BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2009163

van 9 oktober 2014

Opposant:	**Global Logistics System Worldwide Company for Development of Freight Information Networks GmbH** Lyoner Str. 14 60528 Frankfurt am Main Duitsland
Gemachtigde:	**Merkenbureau Knijff & Partners B.V.** Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland
Ingeroepen recht:	**Europese inschrijving 6937411**
	TRAXON
	tegen
Verweerder:	**Lecatecs bvba** Holstraat 44 8570 Anzegem België
Gemachtigde:	**Van Marcke advocaten** Kerkstraat 1 8570 Anzegem België
Betwiste merk:	**Benelux depot 1271438**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

voor diensten in klasse 38. Dit depot is onder nummer 1271438 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2013.

2. Op 30 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 6937411 van het woordmerk TRAXON, ingediend op 27 mei 2008 en ingeschreven op 8 januari 2009 voor diensten in de klassen 38 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is 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 november 2013.

8. Op 2 januari 2014 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 6 januari 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 6 maart 2014 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 24 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 januari 2014 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 maart 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 28 maart 2014 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Bij het bestreden teken springt het element TRAX er volgens opposant visueel uit, vanwege de kleur, omdat het het eerste element betreft, maar ook vanwege het feit dat de andere elementen weinig onderscheidend zijn. Visueel en auditief zijn merk en teken volgens opposant dan ook in sterke mate overeenstemmend. Merk en teken hebben geen vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet aan de orde is. Het element TRAX heeft volgens opposant geen betekenis, waardoor het over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

15. De dienst “telecommunicatie” komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is volgens opposant dan ook identiek.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder betwist niet dat de diensten hetzelfde zijn, dit is volgens hem echter niet voldoende om gevaar voor verwarring aan te nemen. Het gaat ook om de toepassing van de diensten en die is volgens hem verschillend, aangezien de diensten van opposant voornamelijk worden gebruikt bij vliegtuigen en die van verweerder bij vrachtwagens. Dit blijkt volgens verweerder uit de respectieve websites.

18. Merk en teken zijn volgens verweerder verschillend, het bestreden teken is grafischer en maakt gebruik van kleuren. Ook de schrijfwijze van de woorden is anders, het ingeroepen recht is TRAXON en het bestreden teken TRAXGO, aldus verweerder. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook niet overeenstemmend. Volgens verweerder heeft TRAXON een geringere bescherming vanwege de beperkte bekendheid.

19. Er is volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

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 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.

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 bezien, 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:
TRAXON	Traxgo Detecting & Protecting

Begripsmatige vergelijking

27. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt het Bureau op dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De woorden “Detecting & Protecting” (die opsporen en beschermen betekenen) zullen naar oordeel van het Bureau als beschrijvend voor de betreffende diensten worden opgevat. “Traxgo” is het meest onderscheidende woord van het bestreden teken.

28. Niet is aangevoerd, noch is vast komen te staan dat het ingeroepen recht, “TRAXON”, en het meest onderscheidende woord van het bestreden teken, “Traxgo”, een betekenis hebben. Beide zullen naar oordeel van het Bureau derhalve worden opgevat als een fantasiebenaming.

29. Geen van de tekens heeft in zijn totaliteit een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie.

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, te weten “TRAXON”. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een blauwe rand die een rechthoek vormt met twee kleine bolle uiteinden. Hierin staat het woord “TRAXGO”, waarbij het element “Trax” in zwarte letters is weergegeven en het element “go” in blauwe letters. Onder dit woord staan de afbeeldingen van een blauwe kraan, een blauwe bestelbus en een zwarte vrachtwagen, hieronder staan de woorden Detecting & Protecting, waarbij de hoofdletters van deze woorden in het blauw zijn weergegeven en de overige letters in het zwart. Links van dit geheel is, binnen het kader, een blauwe cirkel geplaatst met een zwart midden. In dit zwarte middendeel is een kleine witte stip aan de rechterkant geplaatst. Dit geheel doet aan een oog denken.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in die zin ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012); het woord “Traxgo” neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in, door de centrale plaatsing en de grootte van de letters.

32. 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). In het onderhavige geval bestaat het ingeroepen recht uit zes letters evenals het dominante woordelement van het bestreden teken. De eerste 4 letters zijn identiek en in exact dezelfde volgorde hernomen. In het kortere tweede gedeelte komt in beide gevallen de letter “O” voor, enkel de letters “N” en “G” zijn verschillend. Noch de beeldelementen,

noch de twee laatste verschillende letters kunnen een zekere mate van visuele overeenstemming wegnemen.

33. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. 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). Naar oordeel van het Bureau zal het onderschrift “Detecting & Protecting” niet worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009), maar zal er aan het bestreden teken worden gerefereerd door gebruik te maken van het woord “Traxgo”.

35. “TRAXON” en “Traxgo” bestaan allebei uit twee lettergrepen. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is het eerste deel van merk en teken, tevens de eerste lettergreep, fonetisch identiek. Het tweede deel wordt enigszins overeenstemmend uitgesproken, aangezien de letter “O” hier in beide gevallen in voorkomt.

36. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking kan geen rol spelen bij de vergelijking.

Vergelijking van de diensten

38. 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).

39. 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.

40. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 38 Telecommunicatie, waaronder verzending en verspreiding van gegevens via elektronische uitwisseling van gegevens, met name op het gebied van transport; verhuur van	Klasse 38 Telecommunicatie.

apparaten voor draadloze gegevensoverdracht.	
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, waaronder verhuur van gegevensverwerkende installaties en apparaten alsmede van apparaten voor het lezen van elektronische gegevens.	

41. De dienst “telecommunicatie” komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is derhalve identiek.

42. Verweerder betwist overigens ook niet dat de diensten hetzelfde zijn, maar dit is volgens hem niet voldoende om gevaar voor verwarring aan te nemen, aangezien de toepassing van de diensten van opposant en verweerder verschillend is (zie overweging 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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).

Conclusie

43. De diensten zijn identiek.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. 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 uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden (zie in die zin ook GEU, HOMEZONE, T-344/07, 10 februari 2010).

46. 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). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

47. 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. Volgens verweerder heeft TRAXON een geringere bescherming vanwege de beperkte bekendheid (zie overweging 18). Een eventuele beperkte bekendheid doet er niet aan af dat het ab initio onderscheidend vermogen minder, bekendheid kan dit alleen verhogen.

48. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en het feit dat de diensten identiek zijn, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

49. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2009163 wordt toegewezen.

51. Benelux depot 1271438 wordt niet ingeschreven.

52. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 oktober 2014

Saskia Smits Pieter Veeze Willy Neys
(rapporteur)

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul