



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004462 van 06 januari 2011**

**Opposant:** **Robert Bosch N.V.**  
**Automaterialen Benelux (Bosch Car Service)**  
Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V**  
Terhulpensesteenweg 187  
1170 Brussel  
België



**Ingeroepen recht:** (Benelux inschrijving 816863)

*tegen*

**Verweerder:** **KOREAN MOTOR COMPANY, naamloze vennootschap**  
Pierstraat 229  
2550 Kontich  
België

**Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1183473)

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 18 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 12 en 37. Het depot is onder nummer 1183473 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 juni 2009.

2. Op 25 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot.

3. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 816863 van het gecombineerde



Best Car  
woord-beeldmerk Selection, ingediend op 31 januari 2007 en ingeschreven op 7 mei 2007 voor waren en diensten in de klassen 12, 35 en 37.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
6. 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").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 27 augustus 2009.
9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 28 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 27 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 mei 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 juli 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 12 juli 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.

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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. Het dominante element in het bestreden teken is volgens opposant het woordmerk, bovendien heeft het woordelement vaak een grotere impact dan het beeldelement. Het woordelement van opposant bestaat uit drie woorden, waarvan verweerder de eerste twee identiek overneemt, namelijk BEST CAR. Ook de gebruikte kleuren zijn overeenstemmend, aldus opposant. BEST CAR (SELECTION) en BEST CAR worden identiek uitgesproken en er is dan ook sprake van auditieve overeenstemming. Het in aanmerking komend publiek zal de betekenis "beste wagen" zonder enige twijfel herkennen volgens opposant.

15. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek.

16. Het bestreden teken BEST CAR met een tekening van een halve auto is volgens opposant geheel beschrijvend en geniet een zeer geringe onderscheidingskracht.

17. Volgens opposant is gezien bovenstaande niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan, in ieder geval is het niet ondenkbaar dat het publiek het betwiste teken zal associëren met het ingeroepen recht. Opposant verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Argumenten verweerder**

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 9).

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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 en de waren en diensten**

22. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land alsmede onderdelen daarvoor.	Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, uitsluitend met betrekking tot auto-onderdelen.
Klasse 35 Zakelijke bemiddeling en advisering bij de aanschaf en verkoop van automobielen en andere vervoermiddelen; detailhandeldiensten op het gebied van automobielen en andere vervoermiddelen; het opstellen van schaderapporten met betrekking tot voertuigen; het opzetten en beheren van gegevensbestanden.	
Klasse 37 Diensten van een garage, te weten reparaties en onderhoud van voertuigen en motoren, behandelingen tegen roest, schadereparaties en	Klasse 37 Reparatie en onderhoud van vervoermiddelen; herstellen of instandhouden van vervoermiddelen,

ruitenreparaties; montage van onderdelen van voertuigen en motoren; installatiewerkzaamheden, waaronder inbouw van alarminstallaties en open daken in automobielen; het verrichten van ombouwwerkzaamheden aan automobielen; hulp bij autopech (reparatie).	uitsluitend met betrekking tot auto-onderdelen.
---	---

### ***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. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *MATRATZEN*, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, *EL CHARCUTERO ARTESANO*, T-242/06, 13 december 2007).

26. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

27. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden BEST CAR SELECTION in blauwe letters met hierboven een blauwe cirkel met een witte geometrische figuur erin waar een rode "V" op staat. Deze "V" ziet eruit als een zogenaamd "vinkje" om aan te geven dat de keuze ofwel de selectie goed is bevonden. Het teken van verweerder bestaat uit de woorden BEST CAR in letters in twee tinten blauw met hierboven de gestileerde weergave van een auto, weergegeven door gebruik te maken van één enkele lijn. Opposant stelt in zijn argumenten dat het bestreden teken geheel beschrijvend is en een zeer geringe onderscheidingskracht geniet (zie overweging 14). Het Bureau is van oordeel dat dit eveneens het geval is bij het ingeroepen recht. Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen komt er meer belang toe aan de beeldelementen.

28. BEST CAR SELECTION en BEST CAR betekenen immers letterlijk "Selectie van beste auto" en "beste auto" en zijn hiermee duidelijk beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de merken gedeponeerd zijn. Het betreft zeer gangbare woorden die onderdeel zijn van de Engelse taalschat van het Beneluxpubliek.

29. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

30. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

#### **B. Conclusie**

31. Merk en teken stemmen niet, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. Besluit**

32. De oppositie wordt afgewezen.

33. De oppositie met nummer 2004462 is niet gegrond.

34. Benelux merkaanvraag met nummer 1183473 wordt ingeschreven.

35. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 06 januari 2011

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul