



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 16 april 2009
N° 2001267

- Opposant:** **TOTAL SA**
2, Place Jean Millier, La Défense 6
92400 Courbevoie
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Distinctive SPRL**
Parc Scientific Einstein, Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
België
- Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 3180296
- Verweerder:** **B-Total Hot Creative Concepts B.V.**
Reduitlaan 33
unit 2.13/2.14
4814 DC Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **BAKKER & VERKUIJL B.V.**
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H
4811 VB Breda
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1122879



tegen



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 november 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1122879 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 januari 2007.

2. Op 29 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het volgende eerdere Gemeenschapsmerk met nummer 3180296, ingediend op 28 april 2003 en ingeschreven op 8 juli 2005 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43:



3. Opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42 van het ingeroepen recht.

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. Op 11 april 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Partijen hebben op gezamenlijk verzoek een aantal keer om de verlenging van de cooling-off verzocht.

9. De contradictoire fase van de procedure is uiteindelijk aangevangen op 12 december 2007. Het Bureau heeft op 19 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 19 februari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 19 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn, samen met een vertaling, op 2 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 29 mei 2008 gereageerd. Deze reactie is op 4 juni 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van opposant

14. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant stelt dat op visueel vlak de tekens hetzelfde wordelement hebben, namelijk TOTAL. Tevens hebben beide een beeldelement in de vorm van een cirkel. Op auditief vlak wordt het wordelement identiek uitgesproken. De letter B is fonetisch niet verbonden met het wordelement. Deze letter zal al dan niet worden uitgesproken. Het publiek zal het teken lezen als TOTAL, TOTAL B of B TOTAL.

16. Op begripsmatig vlak roepen beide tekens eenzelfde indruk op. Zo meent opposant dat de letter B geen merkbaar verschil oplevert en geïnterpreteerd zou kunnen worden als een aanduiding van herkomst, verwijzend naar België of Benelux.

17. De totaalindruk van de tekens is dan ook volgens opposant uitermate overeenstemmend. Bovendien is het ingeroepen recht een sterk onderscheidend merk, met een uniek karakter en een mondiale bekendheid.

18. De waren en diensten zijn identiek, of minstens soortgelijk, aldus opposant.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden Benelux depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Onder verwijzing naar een bespreking op de website van opposant over het beeldelement in het ingeroepen recht stelt verweerder dat dit element het best kan worden omschreven als een driedimensionaal asymmetrisch bolvormig samenspel van dynamisch en enigszins cursief gepositioneerde lijnen. Het merk bevat dan ook naar oordeel van verweerder geen cirkel, zoals opposant beweert.

21. De intrinsieke onderscheidingskracht van een in het economisch verkeer gangbaar woord als TOTAL moet volgens verweerder als laag worden gekwalificeerd. Het woord total (of totaal) kan immers worden beschouwd als beschrijvend voor de hoedanigheid van de geleverde waren en/of diensten. Bijna 600 registraties bevatten volgens verweerder het element TOTAL.

22. Alhoewel opposant stelt dat zijn merk bekendheid geniet over de hele wereld, heeft hij dit niet ingeroepen als basis voor de oppositie, waardoor dit volgens verweerder niet van toepassing is in deze procedure.

23. Door het laag onderscheidend vermogen van het woordelement meent verweerder dat de prominent aanwezige beeldelementen van doorslaggevend belang zijn bij de beoordeling van de visuele totaalindruk.

24. Verweerder meent dat de letter B een dominante positie inneemt in zijn teken en dus door het publiek zal worden uitgesproken. Zijn teken bestaat dan ook uit drie lettergrepen, terwijl het ingeroepen recht er uit twee bestaat. Door de letter B zal het publiek het woord TOTAL op zijn Engels uitspreken, waardoor de combinatie BE TOTAL ontstaat.

25. Het merk van opposant betekent in het Nederlands totaal, geheel of volledig en wordt veelvuldig gebruikt als bijvoeglijk naamwoord ter aanduiding van een kenmerk of eigenschap van een product en/of dienst. Door de letter B dient het teken als BE TOTAL uitgesproken te worden, hetgeen een merkbaar en begripsmatig onderscheid toevoegt, aldus verweerder. De naam verwijst volgens verweerder naar het totale begeleidingstraject en het totaalpakket van producten en diensten dat door hem wordt aangeboden. Merk en teken roepen dan ook gezamenlijk dezelfde indruk op.

26. Verweerder verwerpt de stelling van opposant betreffende de opvatting door het publiek van de letter B als geografische herkomst. De gangbare afkortingen van België en Benelux zijn immers volgens verweerder BE en BX.

27. Beide partijen zijn naar oordeel van verweerder actief op zeer verschillende gebieden, hetgeen ook blijkt uit de respectievelijke warenomschrijvingen. Verweerder stelt dat wanneer deze in hun totaliteit worden vergeleken niet anders kan worden geconcludeerd dan dat de waren en diensten van verweerder noch identiek, noch soortgelijk zijn aan die van opposant.

28. De kans op verwarringsgevaar is dan ook naar oordeel van verweerder nihil. Hij verzoekt derhalve de oppositie in zijn geheel af te wijzen en het teken voor inschrijving te accepteren.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

29. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

30. 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”.*

31. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de tekens

32. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Kl 16 Drukwerken; brochures, magazines, kranten, prospectussen, catalogussen, gidsen, boeken, geografische kaarten, schrijfbehoeften, kalenders, agenda's, aanplakbiljetten, zakken van papier voor verpakking; publicaties, tijdschriften, brochures en adviesbrieven met betrekking tot de petroleumindustrie, de handel en distributie van aardolie- en chemische producten; technische, functionele en methodologische boeken, boekjes, handboeken, catalogussen en gidsen op het gebied van aardolie en chemie; kaarten; pennen en potloden; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding.</p>	<p>Kl 16 Drukwerken, waaronder boeken, kranten, brochures, kalenders, stickers, agenda's, magazines, tijdschriften, periodieken, flyers, posters, kaarten en promotionele folders; illustraties; foto's; schilderijen; grafische reproducties; catalogussen van grafische afbeeldingen; foto's en grafische tekeningen; karton en papier en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boekbinderswaren; kantoorbehoeften; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>

<p>KI 35 Reclame, handelsinlichtingen en verkooppromotie; mailing; elektronische bestelling van reamedrukwerk; reclameaanbiedingen; organisatie en beheer van handelstransacties en klantenbinding; organisatie van tentoonstellingen of evenementen voor commerciële of reamedoelinden; hulp bij de bedrijfsvoering; institutionele communicatie (reclame); reclame- en commerciële sponsoring en ondersteuning; beheer van gegevensbestanden, databanken en databases op het gebied van aardolie en chemie; administratief beheer van aankopen van producten en/of diensten online op internet; detailhandelsdiensten; detailhandeldiensten geleverd door servicestations; hergroepering voor rekening van derden van diverse producten (met uitzondering van het transport ervan), waardoor de consument ze op z'n gemak kan bekijken en kan kopen, in een nabijgelegen winkel dan wel in servicestationwinkels.</p>	<p>KI 35 Reclame, beheer van commerciële zaken; marketing en bedrijfscommunicatie; diensten van een reclamebureau; het ontwikkelen, samenstellen, uitwerken en uitvoeren van reclameconcepten, reclame- en imagocampagnes en marketingstrategieën; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; handelsonderzoek; marktwerking, -onderzoek en -analyse; (direct)marketing; public relations; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering, voor publicitaire doeleinden; reclameontwerp; publicitaire tekstverzorging en tekstschrijven, ontwerpen van logo's, huisstijlen, namen en producten voor commerciële doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten al dan niet via Internet.</p>
<p>KI 42 Professionele en technische consultatie, analyses, technische projectstudies met betrekking tot de industrie, de handel en de distributie van aardolie- en chemische producten, alsmede van hun derivaten; landmeting; diensten met betrekking tot opsporing en productie van aardolie, gas en elektriciteit, met name onderzoek en prospectie met betrekking tot aardolie en op het gebied van de geologie, de geofysica en de geochemie, controle van putten, exploitatie, studies en expertises van olievelden en mineraalafzettingen, alle laboratoriumanalyses met betrekking tot deze activiteiten; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe procédés en licentieverlening voor het gebruik van intellectuele eigendom aan derden; computerprogrammering; ontwerp, ontwikkeling, updating en onderhoud van software, softwarepakketten, computerdatabases en computerdatabanken.</p>	<p>KI 42 Diensten van industriële en grafische ontwerp bureaus; grafische vormgeving van verpakkingen, huisstijlen, logo's, beletteringen, brochures en andere drukwerken; industrieel ontwerp en industriële vormgeving; ontwerpen van winkelinrichtingen; ontwerp- en tekendiensten; het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites; hosten van websites.</p>

34. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

35. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. Er dient opgemerkt te worden dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal aanmerken (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007).

37. Eveneens 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerd beeldelement van een bol, gemaakt uit lijnen in blauw, rood en oranje met daaronder het wordelement TOTAL in rode letters.

39. Het bestreden merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een zwart omrande gele cirkel met in het midden van de cirkel een grote letter B met daaronder in het zwart het woord TOTAL in het zwart.

40. Zowel merk als teken bevatten het wordelement TOTAL. Dit is het Engelse en Franse woord voor "totaal, geheel, volledig"¹, hetgeen als een beschrijvend en niet onderscheidend element dient te worden beschouwd. In beide gevallen kan het woord immers dienen om aan te duiden dat men een totaalpakket aanbiedt. Dit wordt trouwens ook in zoveel woorden door verweerder gesteld (zie supra, 25).

41. In tegenstelling tot hetgeen opposant stelt (zie supra, 16), kan er aan de letter B geen duidelijke en vaststaande betekenis worden toegekend.

42. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement TOTAL in overweging nemend, zijn de verschillen tussen de tekens voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindrukken van merk en teken niet overeenstemmen, of minstens onvoldoende om tot verwarringsgevaar aanleiding te geven.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

43. Gezien de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau om proceseconomische redenen niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, door de afwezigheid van overeenstemming tussen de tekens, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.3, sub b BVIE.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands; Van Dale, Groot Woordenboek Frans-Nederlands.

B. Overige relevante factoren

44. De bekendheid van het ingeroepen recht wordt wel ingeroepen door opposant (zie supra, 17), maar dit wordt noch onderbouwd, noch wordt er gesteld met betrekking tot welke waren en diensten deze bekendheid geldt, waardoor het Bureau hiermee verder geen rekening kan houden.

C. Conclusie

45. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend en niet onderscheidend woordelement gemeen. Door dit niet onderscheidend karakter zal dit gemeenschappelijk bestanddeel door de verschillen geneutraliseerd worden. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken niet overeenstemmen, of minstens onvoldoende om tot verwarringsgevaar aanleiding te geven.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. Oppositie met nummer 2001267 niet gegrond is.

48. Het Benelux depot met nummer 1122879 ingeschreven wordt.

49. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 16 april 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys