



Pers en Voorlichting

Gerecht van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 29/12
Luxemburg, 21 maart 2012

Arrest in zaak T-63/09
Volkswagen AG / BHIM

Volkswagen kan zich niet verzetten tegen de inschrijving van het door Suzuki aangevraagde gemeenschapsmerk SWIFT GTi

*Het Gerecht bevestigt de beslissing van het BHIM dat er geen gevaar bestaat voor verwarring
tussen dit merk en de oudere merken „GTi” van Volkswagen*

Op basis van de verordening inzake het gemeenschapsmerk¹ kan de houder van een ouder merk zich verzetten tegen de inschrijving van een aangevraagd merk wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren en daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

De Japanse autofabrikant Suzuki heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) in oktober 2003 verzocht, het woordteken SWIFT GTi als gemeenschapsmerk in te schrijven voor motorvoertuigen en onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen. Volkswagen is houdster van het Duitse woordmerk GTI en van het internationale merk GTI – dat werking heeft in onder andere Zweden, de Benelux, Frankrijk, Italië en Oostenrijk – voor motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Volkswagen heeft tegen de aanvraag van Suzuki oppositie ingesteld met het betoog dat er verwarringsgevaar bestaat.

Het BHIM heeft die oppositie afgewezen. Het was van oordeel dat er geen verwarringsgevaar bestaat. De overeenstemming die gelet op de lettercombinatie „gti”, die intuïtief wordt opgevat als een verwijzing naar bepaalde technische kenmerken van een voertuig of van de motor ervan, tussen die merken bestaat, wordt namelijk grotendeels en zelfs geheel opgeheven door de verzonden modelnaam SWIFT in het begindeel van het aangevraagde merk.

In zijn arrest van vandaag bevestigt het Gerecht die analyse en verwerpt het het beroep van Volkswagen tegen de beslissing van het BHIM.

Het Gerecht stelt vast dat het BHIM geen vergissing heeft begaan door te oordelen dat mensen uit de automobielsector de lettercombinatie „gti” als een beschrijvende aanduiding zullen opvatten en dat deze lettercombinatie slechts een zeer gering intrinsiek onderscheidend vermogen bezit voor het grote publiek. In dit verband had het BHIM met name rekening gehouden met de omstandigheid dat het letterwoord GTI veel wordt gebruikt door talrijke autofabrikanten in heel Europa (zoals Rover, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki en Toyota) om de technische kenmerken van bepaalde modellen aan te duiden en dat er andere merken met het letterwoord GTI bestaan (zoals „Peugeot GTI” of „Citroën GTI”). Bovendien heeft het BHIM terecht geoordeeld dat het woord SWIFT, dat als een verzonden woord wordt opgevat en in het begindeel van het aangevraagde merk staat, het meest onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt.

Het Gerecht is dan ook van oordeel dat het BHIM terecht heeft vastgesteld dat de modelnaam SWIFT de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

grotendeels zoniet geheel opheft. Evenzo heeft het BHIM terecht geoordeeld dat de gemiddelde consument in Zweden, in de Benelux, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië en in Oostenrijk niet louter door de combinatie van de drie letters „gti” zal veronderstellen dat alle voertuigen, onderdelen en toebehoren van dezelfde fabrikant afkomstig zijn, zodat er geen verwarringsgevaar bestaat.

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170