

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010304**  
**van 31 januari 2017**

**Opposant:** **Euro Car Parts Limited**  
Euro House Fulton Road Wembley Industrial Estate  
Wembley HA9 OTF, Middlesex  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Olswang Belgium LLP**  
Louizalaan 326, bus 26  
1050 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 8736514**  
  
EURO CAR PARTS

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 2192680**



*tegen*

**Verweerder:** **DW TOOLS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Albert Servaeslaan 1  
2840 Rumst  
België


**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1293452**



## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 28 juli 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 6, 20 en 35. Het depot is onder nummer 1293452 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 augustus 2015.

2. Op 14 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8736514 van het woordmerk EURO CAR PARTS, ingediend op 4 december 2009 en ingeschreven op 15 mei 2011 voor waren en diensten in de klassen 7 en 35;



- Europese inschrijving 2192680 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 april 2001 en ingeschreven op 9 september 2004 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 6 en 35 van de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 oktober 2014. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 mei 2015.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming de grootste verdeler van auto-onderdelen, -accessoires en – gereedschappen in het Verenigd Koninkrijk is, die haar waren tevens op het Europese vasteland, inclusief de Benelux, verdeelt. Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling stukken in.

10. Volgens opposant heeft het woordmerk EURO CAR PARTS geen beschrijvend karakter ten aanzien van de diensten in klasse 35, zodat uit moet worden gegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Het gecombineerde woord-/beeldmerk heeft in de Europese Unie een sterk onderscheidend vermogen verworven vanwege het intensieve gebruik, aldus opposant. Opposant verwijst wederom naar de ingediende bewijsstukken.

11. De beeldelementen in het bestreden teken zijn volgens opposant van ondergeschikte orde en de slogan "plateholders and more" is dusdanig klein weergegeven dat het volgens opposant onwaarschijnlijk is dat deze door het in aanmerking komend publiek wordt waargenomen. De woorden EUROCARPLATE nemen volgens opposant dan ook een prominente plaats in. Doordat de woorden EURO en CAR identiek hernomen worden, is er volgens opposant sprake van een zeer sterke visuele overeenstemming. Merk en teken zijn om die reden bijna identiek, dan wel minstens zeer sterk visueel overeenstemmend. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak identiek, aldus opposant. Opposant is van mening dat de beeldelementen van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk ook van ondergeschikte orde zijn en hij komt daarom tot hetzelfde eindoordeel inzake de overeenstemming van dit ingeroepen recht en het bestreden teken.

12. Opposant geeft aan dat hij voor de volledigheid bewijzen van gebruik levert voor de "kentekenplaten". De waren en diensten van verweerder en opposant hebben allemaal betrekking op de automobielsector en zijn volgens hem dan ook identiek of minstens sterk soortgelijk. Nu de waren en diensten gericht zijn op zowel het grote publiek als op het gespecialiseerde publiek, moet volgens hem worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

13. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven, alsmede verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

14. Volgens verweerder heeft het ingeroepen woordmerk geen beschrijvend karakter voor de waren in klasse 7 en de weinige diensten in klasse 35 waarvoor dit merk werd ingeschreven, maar volgens hem zijn de waren in klasse 7 en de diensten in klasse 35 van opposant in deze oppositie niet relevant. Volgens verweerder dient er bij de beoordeling van de oppositie dan ook rekening te worden gehouden met het beschrijvende karakter van de woardelementen.

15. Verweerder beschouwt de stukken die opposant bij zijn argumenten heeft ingediend als bewijzen van gebruik en hij voorziet deze van commentaar. Volgens verweerder zijn de stukken niet voldoende gedateerd en wordt niet aangetoond dat het woordmerk EURO CAR PARTS wordt gebruikt voor nummerborden en/of houders voor nummerborden waarvoor verweerder het bestreden teken gebruikt.

16. Verweerder vermeldt dat hij op de zoekvraag "EURO" als merkelement, klasse 6 van de Nice classificatie en het woord "auto" (voor waren en diensten) 91 geregistreerde merken heeft gevonden.

17. Verweerder is van mening dat de beeldelementen in het ingeroepen recht en het bestreden teken niet zomaar weggelaten kunnen worden. Volgens hem zijn de verschillen dusdanig groot dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. Het bestreden teken bestaat uit acht lettergrepen: eu-ro-car-plate-plate-holders-and-more en het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen: eu-ro-car-parts. Ook op auditief vlak is het verschil volgens verweerder van dien aard dat er geen sprake is van overeenstemming. Volgens verweerder kunnen nummerborden en/of houders voor nummerborden niet worden beschouwd als onderdeel van een auto. Geen van de betrokken tekens verwijst volgens hem naar auto-onderdelen en bovendien is het volgens hem niet abnormaal dat het woord CAR gebruikt wordt in de auto-industrie.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

### 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

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EURO CAR PARTS	
	
	Klasse 6 Nummerborden van metaal; nummerborden van metaal voor voertuigen; klantspecifieke persoonlijke nummerborden van metaal voor voertuigen; nummerborden van metaal met individueel opschrift, met name voor voertuigen; houders van metaal voor nummerborden.
Klasse 7 Landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; Broedmachines voor eieren; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde	

goederen.	
	Klasse 20 Nummerborden, niet van metaal; nummerborden voor voertuigen (niet van metaal); nummerborden niet van metaal met individueel opschrift, met name voor voertuigen; cijfers voor nummerborden (niet van metaal); houders voor nummerborden (niet van metaal).
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke consultancy; hulp bij zaken met betrekking tot het verstrekken van franchises; informatie en advisering met betrekking tot het voornoemde.	Klasse 35 Groothandel- en detailhandelsdiensten (ook online) met betrekking tot accessoires voor voertuigen, waaronder nummerborden en houders voor nummerborden; handelsinformatie; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

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 eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden EURO CAR PARTS, Engels voor Euro auto-onderdelen. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de samenstelling EUROCARPLATE aan elkaar geschreven en het onderschrift "plateholders and more, Engels voor Euro nummerbord "plaathouders en meer".

28. Hoewel, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), het onderscheidend vermogen van een ingeroepen Uniemerken waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd niet nihil kan worden geacht, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt

onderscheidend vermogen heeft voor alle waren en diensten die betrekking kunnen hebben op auto-onderdelen. Dit in tegenstelling tot wat opposant meent (zie overweging 11).

29. De wordelementen van zowel merk als teken zijn zo minimaal onderscheidend dat er enkel een gevaar voor verwarring kan bestaan als er sprake is van identieke tekens en dat is in onderhavig geval niet aan de orde. De betekenis van merk en teken is verschillend en de toegevoegde beeld- en wordelementen en het gebruik van de kleuren in het bestreden teken, zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merk en teken die gelegen is in een deel van de wordelementen, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

30. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord EURO in gestileerde witte letters met een zwarte omranding, waarbij er een ster in de letter O staat. Onder dit woord staan de woorden "car parts" in het wit, opgenomen in een zwarte rechthoek. Het Bureau merkt op dat hetgeen hierboven werd overwogen in het kader van het ingeroepen woordmerk in nog sterkere mate geldt voor het tweede ingeroepen recht. De verschillen zijn immers nog groter vanwege de toegevoegde grafische weergave.

31. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (zie overweging 10) zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghhurt, 24 maart 2011). Zonder overigens in te gaan op de stukken die worden ingediend ter onderbouwing van de bekendheid, merkt het Bureau op dat deze stukken enkel het tweede ingeroepen woord-/beeldmerk bevatten, maar dan in de kleuren blauw en geel. Er wordt ook gebruik gemaakt van een ander logo met de woorden Euro Car Parts onder elkaar geschreven voorafgegaan door een combinatie van de gestileerde letters ECP in het geel met een halve cirkel van witte sterren. Aangetoond wordt dus niet dat het in aanmerking komend publiek de beschrijvende woorden "Euro Car Parts" als zelfstandig merk opvat.

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

32. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

### **B. Overige factoren**

33. Verweerder beschouwt de stukken die opposant bij zijn argumenten in heeft gediend als bewijzen van gebruik (zie overweging 16), maar hij heeft in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010).

### **C. Conclusie**

34. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV. BESLUIT**

34. De oppositie met nummer 2010304 wordt afgewezen.
35. Benelux depot met nummer 1293452 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.
36. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 januari 2017

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard