

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018663
van 16 juli 2024

Opposant: **Mobility Trader GmbH**
Müllerstraße 153
13353 Berlijn
Duitsland

Gemachtigde: **Dentons Europe LLP**
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 16980691**

hey car

tegen

Verweerder: **Carrousel SA**
Rue de Hollerich 31
1741 Luxemburg
Luxemburg


Gemachtigde: **Fencer BV**
Esplanade 1
1020 Brussel
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1474919**

mycar.lu


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 december 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 35, 38 en 42: 

De aanvraag is onder nummer 1474919 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 december 2022.

2. Op 14 februari 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Europese inschrijving 16980691 van het gecombineerde

 woord-/beeldmerk, aangevraagd op 13 juli 2017 en ingeschreven op 18 december 2017 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 36, 38 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 februari 2023. De procedure is eenmaal opgeschort op gezamenlijk verzoek van partijen. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 januari 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat de betrokken diensten zijn gericht op het grote publiek dat interesse heeft in de aanschaf van een tweedehands auto via een bemiddelingsplatform. De aandacht van de consument voor deze diensten moet volgens opposant als 'gemiddeld' worden beschouwd.

9. Opposant betoogt dat in beide samengestelde tekens de nadruk ligt op het woordelement 'car' in combinatie met de voorvoegsels 'hey' of 'my'. Het element 'car' samen met het betreffende voorvoegsel moet worden beschouwd als het dominante bestanddeel van de merken, aldus opposant. In het ingeroepen merk staat het woord 'car' los van het woord 'hey' en is dit woord onderstreept. In het betwiste teken heeft het element 'car' een contrasterende kleur, waardoor dit het bestanddeel is waar de meeste nadruk op

ligt. Daarnaast maakt het betwiste teken eveneens als het ingeroepen merk gebruik van een kort Engelstalig woord dat eindigt op de letter 'y' die voor het woord 'car' staat. Deze combinatie betreft het dominante element dat het publiek zal onthouden, aldus opposant. Volgens opposant zal het publiek geen aandacht geven aan de '.lu' extensie, hetgeen staat voor het officiële top-level domein voor Luxemburg, omdat een extensie niet gezien wordt als een onderscheidende toevoeging maar puur en alleen duidt op een URL. Op grond van het voorgaande stelt opposant dat de tekens visueel overeenstemmend zijn.

10. Opposant merkt op dat het ingeroepen merk in de praktijk in kleur wordt gebruikt en dat het zeer opvallend is dat verweerder op zijn website en in het bestreden teken dezelfde kleurenstelling gebruikt. Opposant stelt dat verweerder de look-and-feel van de website en het logo van opposant nabootst. Volgens opposant toont dit het malafide karakter van het betwiste teken aan. Alhoewel opposant erkent dat in een oppositieprocedure het concrete gebruik van het merk niet relevant is en het puur gaat om de registergegevens, is dit volgens opposant wel een indicatie dat verweerder met de aanvraag van het bestreden teken probeert aan te haken bij het ingeroepen merk door een gelijk dan wel overeenstemmend logo aan te vragen.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen 'mycar' en 'hey car'. Volgens opposant klinken de merken bijna gelijk voor het relevante publiek dat op zoek is naar een tweedehands auto en dat mogelijk al op de hoogte is van het ingeroepen merk. Gelet op het gebruik van de letter 'y' in het eerste bestanddeel is de eerste lettergreep auditief in hoge mate overeenstemmend ("heɪ/" vs "maɪ/"). De tweede lettergreep is identiek. De tekens zijn derhalve auditief in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

12. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk door het relevante publiek wordt begrepen als "hallo auto". Volgens opposant is het ingeroepen merk een onderscheidend merk dat wordt gebruikt om tweedehands auto's aan te bieden via een platform. Het betwiste teken wordt door het relevante publiek begrepen als "mijn auto" in het Nederlands, wat begripsmatig in hoge mate overeenkomt met het oudere ingeroepen merk, aldus opposant.

13. Opposant vergelijkt de bestreden diensten met de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35, 38 en 42 en betoogt dat deze diensten identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn.

14. Opposant concludeert dat er gelet op al het bovenstaande gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de aanvraag tot inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder betoogt dat bij de vergelijking van de tekens dient te worden uitgegaan van de tekens zoals deze in de respectievelijke registers voorkomen. Hierbij kan geen rekening worden gehouden met de wijze van gebruik op de markt. Anders dan de opposant beweert kan het argument dat de beschermingsomvang van een merk in zwart-wit of grijstinten zich zou uitstrekken tot alle mogelijke kleuren die leiden tot identiteit met een conflicterend merk in kleur niet slagen, aldus verweerder.

16. Volgens verweerder zal het relevante publiek in de Benelux het Engelse woord 'car' inderdaad begrijpen als 'auto'. Dit woord is echter beschrijvend, aangezien het een kenmerk van de diensten in de klassen 35, 41 en 42 omschrijft, te weten diensten die betrekking hebben op het aanbieden van een online zoekplatform voor tweedehands auto's. De aandacht van het publiek zal dan ook in de eerste plaats uitgaan naar de andere woordelementen van beide tekens, met name het woord 'hey' in het ingeroepen merk en het woord 'my' vooraan en het element '.lu' achteraan in het bestreden teken, aldus verweerder.

17. Bovendien zal de aandacht van het publiek ook uitgaan naar de figuratieve elementen in beide tekens, te weten het kleurgebruik (zwart vs. turkoois en donkerblauw), het lettertype, gebruik van spaties, de onderlijning en het gestileerde vergrootglas in het aangevraagde teken. Op al die punten bestaat geen enkele visuele overeenstemming tussen de tekens. De visuele overeenstemming heeft enkel en alleen betrekking op het woord 'car' en om die reden stemmen beide tekens op visueel vlak slechts in geringe mate overeen, aldus verweerder.

18. Volgens verweerder worden de tekens als volgt uitgesproken: 'hei kar' vs. 'mai kar dat el u'. Ook op auditief vlak is de enige gelijkenis tussen de tekens het woardelement 'car', dat de tweede lettergreep in beide tekens omvat. Voor het overige bestaat geen enkele auditieve gelijkenis tussen de tekens. Zowel het aantal lettergrepen als de uitspraak daarvan zijn geheel verschillend, aldus verweerder. De tekens zijn derhalve auditief slechts in geringe mate overeenstemmend.

19. Volgens verweerder zal het publiek de Engelse woorden 'hey car' in het ingeroepen merk begrijpen als 'hallo auto'. Het ingeroepen merk betreft aldus een begroeting. De Engelse woorden 'my car' in het bestreden teken zullen door het publiek worden begrepen als 'mijn auto', waardoor het kan worden opgevat als een uitdrukking van eigendom of bezit. Het element '.lu' zal door het relevante publiek worden beschouwd als verwijzend naar de internet extensie voor websites uit Luxemburg, waardoor het merk een boodschap in zich draagt naar de locatie waar de diensten worden aangeboden. Verweerder betoogt ook dat de letter 'y' in het element 'my' een gestileerde afbeelding van het onderste deel van een vergrootglas is, hetgeen verwijst naar de dienst die wordt aangeboden, te weten een zoekplatform. Ook op begripsmatig vlak is er volgens verweerder sprake van een geringe mate van overeenstemming.

20. Verweerder betwist niet dat de bestreden diensten soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen merk.

21. Met betrekking tot het aandachtsniveau van het publiek betoogt verweerder dat de diensten enerzijds zijn gericht op professionele autoverkopers en professionele opkopers van auto's die worden geacht een hogere oplettendheid te hebben. Anderzijds zijn de diensten gericht op het grote publiek dat op zoek is naar een tweedehands auto. Verweerder stelt dat het aanschaffen van een tweedehandsauto een niet-alledaagse aankoop is die voor het gemiddelde publiek een groot financieel belang heeft. Om die reden zal ook dit deel van het relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau hebben. In het licht van het verhoogde aandachtsniveau zullen verschillen tussen de tekens niet aan de aandacht van het publiek ontsnappen, aldus verweerder.

22. Verweerder stelt verder dat er in dit geval dient te worden uitgegaan van een beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk gezien de beschrijvende betekenis van het woardelement 'car'. Indien tekens enkel een zwak onderscheidend bestanddeel gemeen hebben, leidt dit niet tot de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

23. In het onderhavige geval stemmen de tekens volgens verweerder uitsluitend overeen in het beschrijvende woord 'car'. Verder bestaan er op visueel, auditief en begripsmatig vlak duidelijke verschillen, die in het onderhavige geval meer opvallen dan de overeenkomst gelegen in het element 'car'. Gelet hierop zal het publiek niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming of denken dat er sprake is van een sub-brand, zelfs niet nu er sprake is van identieke en/of overeenstemmende diensten. Dat is des te meer het geval nu het relevante publiek wordt geacht over een bovengemiddeld aandachtsniveau te beschikken, aldus verweerder.

24. Op grond van voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en het bestreden teken te registreren, met verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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 associatie met het oudere merk.”*¹

27. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

28. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

29. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

30. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).



⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

31. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

33. Beide tekens betreffen een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het ingeroepen merk bestaat uit het woardelement 'hey car', weergegeven in zwarte dikgedrukte letters waarbij het woord 'car' onderstreept is. Het bestreden teken bestaat uit het woardelement 'mycar.lu', weergegeven in een dikgedrukt lettertype en met een gestileerde letter 'y'. Daarnaast is het onderdeel 'my' weergegeven in lichtblauwe letters en het onderdeel car.lu in donkerblauwe letters.

34. Het Bureau volgt de onderbouwde stelling van verweerder dat het woord 'car' in beide tekens beschrijvend is (zie punt 16), nu de onderhavige diensten betrekking hebben op de verkoop van auto's, wat ook door opposant wordt aangegeven (zie punt 12). Ook het onderdeel .lu heeft, zoals partijen terecht opmerken, een beschrijvende betekenis (zie punt 9 en 19). Deze woardelementen zullen derhalve door het relevante publiek niet worden beschouwd als onderscheidende en dominerende bestanddelen van de door de tekens opgeroepen totaalindruk.⁷

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk begint met het woord 'hey' en het bestreden teken begint met het woord 'my'. Dit is naar het oordeel van het Bureau reeds een opvallend verschil. Weliswaar bevatten beide woorden de letter 'y', maar de grafische weergave zorgt ervoor dat deze letters niet op elkaar lijken.

36. Het Bureau is van oordeel dat in het onderhavige geval, hoewel bij gecombineerde woord-/beeldmerken de woardelementen vaak een grotere impact op de consument hebben dan beeldelementen⁸, ook de figuratieve elementen de aandacht zullen trekken aangezien in beide tekens een aanzienlijk deel van de woardelementen minder onderscheidend is (zie punt 34).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁷ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

⁸ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

37. Verder bestaat het woordelement in het ingeroepen merk uit twee losse woorden en bevat het bestreden teken twee woorden die aan elkaar zijn geschreven, gevolgd door de aanduiding '.lu'. Andere opvallende visuele verschillen zijn dat het woord 'car' in het ingeroepen merk onderstreept is, alsmede dat het bestreden teken twee contrasterende tinten blauw bevat. De enige duidelijke overeenstemming is dat beide tekens het beschrijvende woord 'car' bevatten.

38. In het onderhavige geval gaat het om korte merken. De tekens zullen derhalve als geheel worden waargenomen, waardoor verschillen sneller zullen opvallen.⁹ Bovendien is van belang dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken.¹⁰ Dit deel is naar het oordeel van het Bureau duidelijk verschillend.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹¹

41. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen en wordt uitgesproken als 'hey car' [hei kar]. Het bestreden teken bestaat uit vijf lettergrepen, te weten 'my-car-dot-el-u' [maɪ kar dat el ju]. De aandacht zal met name uitgaan naar de beginwoorden 'hey' en 'my'. Weliswaar bestaat er een minimale gelijkenis in het einde van de uitspraak van 'hey' en 'my', echter naar het oordeel van het Bureau kan niet worden gezegd dat deze woorden auditief overeenstemmend zijn.

42. De tekens verschillen in lengte en bevatten een ander begin en einde. De enige auditieve overeenstemming is gelegen in het woord 'car', echter dit is niet het onderscheidende deel van de merken. Bovendien is ook bij de auditieve vergelijking van belang dat het publiek meer aandacht heeft voor het begin van een merk, alsmede dat verschillen in korte tekens sneller opvallen.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in geringe mate overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

44. Partijen zijn het erover eens dat het publiek de woordelementen in het ingeroepen merk als 'hallo auto' en in het bestreden teken als 'mijn auto' zal begrijpen (zie punten 12 en 19). Naar het oordeel van het Bureau zal het voor het publiek echter niet meteen duidelijk zijn dat de gestileerde letter 'y' verwijst naar een vergrootglas (zie punt 19).

45. Weliswaar verwijzen beide tekens naar het begrip 'auto', maar zoals hierboven is aangegeven betreft dit niet het onderscheidende en dominerende deel van de merken. De aandacht van het publiek zal derhalve met name uitgaan naar de woorden 'hey' en 'my' en deze woorden hebben een andere betekenis.

⁹ Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECU:EU:T:2007:152. punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹¹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

46. Daarnaast verwijst het bestreden teken naar Luxemburg, door de toevoeging van de internetextensie '.lu'. Dit element is weliswaar ook een beschrijvend kenmerk, echter het zorgt wel voor een begripsmatig verschil met het ingeroepen merk.

47. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in geringe mate begripsmatig overeenstemmen.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

49. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹²

50. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

51. Opposant vergelijkt de bestreden diensten uitdrukkelijk alleen met een deel van de waren en diensten van het ingeroepen merk (zie punt 13), zodat het Bureau hier ook van zal uitgaan. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Administratieve diensten; Promotie, reclame en marketing; Marktonderzoek; Assortiments- en prijsonderzoek; Het bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; Bemiddeling bij contracten over de aanschaf en verkoop van goederen en diensten; Ter beschikking stellen van aanbiedingen van derden voor de verkoop van goederen en diensten op internet; Detailhandels- en groothandelsdiensten met betrekking tot motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen; Het opnemen van bestellingen voor elektronische bestelsystemen; Bemiddeling bij en verhuur van advertentieruimte en ruimte voor rubrieksadvertenties, met name op internet en andere nieuwe media; Ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; Samenstelling van product-, dienst- en	Cl 35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Publicité se rapportant à des automobiles à vendre par l'intermédiaire d'Internet; Services de vente au détail concernant les voitures; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Services de courtage en matière d'affaires. <i>Klasse 35 : Aanbieden van on-line verkoopruimte voor kopers en verkopers van goederen en diensten; Reclame, marketing en promotiediensten; Bedrijfsondersteuning, -beheer en -administratieve diensten; Reclame met betrekking tot auto's voor verkoop via internet; Detailhandelsdiensten met betrekking tot auto's; Bedrijfsbeheer met betrekking tot elektronische handel; Aanbieden van online</i>

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>informatieaanbiedingen in elektronische vorm; Actualisering, verzorging, systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabases; Verstrekking van inlichtingen/informatie en advisering voor consumenten op het gebied van handels- en zakelijke aangelegenheden; Verzamelen van gegevens; Geen van de voornoemde diensten, Met betrekking tot interconnectiviteitsoplossingen tussen mens-voertuig-woning.</p>	<p><i>prijzvergelijkingsdiensten; Bedrijfsbemiddelingsdiensten.</i></p>
<p>KI 38 Telecommunicatie, met name internetdiensten, te weten ter beschikking stellen van toegang tot een internetportaal voor de aan- en verkoop van goederen en diensten; Verschaffen van toegang tot e-commerce platforms op het Internet; Het verlenen van toegang tot databases; Ter beschikking stellen van toegang tot informatie op internet over de aan- en verkoop van goederen en diensten; Overbrengen van gegevens uit databases; Het ter beschikking stellen van telecommunicatiefaciliteiten voor het bestellen van goederen en diensten via elektronische datacommunicatie; Verzamelen en afleveren van berichten; Geen van de voornoemde diensten, Met betrekking tot interconnectiviteitsoplossingen tussen mens-voertuig-woning.</p>	<p>CI 38 Fourniture d'accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d'accès à un marché [portail] électronique sur des réseaux informatiques; Fourniture et location d'installations et d'équipement de télécommunication; Services de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet pour des utilisateurs; Services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes Internet; Fourniture d'accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur Internet; Fourniture d'accès à des plates-formes Internet destinés à échanger des photos numériques; Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d'accès à des forums Internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; Communication électronique par le biais de salons de discussion [chat], lignes de discussion et de forums Internet; Services de téléchargement de photographies.</p> <p><i>KI 38 Verschaffen van toegang tot computerprogramma's voor gebruikers via datanetwerken; verschaffen van toegang tot een elektronische marktplaats [portaal] via computernetwerken; beschikbaar stellen en verhuren van telecommunicatiefaciliteiten en -apparatuur; telecommunicatiediensten; computercommunicatie en internettoegang; telefoon- en mobiele telefoondiensten; verschaffen van toegang tot internetplatforms voor gebruikers; telecommunicatiediensten verschaft via internetportalen en -platforms; verschaffen van toegang tot e-commerceplatforms op internet;</i></p>

	<p><i>Verschaffen van toegang tot internetplatforms en -portalen; Verschaffen van toegang tot internetplatforms voor het uitwisselen van digitale foto's; Telecommunicatiediensten verleend via internetplatforms en -portalen en andere media; Verschaffen van onlineforums; Verschaffen van toegang tot internetforums; Verschaffen van internetdiscussieforums; Elektronische communicatie via chatrooms, chatlijnen en internetforums; Diensten voor het downloaden van foto's.</i></p>
<p>KI 42 Computerprogrammering; Programmering van software voor e-commerce platforms; Het updaten van software; Installatie en onderhoud van software; Beschikbaarstelling van platforms op internet; Diensten op het gebied van gegevensbestanden, Te weten exploitatie van databases; Beschikbaar stellen, opslaan en opvragen van gegevens, teksten, beelden en informatie over aanbod en vraag naar producten en diensten; Geen van de voornoemde diensten, Met betrekking tot interconnectiviteitsoplossingen tussen mens-voertuig-woning.</p>	<p>CI 42 Plateforme en tant que service (PaaS) propositant des plates-formes logicielles pour la transmission d'images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Hébergement de plates-formes de transaction sur l'internet; Conception d'une plate-forme Internet pour le commerce électronique; Programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; Services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique.</p> <p><i>KI 42 Platform as a Service (PaaS) dat softwareplatforms aanbiedt voor de transmissie van beelden, audiovisuele inhoud, video-inhoud en berichten; Hosting van transactieplatforms op het internet; Ontwerp van een internetplatform voor e-commerce; Softwareprogrammering voor e-commerceplatforms; Hosting van e-commerceplatforms op het internet; Technologische gebruikersauthenticatiediensten voor e-commercetransacties.</i></p>
	<p><i>NB. De dienstenlijst van het bestreden teken is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>

52. Opposant heeft (gemotiveerd) gesteld dat de bestreden diensten identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn met de diensten van het ingeroepen merk (zie punt 13). Verweerder heeft expliciet aangegeven de overeenstemming van de diensten niet te betwisten (zie punt 20).

53. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de diensten identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn, nu de stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Conclusie

54. De diensten zijn identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

55. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ De onderhavige diensten zijn met name gericht op het grote publiek en zakelijke klanten met specifieke professionele kennis of deskundigheid. Beide partijen hebben aangegeven dat de diensten gericht zijn op de verkoop van auto's via een online platform (zie punten 12 en 16). In het bijzonder met betrekking tot deze diensten zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien het aanschaffen van een auto doorgaans een grote financiële investering vergt.

56. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu deze in zijn geheel beschouwd geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft.

57. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁶

58. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁷

59. Wanneer het ingeroepen merk en het betwiste teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten, zal de globale beoordeling van het verwarringsgevaar evenwel niet vaak leiden tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar.¹⁸

60. In dit geval stemmen de tekens met name overeen in het woord 'car', dat beschrijvend is voor de betrokken diensten. Weliswaar eindigt in beide tekens het eerste woord met de letter 'y', echter op visueel en auditief vlak zorgt dit niet voor overeenstemming tussen de tekens. Daarnaast bevatten de tekens ook

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁸ HvJEU 18 juni 2020, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, punt 53 (Primart).

duidelijke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen. Naar het oordeel van het Bureau vallen de punten van verschil in dit geval meer op dan de gelijkenissen.

61. Gelet op het voorgaande zal het publiek, dat bovendien een verhoogd aandachtsniveau heeft, naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming of denken dat er sprake is van een sub-brand, zelfs niet nu er sprake is van identieke en sterk overeenstemmende diensten.

B. Overige factoren

62. Opposant beroept zich op verschillende argumenten, zoals het malafide karakter van het betwiste teken en het kopiëren van de 'look-and-feel' van de website van opposant door verweerder (zie punt 10). De oppositieprocedure is echter beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.2ter lid 1 en lid 3 BVIE, zodat met deze argumenten geen rekening kan worden gehouden.

63. Daarnaast betoogt opposant dat verweerder met de merkaanvraag probeert aan te haken bij het ingeroepen merk (zie punt 10). Voor zover opposant hiermee bedoelt dat er sprake is van een inbreuk in de zin van Artikel 2.2ter(3)(a) BVIE merkt het Bureau op dat de oppositie niet op deze grond is gebaseerd, noch dat er stukken zijn ingediend om de eventuele bekendheid van het ingeroepen merk aan te tonen.

C. Conclusie

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2018663 wordt afgewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1474919 wordt wel ingeschreven.

67. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 16 juli 2024



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat