

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2012120**

**van 11 januari 2018**

**Opposant:** **AUDI AG**  
Auto-Union-Str. 1  
85045 Ingolstadt  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerik 18820**  
A3

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerik 6856439**  
A3

*tegen*

**Verweerder:** **GARAGE ADRI BVBA**  
Achterstenhoek 25  
2275 Lille  
België

**Gemachtigde:** ---

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1328312**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 april 2016 heeft verweerder voor waren in klasse 12 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



Dit depot is onder nummer 1328312 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juni 2016.

2. Op 28 juni 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 18820 van het woordmerk "A3", ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 21 juni 1999, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 12 en 37;
- Uniemerkt 6856439 van het woordmerk "A3", ingediend op 23 april 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009, ter onderscheiding van waren in de klassen 14, 16, 18, 25, 27 en 28.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden depot en gebaseerd op alle waren en diensten 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 juni 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 januari 2017.

## 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 van opposant

9. Opposant is van mening dat de vergelijking tussen merk en teken in hoofdzaak moet worden gemaakt tussen de elementen A3 en A3. Het element garage zal de gemiddelde consument nauwelijks opvallen door het beschrijvende karakter hiervan. Het laatste element, ADRI, zal mede door het kleurgebruik in Nederland en Vlaanderen worden gelezen als A3. Er is dus volgens opposant sprake van een zeer hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming.

10. Begripsmatig heeft A3 geen betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet kan worden gemaakt, aldus opposant.

11. Opposant voert aan dat het merk A3 bekend is in de Benelux en de rest van de Europese Unie. Hij onderbouwt dit door te verwijzen naar de historiek, verkoopcijfers, marketingmaterialen en persberichten.

12. De waren in klasse 12 zijn deels identiek en deels soortgelijk. Voor wat betreft de aanhangers en aanhangwagens stelt opposant dat deze vaak door dezelfde fabrikanten als auto's worden gefabriceerd en deze in dezelfde winkels aan hetzelfde publiek worden verkocht. Een auto is immers nodig om een aanhanger te kunnen gebruiken. De oudere diensten in klasse 37 zijn volgens opposant eveneens soortgelijk aan de betwiste waren in klasse 12.

13. Gezien het bovenstaande en in het bijzonder de beschermingsomvangverhogende bekendheid van het ingeroepen merk is opposant van mening dat er sprake is van een zeer groot verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen.

#### **B. Reactie van verweerder**

14. In reactie op de argumenten van opposant stelt verweerder dat hij ondertussen al 30 jaar geleden met de naam garage Adriaensens is begonnen als heel regionaal bedrijf en sinds 25 jaar de naam ingekort is tot Garage Adri. Verweerder merkt op dat de naam ondertussen een gevestigde waarde is geworden in de streek en dat hij de naam wenst te behouden.

15. Met betrekking tot de opmerking van opposant inzake het kleurgebruik stelt verweerder zich de vraag hoe hij deze naam en dit logo kan behouden, bijvoorbeeld door eventueel een aanpassing van de kleur.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

16. 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 publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

17. 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.”

18. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren**

19. 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).

20. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

21. De te vergelijken waren zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemerk 18820):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 12 Automobielen en de onderdelen die verband houden met de bouw ervan.	KI 12 Aanhangers voor het vervoeren van fietsen; aanhangers voor motorvoertuigen; aanhangwagens; aanhangwagens met koeling; aanhangwagens voor voertuigen; aanhangwagens [voertuigen]; aanhangwagens voor vee; ambulances; apparaten voor de voortbeweging over land; auto's; automobielen; bedrijfswagens; bestelauto's; bestelwagens; campers; campers [caravans]; caravans; combinaties van kampeervoertuig en paardentrailer; elektrisch aangedreven motorvoertuigen; elektrische auto's; gekoelde aanhangwagens; kampeerauto's; kampeervoertuigen; kampeerwagens; karren; zelfrijdende auto's; politievoertuigen; voertuigen uitgerust met woonvoorzieningen; voertuigen voor

	hulp bij autopech; voertuigen; terreinwagens; SUV's [landvoertuigen]; sportwagens.
KI 12 Reparatie en onderhoud van automobielen.	

*Klasse 12*

22. De automobielen van het ingeroepen recht zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren "ambulances; apparaten voor de voortbeweging over land; auto's; automobielen; bedrijfswagens; bestelauto's; bestelwagens; campers; campers [caravans]; caravans; combinaties van kampeervoertuig en paardentrailer; elektrisch aangedreven motorvoertuigen; elektrische auto's; kampeerauto's; kampeervoertuigen; kampeerwagens; zelfrijdende auto's; politievoertuigen; voertuigen uitgerust met woonvoorzieningen; voertuigen voor hulp bij autopech; voertuigen; terreinwagens; SUV's [landvoertuigen]; sportwagens". Het betreft immers allemaal auto's of voertuigen voor voortbeweging op het land.

23. De overige waren van het bestreden teken "aanhangers voor het vervoeren van fietsen; aanhangers voor motorvoertuigen; aanhangwagens; aanhangwagens met koeling; aanhangwagens voor voertuigen; aanhangwagens [voertuigen]; aanhangwagens voor vee; gekoelde aanhangwagens" zijn voertuigen of waren die in combinatie met een voertuig gebruikt worden. Zo zijn er aanhangwagens die geïntegreerd zijn met het voertuig zelf, of voertuigen die bestaan uit een cabine en bijhorende aanhangwagen, alsook losse aanhangwagens. In het eerste geval worden de aanhangers en aanhangwagens via dezelfde distributiekanaalen verkocht. In de laatste gevallen is er steeds voor het gebruik van de aanhangwagen een aandrijvend voertuig, zoals een auto of truck noodzakelijk voor het gebruik van de aanhanger. Voor deze waren is er sprake van soortgelijkheid.

*Conclusie*

24. De waren zijn deels identiek, dan wel sterk soortgelijk en deels soortgelijk.

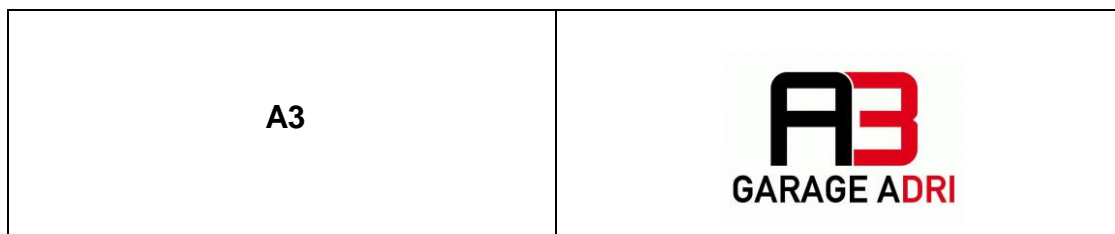
***Vergelijking van de tekens***

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------



28. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

#### *Visueel*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de hoofdletter A met daaraan vast het cijfer 3.

30. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het element A3 in een groot dik lettertype, waarbij de letter A in het zwart is weergegeven en het cijfer 3 in het rood. Onder dit element staat in een kleiner lettertype "GARAGE ADRI" in zwarte letters, met uitzondering van "DRI" hetgeen wederom in het rood is weergegeven.

31. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Gezien de grootte, de positie en de aard van het onderschrift, is het visueel dominante element van het teken, A3. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht en behoudt in het teken een zelfstandige onderscheidende plaats.

32. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend.

#### *Auditief*

33. Het dominante beginelement van het bestreden teken en het ingeroepen recht worden identiek uitgesproken.

34. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel meer aandacht zal uitgaan naar het begin van een teken (zie Mundicor, reeds aangehaald). Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Zelfs als het onderschrift wordt uitgesproken doet dit niet af aan de mate van overeenstemming. In het Nederlands wordt het woord "ADRI" bovendien identiek uitgesproken als het dominante beginelement, waardoor de begin- en slotklank van het teken identiek zijn aan het ingeroepen recht.

35. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

*Begripsmatig*

36. Merk noch teken hebben een vaststaande betekenis.
37. Het element "garage" zal door het Benelux publiek begrepen worden als bedrijf waar auto's worden gerepareerd en verkocht<sup>1</sup>.
38. Aangezien merk en teken in hun geheel geen vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Conclusie*

39. Een begripsmatige vergelijking is in casu niet aan de orde. Visueel en auditief stemmen de tekens sterk overeen.

**A.2. Globale beoordeling**

40. 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.
41. 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, beide reeds geciteerd).
42. 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, reeds geciteerd). De waren zijn gericht op een gemengd publiek. Voor de waren in kwestie is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau. De prijs van dergelijke waren is immers veelal hoog, waardoor de consument aandachtig zal zijn (zie in die zin: GEU, arrest CA, T-486/07, 22 maart 2011).
43. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.
44. De waren zijn deels identiek, dan wel sterk soortgelijk en deels soortgelijk. Visueel en auditief stemmen de tekens sterk overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Op grond van het

bovenstaande is het Bureau, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

45. Verweerder stelt een oudere handelsnaam te hebben en regionaal bekend te zijn. In een oppositieprocedure kan geen rekening worden gehouden met het bestaan van een oudere handelsnaam. Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren om te stellen dat er geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

## **C. Conclusie**

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan de vergelijking van de waren van het tweede ingeroepen recht niet te worden toegekomen.

## **IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2012120 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1328312 wordt niet ingeschreven.

49. De verweerder is 1.030 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, 11 januari 2018

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet

---

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=garage&lang=nn>