

0003461



Repertoriumnummer <b>2015 / 9100</b>
Datum van uitspraak <b>18 november 2015</b>
Rolnummer <b>2014/AR/2629</b>

**Uitgifte**

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

eindarrest

*Bonclux-Verdwijp  
- in te lokaalke. eigendom.*

# Hof van beroep Brussel

## Arrest

18<sup>e</sup> kamer,  
burgerlijke zaken

Aangeboden op <b>20 NOV 2015</b>
Niet te registreren <b>D'HOUCHE K.</b>

COVER 01-00000319347-0001-0013-01-01-1



*792 + nos  
+ 2 cc Food Economie -> BAJE*

**LECATECS BVBA**, met maatschappelijke zetel te 8570 ANZEGEM, Holstraat 14, ingeschreven in de KBO onder nummer 0859.624.787  
Eiseres,

met als raadsman Mr. Claude VAN MARCKE, advocaat met kantoor te 8570 Anzegem, Kerkstraat 1, voor wie optreedt Mr. I. Devos.

**TEGEN**

**GLOBAL LOGISTICS SYSTEM WORLD COMPANY FOR DEVELOPMENT FREIGHT INFORMATION NETWORKS GmbH**, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel in Duitsland te 60528 Frankfurt am Main, Lyonerstrasse 14.  
Verweerster,

met als raadslieden Mr. Paul MAEYAERT en Jeroen MUYLDERMANS, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 414.

**I. Over de rechtspleging voor het hof.**

01. Het inleidende gemotiveerde verzoekschrift werd op 9 december 2014 ingediend op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing nr. 2009163 inzake oppositie van het Benelux Bureau inzake Intellectuele Eigendom (BBIE) van 9 oktober 2014, waarvan kennis werd gegeven op dezelfde dag.

03. De partijen hebben conclusie genomen binnen de termijnen die door het hof werden vastgesteld en hebben een dossier met stavingsstukken ingediend.

04. De partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 9 september 2015, waar de zaak werd in beraad gesteld.

PAGE 01-00000319347-0002-0013-01-01-4



## II. De procedure voor het BBIE.

06. Het merkdepot waartegen huidige verweerster, hierna ook geciteerd als 'Global Logistics', op 30 oktober 2013 via haar merkgemachtigde Merkenbureau Knijff & Partners oppositie heeft ingesteld, werd door eiseres gedeponereerd op 8 juli 2013 onder het nummer 1271438.

Het betreft volgens het depot een samengesteld woord- en beeldmerk, waarbij aanspraak wordt gemaakt op drie kleuren, wit, zwart en blauw en dat gedeponereerd werd voor de diensten uit de klasse 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 :

klasse 38: Telecommunicatie.

Het teken oogt als volgt:



07. Ter staving van haar oppositie beroept de opposante zich op een Gemeenschapsmerk dat op 27 mei 2008 als woordmerk werd gedeponereerd onder nummer 6933711 voor de waren en diensten van de Nice-klassen 38 en 42, als volgt:

klasse 38: telecommunicatie, waaronder transmissie en verspreiding van gegevens via elektronische uitwisseling van gegevens, in het bijzonder op het gebied van transport, verhuring van apparatuur voor draadloze overdracht van gegevens;

klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten alsook onderzoek en ontwerpen in dat verband; diensten van industriële analyse en onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van computer software en hardware, waaronder verhuring van installaties en apparatuur voor verwerking van gegevens, zowel als apparatuur voor het lezen van elektronische data.

Het betrokken merk werd door BHIM geregistreerd op 8 januari 2009 en is als volgt gedeponereerd:

**TRAXON**

PAGE 01-00000319347-0003-0013-01-01-4



08. Op 6 januari 2014 heeft het BMB de partijen ingelicht dat de oppositieprocedure een aanvang had genomen en navolgend hebben de partijen hun standpunten beargumenteerd binnen de termijnen die door het BBIE werden bepaald.

In de argumentatie vervat in haar nota van 22 januari 2014 betoogt de opposante dat met toepassing van drie basiscriteria die moeten worden toegepast om te bepalen of er verwarringsgevaar is tussen het gedeponeerde merk en haar ouder merk, de vergelijking van die beide merken moet doen besluiten dat er effectief verwarringsgevaar is.

In haar nota van 24 maart 2014 stelt de deposante dat de oppositie ongegrond is. Ze merkt op dat de twee merken niet worden gebruikt voor dezelfde transportdiensten, al vallen die onder dezelfde klasse. De opposante gebruikt haar merk Traxon voor vliegtuigen, terwijl zijzelf Traxgo gebruikt voor vrachtwagens.

Met betrekking tot de gelijkenis tussen de tekens zelf, wijst ze op de aanzienlijke visuele verschillen tussen haar woord- en beeldmerk tegenover het woordmerk alsook op het auditieve verschil doordat de klemtoon in de beide woorden anders ligt.

De beide merken, die ook weinig bekendheid zouden genieten, verschillen volgens haar globaal, zodat de gemiddelde geïnformeerde consument ze gemakkelijk kan onderscheiden.

09. Over de vergelijking stelt de opposante dat vanuit visueel oogpunt beschouwd, het wordelement TRAX als eerste deel van het teken in zwarte kleur de meeste aandacht krijgt, terwijl de andere wordelementen weinig onderscheidend en in klein lettertype minder belangrijk zijn. Zij acht de visuele overeenstemming tussen TRAX en TRAXON van zeer groot belang, ook al omdat het wordelement TRAX geen duidelijke betekenis heeft in één van de Benelux-talen.

Auditief zou de vergelijking tussen de andere woorden dan Traxon en Traxgo geen belang hebben, waaruit ze besluit dat de twee tekens auditief zeer sterk overeenstemmend zijn: de tekens zijn even lang, tellen evenveel lettergrepen, hebben de eerste vier letters op dezelfde plaats gemeen en hebben ook nog de letter O gemeen.

Conceptuele vergelijking zou niet aan de orde zijn omdat de twee tekens geen enkele betekenis hebben.

Verder wijst ze er op dat de diensten identiek zijn.

10. De bestreden beslissing oordeelt dat er gevaar is voor verwarring tussen de twee tekens en wijst de oppositie toe.

Het Benelux depot 1271438 wordt niet ingeschreven en de opposante krijgt 1.000 EUR toegewezen ten laste van de oorspronkelijke verweerster.

PAGE 01-00000319347-0004-0013-01-01-4



De beslissing overweegt hoofdzakelijk dat de begripsmatige vergelijking niet aan de orde is aangezien de beide woorden allebei een fantasiebenaming vormen.

Over de visuele gelijkenis wordt gesteld dat bij een samengesteld teken het woordelement vaak een grotere greep heeft op de consument dan het beeldelement, maar dat in het geval van het bestreden teken het ene onderdeel niet ondergeschikt is aan het andere, al wordt aangenomen dat Traxgo een prominente plaats inneemt.

Verder wordt overwogen dat het publiek in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk en dat in de beide tekens enkel de letters G en N verschillen, terwijl de volgorde van de vier eerste letters identiek is en in de beide gevallen de letter O voorkomt in het tweede deel van de woorden.

Hieruit wordt besloten dat er een zekere mate van visuele overeenstemming is.

Over de auditieve gelijkenis wordt aangenomen dat de ondergeschikte woorden 'detecting' en 'protecting' niet zullen worden uitgesproken, zodat enkel 'traxon' en 'traxgo' worden vergeleken. Op basis van wat boven al is aangegeven over de visuele gelijkenis van de twee woorden, wordt besloten dat ze auditief overeenstemmend zijn.

Aangezien de diensten identiek zijn, er een zekere mate van visuele overeenstemming is en auditieve overeenstemming tussen de tekens, het oudere teken een normaal onderscheidend vermogen bezit en de tekens gericht zijn tot de gemiddelde consument, wordt besloten dat er verwarringsgevaar is.

### **III. De vordering van eiseres en de standpunten.**

12. Eiseres vordert om haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens de bestreden oppositiebeslissing te vernietigen en te zeggen dat het Benelux depot 1271438 wordt ingeschreven in het merkenregister.

Verder vordert ze om verweerster te veroordelen in de gedingkosten waaronder 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

Ze verklaart nadrukkelijk dat ze de argumentatie die ze voor het Bureau ontwikkelde, handhaaft en daarnaast formuleert ze specifieke punten van kritiek. Deze punten betreffen met name: de beoordeling van de begripsmatige gelijkenis, de onderschatting van de visuele verschillen en de appreciatie van de fonetische gelijkenis. Verder bekritiseert ze ook dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten geen rekening werd gehouden met hun gebruik en bestemming.

PAGE 01-00000319347-0005-0013-01-01-4



13. Verweerster besluit dat het beroep ontvankelijk is maar ongegrond en vordert de veroordeling van eiseres tot betaling van de gedingkosten.

Ze geeft aan dat het verwarringsgevaar en de gelijkenissen globaal moeten worden beoordeeld en dat in een prospectieve benadering het daadwerkelijk gebruik van een merk niet in aanmerking mag worden genomen indien de omschrijving van de diensten in de merkinschrijving geen beperking in die zin omvat.

Verder wijst ze er op dat voor de toetsing van de overeenstemming in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen in de perceptie van een gemiddelde consument.

Daarbij geeft ze aan dat in relatie tot de beschermde diensten enkel het wordelement TRAX daadwerkelijk onderscheidend is, terwijl de figuratieve elementen geen of slechts zeer ondergeschikt belang zouden vertonen, ook al omdat de consument normaal naar het merk verwijst met het wordelement, eerder dan met het beeldelement.

Op het punt van de concrete overeenstemming bij de drie in aanmerking te nemen aspecten hiervan, herneemt ze wat ze voor het BBIE al aanvoerde en door deze laatste werd beaamd.

#### IV. Beoordeling van de oppositie.

14. Verweerster heeft bij de indiening van haar oppositie en tijdens de behandeling ervan niet met zoveel woorden aangegeven op welke rechtsgrond haar oppositie steunt, maar klaarblijkelijk beroept ze zich op artikel 2.14.1. a van het BVIE.

Krachtens die bepaling kan de eiser in oppositie zijn verzet tegen de registratie van een gedeponeerde merk enkel steunen op de anterioriteit van zijn geregistreerd merk overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, of op de verwarring die kan ontstaan wanneer zijn merk algemeen bekend is.

15. Het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, inzake rangorde van het depot, verschilt inhoudelijk niet van het bepaalde in artikel 2.20.1 a. en b. BVIE in zoverre het verwarringsgevaar tussen gelijke of overeenstemmende merken er wordt behandeld bij de beschermingsomvang van het merk.

Artikel 2.20 dat de beschermingsomvang van een ingeschreven merk betreft, vormt de omzetting van artikel 5 van de Richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten, thans Richtlijn 2008/95/EG van 29 oktober 2008 van het Europees Parlement en de Raad.

PAGE 01-00000319347-0006-0013-01-01-4



De vermelde voorschriften uit het BVIE dienen derhalve uitgelegd te worden volgens de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

16. Tot de gegrondheid van de oppositie kan enkel worden besloten indien wordt aangetoond dat wegens verleende oudere merkrechten aan de inschrijving van het gedeponeerde teken drie hindernissen cumulatief in de weg staan.

Er moet naar rede kunnen worden aangenomen dat (i) de twee betrokken onderscheidende tekens onderling gelijkheid of overeenstemming vertonen, (ii) tussen de waren en/of diensten waarvoor het gebruik van die tekens als merk wordt geclaimd moet er gelijkheid of overeenstemming bestaan en (iii) uit die gelijkheid of overeenstemming tussen de tekens moet er een gevaar voor verwarring voortvloeien, inhoudende het risico op associatie, waardoor het publiek in de overtuiging kan verkeren dat de waren of diensten die onder de merken worden aangeboden afkomstig zijn van dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen.

17. Voor de beoordeling van het geheel of gedeeltelijk overeenstemmende karakter van tekens en van de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden, dient te worden gesteund op de perceptie in hoofde van het doelpubliek ervan, in alle omstandigheden waarin het gedeponeerde merk naar zijn functies kan worden gebruikt.

De diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd met de tekens waarover oppositie wordt gevoerd zijn op zich beschouwd bestemd voor het doorsnee publiek, hetgeen niet uitsluit dat toepassingen ervan naar omstandigheden kunnen bestemd zijn voor een beperkter professioneel publiek.

Zodoende dient over het in aanmerking te nemen doelpubliek te worden aangenomen dat de overeenstemming dient te worden beoordeeld vanuit de perceptie van de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige consument. Evenwel sluit ook het toetsingscriterium van deze consument niet uit dat zijn aandachtniveau kan verschillen al naargelang de soort waren of diensten waarover het gaat (GEU, arrest van 13 juni 2007, in zake IVG Immobiliën, punt 64).

18. Overeenstemming tussen twee tekens is voorhanden wanneer zij in de ogen van het doelpubliek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten van de tekens betreft (GEU, arrest van 23 oktober 2002, in zake T-6/01 Matratzen, punt 30 ).

PAGE 01-00000319347-0007-0013-01-01-4



De overeenstemming kan gesitueerd zijn in drie aspecten die aan de orde zijn bij de perceptie van het teken: het visuele, het auditieve of het conceptuele aspect ervan.

In ieder geval dient de beoordeling van de overeenstemming te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dienen desgevallend in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in aanmerking te worden genomen.

19. De totaalindruk berust ook op een zekere onderlinge afhankelijkheid van de verschillende factoren die in aanmerking moeten worden genomen en met name het verband tussen het overeenstemmende karakter van de tekens en de overeenstemming van de betrokken waren.

Een lichte gelijkenis tussen de tekens kan in balans liggen met een hoge graad van gelijkenis tussen de waren en omgekeerd (GEU, arrest van 20 januari 2010, in zake T-460/07, NOKIA OYJ, punt 43 met verwijzingen naar de rechtspraak van het HJEU).

Hoe hoger de graad van gelijkenis tussen de tekens en de waren of diensten, des te plausibeler wordt het risico dat het doelpubliek zal aannemen dat ze afkomstig zijn van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en wordt zodoende het gevaar op verwarring ook aannemelijker.

Ook het onderscheidend vermogen van de tekens speelt een rol bij het verwarringgevaar, maar het vormt slechts één van de relevante elementen die bij de afweging moeten worden betrokken (GEU, arrest van 15 januari 2013, in zake Lidl Stiftung & C°, T-237/11, punt 78).

20. Aangenomen wordt dat in de regel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel, zonder bijzondere aandacht voor de verschillende details (HJEU, arrest van 12 juni 2007, in zake BHIM t. Shaker (merk Limonchello), C-334/05 P, punt 35).

Neemt die consument een woordteken waar, dan zal hij de samenstellende woorddelen in dat teken herkennen wanneer ze voor hem een concrete betekenis hebben of gelijken op woorden die hij kent (GEU, arrest van 6 oktober 2004, in zake Vitakraft, T-356/02, punt 51).

21. Betreft het daarentegen een samengesteld woord- en beeldmerk, dan kan de totaalindruk door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HJEU, arrest van 12 juni 2007, in zake Limonchello, punt 35), maar enkel indien alle andere bestanddelen van het merk zijn te verwaarlozen, kan de overeenstemming op basis van alleen maar het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (HJEU, gecit. arrest Limonchello, punt 42; HJEU, arrest van 22 oktober 2015, in zake BWG, C-20/14, punt 37).

PAGE 01-00000319347-0008-0013-01-01-4





Of bestanddelen in een samengesteld merk al dan niet domineren, hangt af van de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en van de onderlinge verhouding tussen de verschillende bestanddelen in het samengestelde merk.

Wanneer blijkt dat in een samengesteld merk het wordelement een evenwaardige plaats inneemt als het beeldelement, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit laatste element visueel ondergeschikt is aan het andere bestanddeel (GEU, arrest van 12 december 2002, inzake Vedral/BHIM & France Distribution, T-110/01, punt 53).

22. In het voorliggende geval wordt het merk waartegen oppositie is ingesteld gevormd door een vrij complex samengesteld woord- en beeldmerk.

Het door eiseres gedeponeerde teken geeft een beeld te zien in blauwe, zwarte en witte kleur, waarvan het geheel wordt omsloten door een ovaal medaillon dat gevormd wordt door een donkerblauwe rand.

Binnenin het medaillon staan drie woorden, drie kleinere afbeeldingen en een gelaagde bol afgebeeld.

De bol, die zowat 1/4 van de omsloten ruimte inneemt, kan gezien worden als een oog met een pupil. Daarnaast worden in klein formaat een hijskraan, een lichte vrachtwagen en een vrachtwagen afgebeeld.

Van de drie woorden nemen de termen 'detecting' en 'protecting' een kleine plaats in en het woord 'traxgo', geplaatst boven de drie afbeeldingen en de twee woorden, neemt de prominente plaats in. De drie woorden zijn tweekleurig in een gestileerd lettertype.

Het merk van verweerster is een woordteken 'traxon', zonder meer.

23. Elk van de twee tekens heeft, in complexiteit voor eiseres, versus eenvoud voor verweerster, op zich beschouwd een behoorlijk onderscheidend vermogen.

In het gedeponeerde teken van eiseres zijn de cognitieve inhoud en het fantasierijke van de vormgeving aan elkaar gewaagd.

Die cognitieve inhoud is verbonden zowel met het oog, als de afgebeelde voertuigen en machine, als de twee woorden in hun onderling verband met het hoofdwoord 'traxgo', waarin de stam van het Engelse woord 'trace' (spoor of opsporen) kan worden herkend, naast het woord 'go', dat ook 'rijden' betekent.

Het algemene kennisniveau van de Engelse taal in de Benelux is toereikend opdat de woorden 'detecting' en 'protecting' zouden worden begrepen.

PAGE 01-00000319347-0009-0013-01-01-4



Aan het woordteken van verweerster kan geen enkele cognitieve inhoud worden toegeschreven, nu het woord als zodanig niet bestaat en los van elk omgevend zingevingsverband zuiver op fantasie berust.

24. Zodoende is in de totaalindruk over het teken van verweerster het doelpubliek gevat door een woord, terwijl het bij die indruk over het teken van eiseres zowel door het verbale, het figuratieve als het onderling verband hiervan wordt gevat.

In overeenstemming met de boven aangehaalde rechtspraak dient in de beoordeling van de overeenstemming het teken van eiseres in haar totaliteit te worden in aanmerking genomen, nu niet kan worden aangenomen dat de andere bestanddelen van het merk dan het dominerende woord 'traxgo' zijn te verwaarlozen.

25. Boven is ook reeds gesteld dat de vier beeldende elementen in dat teken opwegen tegen het dominerende woord, dat globaal trouwens niet meer dan 1/3 van de ruimte van het medaillon beslaat.

Visueel levert enkel het woorddeel 'trax' een punt van gelijkenis op. Het is nochtans allerminst vaststaand dat dit punt van gelijkenis in de totaalindruk aandacht kaapt, nu in het teken van eiseres dit onderdeel een plaats heeft in een cognitieve context, terwijl deze in het woordteken 'traxon' geheel ontbreekt.

Verder komt in dit verband geen relevantie toe aan de letter 'o', maar wel aan onderdelen 'on' en 'go', omdat bij visuele perceptie van het woordonderdeel 'traxgo', dit niet vloeiend kan worden uitgesproken wegens de twee opeenvolgende medeklinkers 'x' en 'g' die een fonetische breuk te horen geven: tussen twee velaire medeklinkers (k en g), staat een alveolaire medeklinker (s). Met het onderscheiden van 'trax' gaat dus het onderscheid van 'on' en 'go' gepaard.

Hieruit volgt dat de globale visuele perceptie van de twee betrokken in een totaalindruk nauwelijks enige overeenstemming kan opleveren.

26. Wat de conceptuele of begripsmatige vergelijking betreft, kan niet worden gesteld dat er geen reden kan zijn om die in de afweging te betrekken.

Het volstaat immers geenszins dat twee tekens geen woorden met cognitieve inhoud zouden bevatten om te stellen dat er geen conceptuele gelijkenis of verschil kan zijn. Het 'conceptuele' betreft niet enkel het taalkundig cognitieve of begrijpbare, maar gaat eveneens 'het concept' van het teken aan, zoals de samenstelling en de voorstelling ervan.

PAGE 01-00000319347-0010-0013-01-01-4



27. Boven is al aangegeven dat het beeld- en woordteken van eiseres complex is gevormd en een cognitieve inhoud heeft, terwijl het woordteken van verweerster enkel een blote fantasiebenaming vormt.

Onderling zijn de tekens conceptueel geheel verschillend.

27. Op auditief vlak staat in het gedeponeerde teken 'traxgo - detecting & protecting' tegenover 'traxon'.

Er kan niet worden gesteld dat bij de perceptie van het teken de ondergeschikte woorden 'detecting' en 'protecting' door het doelpubliek niet zullen worden onderscheiden en mentaal verwoord.

Er kan in dit verband bijvoorbeeld ook nuttig verwezen worden naar het oppositiefomulier waar verweerster als opposante het geïncrimineerde teken aangeeft als "traxgo detecting & protecting", hetgeen het onderscheidende van die woorden bevestigt.

28. Zodoende staat een teken met als onderdeel drie woorden met 9 lettergrepen tegenover een fantasiebenaming met twee lettergrepen.

Verder valt er bij die woorden geen andere auditieve gelijkenis te ontwaren dan dat het centrale woord van de drie, versus het enige woord, allebei beginnen met het onderdeel 'trax'. De woorden 'traxon' en 'traxgo' op zich beschouwd, worden met een andere klemtoon uitgesproken omdat de uitspraak van de twee opeenvolgende medeklinkers 'x' (ks) en 'g' verschillende fonetische eisen stellen. Een velaire medeklinker vergt een andere uitspraaktechniek dan een alveolaire.

Aldus is enige auditieve gelijkenis slechts heel beperkt voorhanden.

29. Wat de overeenstemming betreft van de diensten, staat vast dat er identiteit is voor de door eiseres geclaimde bescherming van diensten in de klasse 38.

30. Bij overweging van al die gegevens oordeelt het hof dat in de totaalindruk van de beide betrokken tekens de heel beperkte punten van visuele en auditieve overeenstemming te geringe reikwijdte hebben om bij het doelpubliek verwarring te kunnen veroorzaken in de zin van artikel 2.3 sub a en b BVIE.

PAGE 01-00000319347-0011-0013-01-01-4



Het wordt overigens niet betwist dat wegens de specifieke verschillende diensten die onder de twee tekens worden aangeboden -tracering van voertuigen en machinale vehikels tegenover vliegtuigen- de kans dat die diensten eenzelfde doelpubliek zouden viseren en dat aldus de twee tekens waaronder ze worden aangeboden eenzelfde doelpubliek zouden bereiken, bijzonder twijfelachtig voorkomt.

Daarenboven betreft het diensten die wegens hun bestemming een verscherpte aandacht tijdens het aankoopproces wekken, waardoor het risico op verwarring nog verder slinkt.

31. Zodoende is de vordering van eiseres gegrond.

De oppositie dient te worden verworpen.

32. Nu eiseres in het gelijk wordt gesteld dienen de gedingkosten te worden gedragen door verweerster.

De rechtsplegingvergoeding die eiseres toekomt bedraagt 1.320 EUR, het geïndexeerde basisbedrag voor een vordering die niet in geld waardeerbaar is.

#### V. Dictum.

HET HOF,

Met in acht name van artikel 37 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist op tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond,

Doet de bestreden beslissing teniet.

Verklaart de door verweerster ingestelde oppositie ongegrond.

┌ PAGE 01-00000319347-0012-0013-01-01-4 ┐



Zegt dat het door eiseres onder nummer 1271438 gedeponeerde woord- en beeldmerk door het BBIE moet worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.

Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten begroot op 210 EUR rolrechten en 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding ten voordele van eiseres.

\*\*\*\*\*

Aldus gewezen door de burgerlijke achttiende kamer van het hof van beroep te Brussel, samengesteld uit :

Paul BLONDEEL,

Voorzitter,

Eric BODSON,

Raadsheer,

Olivier DUGARDYN,

Plaatsvervangend raadsheer,

die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd.

Het werd uitgesproken door Paul BLONDEEL,  
bijgestaan door Darie VAN IMPE,  
op 18 november 2015.

Voorzitter,

Griffier,

De heer Eric BODSON, Raadsheer, verkeert in de onmogelijkheid om het arrest te ondertekenen.

D. VAN IMPE

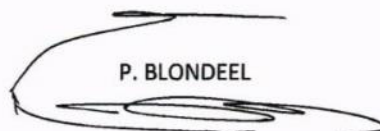


O. DUGARDYN



E. BODSON

P. BLONDEEL



PAGE 01-00000319347-0013-0013-01-01-4



Eensluitend verklaarde kopie  
Afgeleverd aan: FOD Economie - Alg. Directie Regulering en Organisatie van de Markt

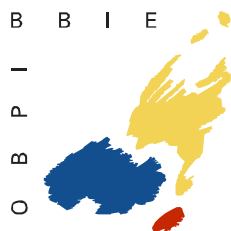
art. Bericht  
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Brussel, 26-11-2015



L. ROELANDTS  
Afgevaardigd Griffier

01-00000319347



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 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.**  
Leeuwendeldseweg 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:
<b>TRAXON</b>	

#### *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 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 (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement 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 wordelement 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:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
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  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul