sub b van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "het BVIE") zowel de overeenstemming van de merken als de soortgelijkheid van de waren en diensten vereist zijn om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen;
 - gelet op het gebrek aan overeenstemming tussen de merken, er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring bij het publiek. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers zowel gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken als gelijkheid of overeenstemming van de aangeduide waren of diensten. Het gaat hier om cumulatieve voorwaarden.

Procedure voor het Benelux-Gerechtshof (hierna "het Hof")

- 8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 maart 2021, heeft de vennootschap LUXAUTO beroep ingesteld tegen bovengenoemde beslissing, die haar is meegedeeld op 8 januari 2021.

- 9 Zij verzoekt het Hof haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en, door hervorming van de beslissing van het Bureau,
- de beslissing van het Bureau van 8 januari 2021 te vernietigen,
 - te verklaren dat (i) het teken en het oudere merk overeenstemmend zijn; (ii) de waren en diensten van beide merken soortgelijk zijn; en dat (iii) het ingeroepen teken voldoende onderscheidingskracht heeft om het gevaar op verwarring bewezen te achten,
 - te verklaren dat haar oppositie in zijn geheel gegrond is en dat de inschrijving van het Benelux-merk met depotnummer 01396680, voor klassen 35, 36 en 39 derhalve moet worden geweigerd en
 - ACCESSIT in de kosten te verwijzen, met inbegrip van de griffierechten, van de vergoeding voor de kosten en erelonen van de raadslieden van de partijen (overeenkomstig artikel 4.9 Reglement op de Procesvoering), en van het bedrag van 1.045 euro dat door het Bureau ten laste van verzoekster werd gelegd en van de oppositietaksen.
- 10 De vennootschap ACCESSIT heeft verzocht om bevestiging van de beslissing van het Bureau.

Beoordeling van het Hof

- 11 Artikel 2.2 ter, lid 1, sub b BVIE bepaalt dat een merk niet wordt ingeschreven wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld “ *indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van de associatie met het oudere merk*”.
- 12 Bij een oppositie (in tegenstelling tot een vordering wegens inbreuk) moet worden onderzocht of er gevaar van verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het aangevraagde merk kan worden gebruikt¹.
- 13 Bij de beoordeling of een teken en een ouder merk dermate overeenstemmen dat zij bij het relevante publiek direct of indirect verwarring kunnen stichten met betrekking tot de betrokken waren en/of diensten, gaat het om de waarschijnlijkheid dat het publiek kan geloven dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen; het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld in het licht van de totaalindruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek wekken, rekening houdend met de relevante omstandigheden van het geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van onderscheidingskracht – intrinsiek of verkregen door gebruik – van het oudere merk. Er moet een reëel gevaar van verwarring bestaan bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden².

¹ HvJEU 12 juni 2008, O2/Hutchison, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, punten 66 en 67.

² HvJEU 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, punten 19 e.v.; HvJEU 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 57 e.v. en de aangehaalde rechtspraak.

- 14 Deze globale beoordeling 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 omgekeerd³.
- 15 De globale beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen een teken en een ouder merk, dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij deze beoordeling speelt de perceptie van het teken en het merk door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument nu een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Een teken en een merk zijn overeenstemmend wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek in een of meer relevante opzichten ten minste gedeeltelijk gelijk zijn⁴. Het feit dat het teken en het merk in hun geheel moeten worden beoordeeld, sluit niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld teken of merk bij het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden kan worden gedomineerd door een of meerdere bestanddelen ervan⁵.
- 16 De mate van overeenstemming tussen een teken en een merk moet echter objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Het zijn de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens die van belang zijn⁶.
- 17 In dit verband moet eerst worden onderzocht wie in casu het relevante publiek is en in hoeverre het teken en de oudere merken visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen in de perceptie van het relevante publiek.
- Het relevante publiek en het aandachtsniveau
- 18 In beginsel vormt de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, die normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig is, het relevante publiek⁷. In het kader van een oppositie moet, voor zover in casu van belang, het publiek worden onderzocht dat normaliter de waren en/of diensten afneemt waarvoor het teken is ingeschreven en het oudere merk is geregistreerd, en dus niet de waren en diensten waarvoor noch de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of (waarschijnlijk) in de toekomst zullen worden gebruikt⁸. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat⁹.

³ HvJEU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 19.

⁴ HvJEU 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel, reeds aangehaald, punt 25; HvJEU 22 oktober 2015, BGW/Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 35.

⁵ GEU 13 december 2011, Meica/BHIM (Schinken King), T-61/09, ECLI:EU:T:2011:733, punt 46; HvJEU 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, punt 41; HvJEU 6 oktober 2005, Medion/Thomson, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 29.

⁶ EUIPO/Equivalenza, reeds aangehaald, punten 71-73.

⁷ HvJEU 18 juni 2002, Philips/Remington, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, punt 63.

⁸ O2/Hutchison, punten 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, T.I.M.E. Art/BHIM, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59.

⁹ Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel, reeds aangehaald, punt 26.

Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn¹⁰.

- 19 De vennootschap LUXAUTO voert aan dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde, gewoonlijk oplettende consument, zonder al te veel diepgaande kennis van de betrokken diensten, die gericht zijn op een breed publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Hoewel zij erkent dat de aandacht van het publiek kan worden verhoogd wanneer het een auto koopt of huurt, is zij van mening dat het publiek vooral aandacht besteedt aan de details van de auto zelf en niet aan de details van de website of de dienstverlener die verschillende auto's aanbiedt. De gebruiker zou, eenmaal voorbij de homepage van de website, gewoon auto's vergelijken zonder aandacht te besteden aan het gebruikte platform of de dienstverlener. Voorts voert zij aan dat autoverhuur een activiteit is die wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit, zodat de betrokken gebruiker in het algemeen zijn beslissing neemt zonder veel aandacht te besteden aan de vergelijking van details.
- 20 De vennootschap ACCESSIT voert aan dat, hoewel de diensten bestemd zijn voor professionals en het grote publiek, deze categorie consumenten toch erg zal letten op de geleverde diensten en dat haar aandachtsniveau derhalve bovengemiddeld zal zijn.
- 21 De diensten van zowel het oudere merk als het teken houden verband met de motorvoertuigensector en meer in het bijzonder met de verkoop en de verhuur van voertuigen van verschillende types, alsmede met diensten die deze activiteit flankeren of aanvullen, zoals diverse administratieve diensten, diensten op het gebied van beheer, marketing, verzekering en financiering. De betrokken diensten zijn bestemd voor zowel het grote publiek als voor beroepsbeoefenaars.
- 22 Aangezien de betrokken diensten de verkoop en de verhuur van auto's, vrachtwagens en bestelwagens omvatten, die een hoge verkoop- of huurprijs kunnen hebben, met name op lange termijn, is het Hof van oordeel dat het aandachtsniveau iets hoger is dan normaal.
- Overeenstemming tussen het teken en het oudere merk
- 23 Bij de beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen het teken en het oudere merk moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidingskracht van de samenstellende bestanddelen van het teken en het merk. In dit verband dient erop te worden gewezen dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld teken/merk, zoals het teken en het oudere merk, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen het teken en het merk dan bestanddelen met een zeer ruime onderscheidingskracht, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door dit teken/merk opgeroepen totaalindruk¹¹.

¹⁰ GEU 8 juli 2020, Pablosky/EUIPO (Easystep), T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

¹¹ Sabel/Puma, reeds aangehaald, punt 23; HvJEU 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, punt 53; HvJEU 15 juni 2022, The A2 Milk Company/MJN II, C-2020/20, punten 25 en 26.

- 24 Dit betekent echter niet dat beschrijvende elementen moeten worden genegeerd bij het bepalen van de mate van overeenstemming. Het feit dat een element beschrijvend is, volstaat niet om het bij de vergelijking van het teken en het merk buiten beschouwing te laten. Het is zelfs mogelijk dat een beschrijvend element overheerst in het totaalbeeld van het merk¹².
- 25 Als algemene regel geldt echter dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal aanmerken¹³. Het feit dat een woordbestanddeel van een teken/samengesteld woord-/beeldmerk beschrijvend is, kan ertoe leiden dat het beeldbestanddeel het meest bepalend is voor de totaalindruk van het teken/merk.
- 26 Het is derhalve van belang een onderscheid te maken tussen de analyse van de onderscheidingskracht van i) het bestanddeel van een merk en ii) het oudere merk in zijn geheel. De bestanddelenanalyse bepaalt of de conflicterende tekens een bestanddeel gemeen hebben dat onderscheidend (en dus belangrijk), niet-onderscheidend of zwak (en dus minder belangrijk bij de vergelijking van de merken) is. De analyse van het oudere merk in zijn geheel is bepalend voor de beschermingsomvang van het oudere merk, die een afzonderlijke overweging vormt bij het verwarringsgevaar, los van de vergelijking van de merken.
- 27 Hoewel de identificatie van het dominante bestanddeel van een teken relevant kan zijn voor de vergelijking van conflicterende tekens¹⁴, volgt daaruit niet dat de reputatie en de onderscheidingskracht van het teken in zijn geheel relevant zijn om te bepalen welk bestanddeel van het teken in de perceptie van het relevante publiek domineert¹⁵.
- Beschrijvend karakter van het woordelement
- 28 Gelet op het voorgaande zal het Hof allereerst nagaan of de term "LUXAUTO" beschrijvend is voor de betrokken diensten. Het gaat erom te analyseren hoe het relevante publiek het betrokken woordelement in verband met de betrokken diensten zal begrijpen, en het is dus irrelevant, zoals verzoekster stelt, rekening te houden met het feit dat zij thans haar activiteiten enkel in België uitoefent en dat de term "LUX" dus in werkelijkheid niet overeenstemt met een herkomstaanduiding van de diensten.
- 29 Het staat vast dat het woordelement "LUXAUTO" is samengesteld uit twee elementen, namelijk "LUX" en "AUTO".
- 30 Verzoekster betwist niet dat het woord "AUTO", een afkorting van het woord "automobiel", beschrijvend is voor de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven in de klassen 35, 36 en 39, voor zover zij alle betrekking hebben op diensten die verband houden met de automobielsector.

¹² HvJEU 19 maart 2015, Mega Brands/BHIM, C-182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187, punten 32-38; HvJEU 19 november 2015, Fetim/BHIM (Solid Floor), C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778, punt 26.

¹³ GEU 25 mei 2005, TeleTech Holdings/BHIM, T-288/03, ECLI:EU:T:2005:177, punt 86; GEU 3 juli 2003, Alejandro/BHIM en Anheuser Busch (Budmen), T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53; Benelux-Gerechtshof 18 oktober 2019, Alticor/BHIM, Fiddiam (Nutralife), punt 15; Benelux-Gerechtshof 18 oktober 2019, Sportsdirect.com/Nethys (Voo Sport World), C-2018/8, punt 15.

¹⁴ BGW/Bodo Scholz, reeds aangehaald, punt 37 en de aangehaalde rechtspraak.

¹⁵ HvJEU 11 juni 2020, China Construction Bank/EUIPO, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 61.

- 31 Wat het woord "LUX" betreft, volgt het Hof de redenering van het Bureau in die zin dat het zal worden opgevat als een gangbare afkorting van het Groothertogdom Luxemburg en dus als een herkomstaanduiding van de betrokken diensten.
- 32 Hieruit volgt dat het woordelement "LUXAUTO", samengesteld uit de twee termen "LUX" en "AUTO", beschrijvend is voor de betrokken diensten.
- Visuele overeenstemming
- 33 Het oudere merk bestaat uit het woordelement "LUXAUTO", geschreven in witte hoofdletters en cursief gedrukt. Het woordelement is geschreven op een blauwe en een rode achtergrond, waarbij het element "LUX" op de blauwe achtergrond is geplaatst en het element "AUTO" op de rode achtergrond, waarbij de rode en de blauwe achtergrond diagonaal van elkaar zijn gescheiden langs de letter "A". Onder het element "LUX" staan vier afbeeldingen van verschillende voertuigen (een sportwagen, een bedrijfsvoertuig, een bestelwagen en een vrachtwagen), in het wit op de blauwe achtergrond, kleiner van formaat dan het woordelement.
- 34 Het teken bestaat uit het woordelement "LUXAUTO.LU", geschreven in kleine letters, met uitzondering van de beginletter die in hoofdletters wordt geschreven. Het woordelement wordt voorgesteld in zwart op een witte achtergrond, voorafgegaan door een beeldelement dat een auto voorstelt door witte contouren en geplaatst in een oranje schijf.
- 35 Het lettertype van het teken verschilt van die van het oudere merk; het achtervoegsel ".LU", dat in het teken voorkomt, heeft geen equivalent in het oudere merk. De grafische elementen van de twee merken verschillen in aantal, ontwerp, plaats en grootte. Voorts zijn de beeldelementen van het oudere merk klein in vergelijking met het woordelement, maar dit is niet het geval in het teken, waar het beeldelement groter is dan het woordelement. Bovendien verschillen de kleuren van de twee merken.
- 36 Het oudere merk en het teken hebben als gemeenschappelijke elementen het beschrijvende woordelement "LUXAUTO" en de grafische voorstelling van een auto.
- 37 Hoewel het beschrijvende karakter van het woordbestanddeel in beginsel niet in de weg staat aan de erkenning van het dominerende karakter van dit bestanddeel in het kader van de beoordeling van de overeenstemming tussen het teken en het oudere merk¹⁶, stelt het Hof vast dat verzoekster onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd om te rechtvaardigen dat het algemene beginsel dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dat merk opgeroepen totaalindruk, in casu niet van toepassing is.
- 38 Gelet op het voorgaande concludeert het Hof dat het teken en het oudere merk visueel slechts in geringe mate overeenstemmen.
- Fonetische overeenstemming
- 39 Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming tussen het teken en het oudere merk gaat het Hof ervan uit dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk overeenstemt

¹⁶ HvJEU 24 maart 2011, Muñoz Arraiza/BHIM, C-388/10 P, ECLI:EU:C:2011:185, punt 65.

met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.

- 40 De algemene fonetische indruk die door een teken wordt opgeroepen, wordt in het bijzonder beïnvloed door het aantal en de volgorde van de lettergrepen. Het ritme en de gewone intonatie van de tekens spelen een belangrijke rol in de fonetische perceptie van de tekens. Daarom zijn de belangrijkste factoren voor het bepalen van de algemene fonetische indruk van een teken de lettergrepen en hun specifieke volgorde en intonatie. De beoordeling van gemeenschappelijke lettergrepen is bijzonder belangrijk voor de fonetische vergelijking van merken. Een gelijksoortige algemene fonetische indruk zal met name afhangen van deze gemeenschappelijke lettergrepen en hun identieke of gelijksoortige combinatie.
- 41 Zowel het oudere merk als het teken bevatten het wordelement "LUXAUTO", dat op dezelfde wijze zal worden uitgesproken. Het Hof volgt verzoekster niet in haar redenering dat het achtervoegsel ".LU" slechts bijkomstig is ten opzichte van het element "LUXAUTO" en dat het door het relevante publiek niet zal worden uitgesproken. Het achtervoegsel ".LU" zal immers door het publiek worden herkend als een verwijzing naar een domeinnaam, en dus als een deel van het wordelement dat een nut heeft en niet als een louter onbeduidende bijkomstigheid van de algemene indruk, en zal dus door de gebruiker worden uitgesproken.
- 42 Het relevante publiek zal het oudere merk "LUXAUTO" opvatten als samengesteld uit "LUX" en "AUTO", waarbij het teken een derde bestanddeel bevat, namelijk ".LU", dat wordt uitgesproken als "[point/punt/dot]-L-U". Vanuit fonetisch oogpunt verschillen het oudere merk en het teken dus in lengte en ritme: het oudere merk bestaat uit drie lettergrepen, terwijl het teken uit zes lettergrepen bestaat, waarbij moet worden opgemerkt dat de drie lettergrepen van het oudere merk identiek zijn aan de eerste drie lettergrepen van het teken.
- 43 Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat het oudere merk en het teken fonetisch in redelijke mate overeenstemmen.
- Begripsmatige overeenstemming
- 44 Beide tekens bevatten een soortgelijk wordelement, namelijk "LUXAUTO" en "LUXAUTO.LU", en voorts een gestileerde afbeelding van een auto in het geval van het teken, en een gestileerde afbeelding van een sportwagen, een bedrijfsvoertuig, een bestelwagen en een vrachtwagen in het geval van het oudere merk. De beeldelementen van het oudere merk verwijzen naar verschillende soorten voertuigen, terwijl het beeldelement van het teken alleen naar een "gewone" personenauto verwijst.
- 45 Het wordelement zal door het betrokken publiek worden begrepen als een directe verwijzing naar de beeldelementen. Deze elementen doen dus duidelijk denken aan de automobielsector.
- 46 Vanuit begripsmatig oogpunt stemmen de twee merken dus in redelijke mate overeen.
- Tussenconclusie
- 47 Aangezien het teken en het oudere merk althans in zekere mate overeenstemmen, moet worden onderzocht of de diensten soortgelijk zijn en, zo ja, of er verwarringsgevaar bestaat.

- Gelijkheid of overeenstemming van diensten en waren

48 Bij de beoordeling van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die verband houden met het verband tussen de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals hun aard, bestemming en gebruikswijze (in het algemeen) en hun concurrerend of aanvullend karakter. De vraag is of er tussen de te beoordelen diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, gelet op de bestaande handelspraktijken, te verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zal toeschrijven. De waren of diensten zijn in beginsel ook identiek:

- indien het oudere merk is ingeschreven voor waren of diensten die tot een algemene klasse van waren of diensten behoren en dus onder een ruimere aanduiding vallen van de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd, en
- indien het teken is aangevraagd voor waren of diensten die tot een algemene klasse van waren of diensten behoren en derhalve onder een ruimere aanduiding vallen van de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

49 De vergelijking heeft betrekking op de volgende klassen van diensten en prestaties:

Ouder merk	Teken
Klasse 35: Detailhandeldiensten in de autobranche (zogenaamde "automotive retail activiteiten"); beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; voornoemde diensten tevens verleend door wagenparken.	Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verkoop- en marketingondersteuning voor voertuigen, toestellen voor vervoer door de lucht, over land of over water, evenals banden, reserveonderdelen en accessoires voor voertuigen; diensten voor commercieel beheer, commerciële organisatie en commerciële administratie van verkooppunten, tevens in het kader van franchising, van de exploitatie van getrouwheidsnetwerken en in het kader van de administratieve coördinatie van klantenbindingsnetwerken op het gebied van voertuigen; marketing, marktprospectie, marktonderzoek en -analyse; commerciële promotie en verkooppromotie op het gebied van voertuigen; organisatie van evenementen voor reclame- en/of commerciële doeleinden; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot voornoemde diensten; professionele commerciële bemiddeling voor de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van voertuigen en voertuigonderdelen; voertuigenregistratie en eigendomsoverdracht; commercieel-zakelijk beheer van wagenparken voor derden; reclame-, promotie- en marketingdiensten met betrekking tot voertuigen; detail- of groothandelsdiensten

	<p>voor voertuigen; detailhandelsdiensten op het gebied van voertuigen; reclame met betrekking tot de verkoop van motorvoertuigen; administratie beheer van autodealers van meerdere merken; administratieve diensten voor de organisatie van de dispatching van pechverhelpings- en hulpverleningsvoertuigen; verschaffing van online-informatie over de verkoop van voertuigen; voornoemde diensten ook geleverd door middel van elektronische netwerken, met name op het internet</p>
<p>Klasse 36: Verzekeringen en financiën, leasing van voertuigen, auto's, bestelwagens, autobussen en vrachtwagens</p>	<p>Klasse 36: Verzekeringsdiensten; bankdiensten; monetaire zaken; onroerend-goedzaken; leasingdiensten; autoleasingdiensten; leasinginformatie; financieringsinformatie; financiële analyse; advisering op financieel gebied; advisering op het gebied van verzekeringen; verschaffen van financiële informatie, verschaffen van informatie op het gebied van verzekeringen; leasingdiensten [leasing]; huurkoopfinanciering van automobielen; financiering van auto's; waardebeoordeling van oude auto's; garanties voor voertuigen [verzekeringen]; financiering van automobielvoertuigen; makelaardij in motorvoertuigverzekeringen; financiële middelen voor de aankoop van voertuigen (het verstrekken van-), informatieverstrekking inzake de waardebeoordeling van tweedehandsvoertuigen; gewaarborgde leningen voor de levering van borgstellingscontracten voor motorvoertuigen; financiële borgstelling met betrekking tot de terugbetaling van kosten veroorzaakt door autopech of auto-ongevallen; voornoemde diensten ook geleverd door middel van elektronische netwerken, met name op het internet</p>
<p>Klasse 39: Vervoer en opslag; verhuur van voertuigen, auto's, bestelwagens, autobussen en vrachtwagens, parkeerplaatsen en garages; het online ter beschikking stellen van informatie op het gebied van verhuur van voertuigen</p>	<p>Klasse 39: Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; informatie over autoverhuur en het online verschaffen van informatie over autoverhuur; begeleiding van reizigers; pechdiensten [slepen]; levering van auto's; levering van huurauto's; verschaffen van informatie op het gebied van transport; pechverhelpingsinformatie [slepen]; verhuur van garages; verhuur van touringcars;</p>

	verhuur van voertuigen; verhuur van parkeerplaatsen; sleepdiensten; vervoer per taxi; transportreservering; reisreservering; verhuur van imperialen; voornoemde diensten ook geleverd door middel van elektronische netwerken, met name op het internet
--	---

- 50 Verzoekster wijst er allereerst op dat de twee tekens betrekking hebben op identieke klassen, te weten de klassen 35, 36 en 39. Vervolgens voert zij aan dat de diensten van de klassen 35, 36 en 39 waarop de aanvraag van ACCESSIT betrekking heeft, identiek zo niet soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, aangezien beide betrekking hebben op diensten inzake de verhuur en de verkoop van voertuigen met dezelfde functie en hetzelfde gebruik. Zij benadrukt dat geen rekening kan worden gehouden met een verschil in de werkelijke handelsactiviteit en dat de omschrijving van de waren of diensten voor het oudere merk en de bestreden aanvraag in aanmerking moeten worden genomen, en niet de concrete omstandigheden waarin de dienst wordt aangeboden, die in de loop van de tijd en naar de uitsluitende wil en het verlangen van de merkhouder kunnen veranderen.
- 51 ACCESSIT stelt dat het loutere feit dat de betrokken diensten identieke klassen binnen de classificatie van Nice aanduiden, niet volstaat om daaruit af te leiden dat de door hen aangeduide diensten ook identiek of op zijn minst in hoge mate overeenstemmend zijn, aangezien de uit de Overeenkomst van Nice voortvloeiende classificatie van waren en diensten uitsluitend voor administratieve doeleinden is opgesteld. Vervolgens betoogt zij dat de door het bestreden merk aangeduide diensten van de klassen 35, 36 en 39 verschillen van die waarop het oudere merk betrekking heeft, en dat het publiek niet zal geloven dat de betrokken diensten een gemeenschappelijke herkomst hebben. Zij concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, aangezien de diensten identiek noch overeenstemmend zijn.

Diensten van klasse 35:

- 52 De diensten "beheer van commerciële zaken" , "zakelijke administratie", "administratieve diensten", "diensten voor commercieel beheer, commerciële organisatie en commerciële administratie van verkooppunten, tevens in het kader van franchising, van de exploitatie van getrouwheidsnetwerken en in het kader van de administratieve coördinatie van klantenbindingsnetwerken op het gebied van voertuigen", "marketing", "commercieel-zakelijk beheer van wagenparken voor derden", "administratie beheer van autodealers van meerdere merken" en "administratieve diensten voor de organisatie van de dispatching van pechverhelpings- en hulpverleningsvoertuigen", waarvoor het merk is aangevraagd, zijn gelijk aan of stemmen overeen met de diensten "beheer van commerciële zaken" en "administratieve diensten" waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
- 53 De diensten "verkoop en marketingondersteuning voor voertuigen, toestellen voor vervoer door de lucht, over land of over water, evenals banden, reserveonderdelen en accessoires voor voertuigen", "advisering, consultancy en informatie met betrekking tot voornoemde diensten", "professionele commerciële bemiddeling voor de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van voertuigen en voertuigonderdelen", "voertuigenregistratie en eigendomsoverdracht", "detail- of groothandelsdiensten voor voertuigen", "verschaffing van

online-informatie over de verkoop van voertuigen" en "detailhandelsdiensten op het gebied van voertuigen" waarvoor het merk is aangevraagd, zijn gelijk aan of stemmen in hoge mate overeen met de "detailhandeldiensten in de autobranche (zogenaamde "automotive retail activiteiten")" waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

- 54 De diensten "reclame", "marktprospectie, marktonderzoek en -analyse", "commerciële promotie en verkooppromotie op het gebied van voertuigen", "organisatie van evenementen voor reclame- en/of commerciële doeleinden", "reclame-, promotie- en marketingdiensten met betrekking tot voertuigen", "reclame met betrekking tot de verkoop van motorvoertuigen zijn niet gelijk aan of stemmen niet overeen met de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

Diensten van klasse 36:

- 55 Afgezien van de "onroerend-goedzaken" zijn alle diensten waarvoor het merk is aangevraagd, gelijk aan of overeenstemmend met de diensten "verzekeringen en financiën, leasing van voertuigen, auto's, bestelwagens, autobussen en vrachtwagens" van het oudere merk.

Diensten van klasse 39:

- 56 Wat de diensten "vervoer", "verpakking en opslag van goederen", "informatie over autoverhuur en het online verschaffen van informatie over autoverhuur", "levering van auto's", "levering van huurauto's", "verschaffen van informatie op het gebied van transport", "verhuur van garages", "verhuur van touringcars", "verhuur van voertuigen", "verhuur van parkeerplaatsen", "vervoer per taxi", "transportreservering" en "verhuur van imperialen" betreft, zijn zij gelijk aan of overeenstemmend met de diensten "vervoer en opslag", "verhuur van voertuigen, auto's, bestelwagens, autobussen en vrachtwagens, parkeerplaatsen en garages" en "het online ter beschikking stellen van informatie op het gebied van verhuur van voertuigen", waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
- 57 De diensten "organisatie van reizen", "begeleiding van reizigers", "pechdiensten [slepen]", "pechverhelpingsinformatie [slepen]", "sleepdiensten" en "reisreservering" zijn niet gelijk aan of overeenstemmend met de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
- 58 Voor zover de oppositie is gericht tegen de bovengenoemde niet-soortgelijke diensten, kan zij niet slagen, daar de soortgelijkheid van de diensten een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2 ter, lid 1, sub b, van het BVIE, waarop de oppositie is gebaseerd. Het beroep van verzoekster is derhalve ongegrond wat deze diensten betreft. De identieke of soortgelijke diensten waarnaar hierboven wordt verwezen, zullen hierna de "betrokken diensten" worden genoemd.
- Onderscheidingskracht van het oudere merk
- 59 De onderscheidingskracht van het oudere merk betreft het vermogen van dit merk om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde

onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden¹⁷.

60 Hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk, hoe groter het verwarringsgevaar, en merken met een grote onderscheidingskracht, hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht¹⁸. Bijgevolg is de onderscheidingskracht van het oudere merk in zijn geheel bepalend voor de intensiteit en de omvang van de bescherming ervan. Er moet ook rekening mee worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

61 Wat de betrokken diensten betreft waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is het Hof van oordeel dat het een geringe onderscheidingskracht heeft, die voornamelijk voortvloeit uit de beeldelementen en de achtergrondkleuren, waarbij het wordelement "LUXAUTO" beschrijvend is voor deze diensten.

- Gevaar van verwarring tussen het teken en het oudere merk

62 Uit het voorgaande volgt dat het teken en het oudere merk overeenstemmen, waarbij deze overeenstemming betrekking heeft op het wordelement "LUXAUTO", dat beschrijvend is voor de betrokken diensten. Het teken en het oudere merk verschillen echter op vele andere punten, in het bijzonder het gebruikte lettertype, de aanwezigheid in het teken van het achtervoegsel ".LU", het gebruik van uitsluitend hoofdletters in het oudere merk, de keuze van de kleuren, de motieven, het aantal, de plaats en de grootte van de grafische elementen. Deze afwijkende elementen acht het Hof veel bepalender voor het totaalbeeld van het teken en van het oudere merk dat het overeenstemmende beschrijvende element.

63 Het relevante publiek, dat ten minste een iets groter dan gemiddeld aandachtsniveau heeft, heeft zelden de gelegenheid om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat het in zijn geheugen heeft opgeslagen¹⁹. Aldus is het Hof van oordeel dat de totaalindruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek wekken, ondanks de gelijkenissen, dermate verschillend is dat er geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar voor de betrokken diensten kan worden aangenomen, en dat het niet waarschijnlijk is dat het relevante publiek zal geloven dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

- Conclusie

64 Het Hof concludeert, zij het op andere gronden, dat de oppositie terecht is afgewezen. Derhalve moet het beroep worden verworpen en de bestreden beslissing worden bevestigd.

- Kosten

65 Verzoekster dient als verliezende partij verwezen te worden in de kosten van het beroep. Aangezien in deze zaak geen griffierechten in rekening zijn gebracht, worden de kosten op

¹⁷ HvJEU 13 september 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punt 31 en aangehaalde rechtspraak.

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punten 18 e.v.

¹⁹ Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26.

basis van de in artikel 4.9, sub c, van het Reglement op de Procesvoering van het Hof bedoelde liquidatiestarieven vastgesteld op een bedrag van 1200,- Euro.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:

Verwerpt het beroep ;

Verwijst verzoekster in de kosten van het beroep, die tot op heden voor verweerster zijn vastgesteld op 1200,- Euro voor het ereloon van de gevolmachtigde.

Dit arrest werd gewezen door A.D. Kiers-Becking, rechter, S. Granata, rechter, en T. Schiltz, plaatsvervangend rechter; het werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz