



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011714
van 23 juli 2018

Opposant: **BASF SE**
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
Duitsland

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 364839**

BREOX

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 364864**

BREOX

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 394650**

BREOX

tegen

Verweerder: **Blueco Pte. Ltd.**
Market Street 55
048941 #10-10 Singapore
Singapore


Gemachtigde: **Gravendeel Advocaten**
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 987907**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren in de klassen 1 en 4. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 987907 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 december 2015.

2. Op 19 februari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 364839 van het woordmerk BREOX, ingediend op 28 februari 1980 voor waren in klasse 1;
- Benelux inschrijving 364864 van het woordmerk BREOX, ingediend op 27 maart 1980 voor waren in klasse 4;
- Uniemerken 394650 van het woordmerk BREOX, ingediend op 20 september 1996 en ingeschreven op 18 mei 1999 voor waren in de klassen 1 en 4.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 23 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 27 juni 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 opposant

9. Opposant stelt om te beginnen dat het element "Energy" in het betwiste teken als beschrijvend en bijgevolg niet-onderscheidend beschouwd dient te worden voor producten in de klassen 1 en 4. Het gaat immers om producten in de brandstofsector, waarbij brandstof duidelijk energie aanlevert. De vergelijking tussen BREOX en NEOX is volgens opposant van belang.

10. In visueel opzicht stelt opposant dat de merken en het teken alle het element EOX bevatten. Hoewel het betwiste teken ook een figuratief element bevat, geldt als regel dat de woordelementen een sterkere impact hebben. De aanwezigheid van een aantal letters in dezelfde volgorde, in casu het suffix EOX, leidt volgens opposant tot de conclusie dat er in visueel opzicht sprake is van een aanzienlijke mate van overeenstemming.

11. In auditief opzicht zijn de merken en het teken zeer gelijkaardig volgens opposant. Er is immers sprake van een manifeste overeenstemming bij de uitspraak van het gedeelde element EOX. De merken en het teken hebben hetzelfde ritme en intonatie.

12. In begripsmatig opzicht geldt volgens opposant dat de merken en het teken geen van alle een betekenis hebben voor het Benelux publiek.

13. De waren zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk, aldus opposant.

14. Indien zou worden overwogen dat de tekens in mindere mate overeenstemmend zijn, dan wordt dit volgens opposant ruimschoots gecompenseerd door de hoge mate van soortgelijkheid en zelfs identiteit van de betrokken waren.

15. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

18. Verweerder is van mening dat de overgelegde bewijzen van gebruik niet toereikend zijn om het normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen. Verweerder wijst daarbij onder meer op het feit dat de merken veelvuldig in combinatie met andere (onderscheidende) elementen worden gebruikt in zoverre dat daarmee het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd. Ook wijst verweerder erop dat slechts vier facturen verwijzen naar een bedrijf buiten de Benelux (Duitsland) en betwijfelt hij daarbij of er in dat geval sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen Uniemerkt. De lat daarvoor ligt in de regel hoger, aldus verweerder. Verweerder stelt tevens dat sommige bewijsstukken buiten de relevante periode zijn gedateerd of ongedateerd zijn en dat er bovendien documenten in het Engels werden ingediend. Hij verzoekt het Bureau reeds hierom de ingestelde oppositie af te wijzen.

19. Voorts is verweerder van mening dat het betwiste teken niet verwarringwekkend overeenstemt met de ingeroepen rechten.

20. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het element ENERGY in het betwiste teken geen rol speelt bij de vergelijking van de tekens (zie overweging 9).

21. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat de merken en het teken op vele punten verschillen, zoals de kleuren, stiling, het aantal letters en de plaatsing hiervan in het geheel.

22. Auditief geldt volgens verweerder dat de uitspraak van de merken en het teken verschilt aan het begin, - N versus -BR. Bovendien verschillen zij ook in lengte, NEOX ENERGY versus BREOX, waardoor ook het aantal lettergrepen verschilt.

23. In begripsmatig opzicht geldt volgens verweerder dat de woorden NEOX en BREOX geen betekenis hebben in het talenregime van de relevante grondgebieden. Het element ENERGY in het betwiste teken heeft wel een betekenis en roept een associatie op met de waren in kwestie. Volgens verweerder zijn de tekens in begripsmatig opzicht niet overeenstemmend.

24. Volgens verweerder is er geen sprake van overeenstemmende waren. Verweerder stelt dat dit evenwel wel het geval kan zijn voor brandstoffen en smeermiddelen. Voor het overige wijst verweerder erop dat de waren van het betwiste teken aan eindgebruikers worden verkocht en dat dit niet geldt voor de waren van de ingeroepen rechten, die volgens verweerder aan raffinaderijen en chemische fabrieken worden verkocht

25. Verweerder merkt op dat het in aanmerking komend publiek voor de producten van opposant en verweerder verschilt, te weten industrie versus eindconsument. Daarentegen is er bij de aanschaf van beide sprake van een hoge mate van oplettendheid. De waren van het betwiste teken betreffen biologische additieven (bewuste consument) en de waren van de ingeroepen rechten zijn bestemd voor industriële raffinaderijen (grote hoeveelheden/hoge kosten), aldus verweerder.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

27. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 december 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 december 2010 tot 31 december 2015.

28. Alle drie de ingeroepen rechten werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gegrond.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

31. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

32. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

33. Voor één van de ingeroepen rechten geldt dat dit een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk) is. De gebruiksverplichting daarvan wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

34. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

35. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

¹ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Facturen;
- 2) Productinformatie, waarin de eigenschappen en werking van de BREOX producten aan bod komen;
- 3) Productfiches;
- 4) Online artikel;
- 5) Foto's van gelabelde verpakkingen.

37. Vooreerst zij opgemerkt dat de ingediende stukken uitsluitend betrekking hebben op *chemische producten voor industrieel gebruik*. Daarmee staat bij voorbaat reeds vast dat het gebruik niet is aangetoond voor de waren in klasse 4 van het tweede en het derde ingeroepen recht. Aangezien het tweede ingeroepen recht uitsluitend is ingeschreven voor waren in deze klasse, kan het verder buiten beschouwing worden gelaten. Het eerste en het derde ingeroepen recht zijn identiek en beide ingeschreven voor de hierboven omschreven waren waarvoor stukken zijn ingediend. Het Bureau zal in eerste instantie de gebruiksbewijzen onderzoeken met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 364839).

38. Uit de onder 1) vermelde facturen kan worden opgemaakt dat substantiële hoeveelheden (variërend van duizenden tot tienduizenden kilo's) BREOX producten zijn geleverd aan klanten in Nederland, België en Duitsland in de relevante periode. Op de facturen is steeds de naam BREOX zichtbaar in combinatie met de specifieke productcode in kwestie, te weten 50 A 20, B 125, AA PE 554 H, B 35, B 335, 43 A 1000, E 400 en 60 D 460. Anders dan verweerder betoogt (zie overweging 18) is het Bureau van oordeel dat dit gebruik het onderscheidend vermogen van de BREOX merken niet wijzigt.² Immers, het woordmerk wordt ongewijzigd gebruikt en de daaraan toegevoegde tekens betreffen alle combinaties van cijfers en afzonderlijke letters, die aanstonds herkend worden als specifieke productcodes.

39. Voormelde producten worden in de onder 2) vermelde productinformatie nader beschreven en gecategoriseerd. Daaruit kan worden opgemaakt dat de waren onder de noemer van zogenaamde PAGS (polyalkylene glycols) worden gerekend. De waren zijn bestemd om te worden toegevoegd (additieven) aan (hydraulische) vloeistoffen voor industriële toepassingen, smeermiddelen en brandstoffen en metaalbewerkingsvloeistoffen. Deze waren vallen onder de meer algemene aanduiding waarvoor het merk is ingeschreven, zodat het gebruik voor deze waren voldoende is aangetoond.

40. Zoals gezegd, kan uit de gecombineerde informatie niet worden afgeleid dat het teken werd gebruikt voor de in de klasse 4 genoemde waren, zoals opgegeven in het tweede en het derde ingeroepen recht. Dit betreffen weliswaar waren waaraan voornoemde PAGS kunnen worden/zijn toegevoegd, maar uit het overgelegde materiaal blijkt niet dat deze waren onder de naam BREOX op de markt werden gebracht.

Conclusie

41. Op basis van de overgelegde stukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, concludeert het Bureau dat daarmee normaal gebruik van het eerste ingeroepen recht BREOX werd aangetoond in de Benelux voor de volgende waren:

Kl 1 Chemische additieven voor (hydraulische) vloeistoffen voor industriële toepassingen, smeermiddelen, brandstoffen en metaalbewerkingsvloeistoffen.

² In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en in die zin HvJEU, C-234/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514).

A.2 Verwarringsgevaar

42. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

43. 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."

44. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

45. 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).

46. Bij vergelijking van de waren 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 en waarvoor in het geval van de ingeroepen rechten het normaal gebruik werd aangetoond (zie overweging 39).

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 1 Chemische additieven voor (hydraulische) vloeistoffen voor industriële toepassingen, smeermiddelen, brandstoffen en metaalbewerkingsvloeistoffen.	CI 1 Chemische additieven voor motorbrandstoffen.
	CI 4 Brandstoffen; niet-chemische benzineadditieven.

48. De waren "chemische additieven voor motorbrandstoffen" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "chemische additieven voor brandstoffen" van het ingeroepen recht. Motorbrandstoffen vormen immers een species van het genus brandstoffen.

Klasse 4

49. De waren "brandstoffen" van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De "brandstoffen" van het betwiste teken betreffen eindproducten die rechtstreeks door de consument worden afgenomen. De waren van het ingeroepen recht betreffen toevoegingen ten behoeve van vloeistoffen die gebruikt worden in industriële processen. De waren kennen daarmee een verschillende aard en bestemming. Bovendien worden zij via verschillende distributiekkanalen verspreid en zijn zij gericht op een ander publiek.

50. De waren "niet-chemische benzineadditieven" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren "chemische additieven voor brandstoffen" van het ingeroepen recht. Vanwege de aard van de waren kan moeilijk worden volgehouden dat deze, zowel in de ogen van de professionele gebruiker als van de consument, niet afkomstig kunnen zijn van dezelfde fabrikanten. Daarvoor is het verschil tussen chemische en niet-chemische additieven simpelweg te gering. Bovendien zijn de waren vanwege hun aard concurrerend en mogelijk via dezelfde distributiekkanalen te verkrijgen.

Conclusie

51. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.


Vergelijking van de tekens

52. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

53. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

54. 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, ECLI:EU:C:2007:333).

55. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BREOX	

56. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters BREOX. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters, te weten NEOX en ENERGY. In het eerste woord worden de eerste drie letters NEO in vette, grote zwarte letters weergegeven. De (slot)letter X wordt opvallend gestileerd weergegeven in een groen kleurverloop met schaduweffect. Het woord ENERGY wordt rechtsonder in kleinere grijze letters weergegeven.

57. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In geval van het betwiste teken is de figuratieve weergave echter niet te veronachtzamen. De grafische presentatie leidt er namelijk toe dat het visueel dominante element van het teken wordt waargenomen als een samentrekking van de wordelementen NEO en X. Het element ENERGY in het betwiste teken is op zijn minst sterk verwijzend voor de waren in kwestie en zal derhalve door het in aanmerking komend publiek niet als het dominante element worden gezien.

58. De dominante elementen in merk en teken zijn BREOX respectievelijk NEO X. Merk en teken stemmen overeen in de laatste drie letters, EOX, waarbij nadrukkelijk geldt dat de grafische representatie van het betwiste teken een splitsing van de elementen NEO en X benadrukt. 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, ECLI:EU:T:2004:79). De aanvang van merk en teken verschilt. Het ingeroepen recht begint met de medeklinkers BR, het betwiste teken begint met de medeklinker N.

59. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

60. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

61. Echter, zoals hiervoor opgemerkt, heeft de grafische representatie van het betwiste teken tot gevolg dat het dominante element van het betwiste teken daardoor wordt opgesplitst in de waarneming van zowel het element NEO als de opvallende letter X. Het Bureau is van oordeel dat dit ook impact heeft op de wijze waarop het betwiste teken zal worden uitgesproken.

62. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [bre-oks], het betwiste teken zal worden uitgesproken als [nee-o-iks], hoewel niet valt uit te sluiten dat een deel van het in aanmerking komend publiek het teken zal uitspreken als [nee-oks]. Ook hier geldt, analoog aan de visuele vergelijking, dat, naar oordeel van het Bureau, aan de aanvangsklank meer belang wordt gehecht.

63. Merk en teken stemmen in auditief opzicht in geringe mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

64. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

65. Het ingeroepen recht BREOX heeft geen betekenis. Zoals hiervoor opgemerkt, maakt de grafische presentatie van het betwiste teken dat de lettervolgorde NEOX daardoor zal worden gepercipieerd als een samentrekking van de elementen NEO en X, temeer daar het element NEO, zowel in het Nederlands als in het Frans en het Duits een gekende en vaststaande betekenis heeft in de zin van "nieuw". Het Bureau is van oordeel dat het woord NEO in zijn vaststaande betekenis wordt herkend door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Daarmee is er in begripsmatig opzicht geen sprake van overeenstemming tussen merk en teken. Indien en voorzover de betekenis van dit woord niet gekend is, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

66. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in geringe mate overeen. In begripsmatig opzicht is er geen sprake van overeenstemming, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

67. 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.

68. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de identieke en soortgelijke waren geldt dat deze zowel bestemd zijn voor professionele (industriële) gebruikers als voor de gemiddelde consument die een additief toevoegt aan zijn brandstof. Voor beide categorieën van gebruikers geldt een verhoogd aandachtsniveau: het gaat immers om waren die, anders dan dagdagelijkse boodschappen, met zorg worden uitgekozen ter bescherming en bevordering van de werking van motoren voor bijvoorbeeld auto's.

69. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

70. 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). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren in kwestie zodat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

71. De waren in kwestie zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in geringe mate overeen. De slechts geringe mate van overeenstemming is met name gelegen in de grafische representatie van het betwiste teken, waarbij de dominante lettercombinatie NEOX wordt opgesplitst in een woord met een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek, NEO en de letter X. Bovendien verschillen merk en teken in hun aanvangsletters. Deze verschillen zullen meer opvallen bij een verhoogd aandachtsniveau.

72. Op grond van voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de punten van verschil zwaarder wegen dan de punten van overeenstemming. Er is daardoor volgens het Bureau geen sprake van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

73. Aan een beoordeling van het gebruik van het derde ingeroepen recht hoeft niet te worden toegekomen aangezien de omvang van de grondslag van de oppositie daarbij niet ruimer zal zijn en dit derhalve niets aan de uitkomst van de beslissing zal veranderen. In het licht van het voorgaande hoeft ook niet te worden toegekomen aan een reactie op de opmerking van verweerder over de omvang van het normaal gebruik van een Uniemerk (zie overweging 18).

C. Conclusie

74. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2011714 wordt afgewezen.

76. Benelux spoedinschrijving 987907 wordt gehandhaafd voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeed.

77. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 23 juli 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratief behandelaar: Remy Kohlsaet