

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008464

van 30 september 2014

Opposant: **THE ADDAX & ORYX GROUP LIMITED**
Level 13, Portomaso Business Tower
Portomaso, St Julians STJ 4011
Malta

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België

Merk:  (Europese inschrijving 11211307)

tegen

Verweerder: **KARAKURT Burak**
Aegidiusstraat 52
3061 XN Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK Den Haag
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux spoedinschrijving 930634)

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten


1. Op 18 december 2012 heeft verweerders rechtsvoorganger, IBK LUBRICANTS BV, een



Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 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 930634 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 december 2012.

2. Op 1 maart 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1456177 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 27 december 1999 en ingeschreven op 8 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 1, 4 en 39;

- Europese inschrijving 11211307 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 24 september 2012 en ingeschreven op 18 april 2013 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 35, 37 en 39.

3. Gaande de procedure heeft de opposant bericht dat hij de oppositie niet langer wenste te baseren op het eerste ingeroepen recht. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het overblijvende ingeroepen recht.

4. Gaande de procedure is het betwiste teken overgedragen aan verweerder. Deze overdracht is aangetekend in het register, en verweerder is in de rechten getreden van de oorspronkelijke deposant.

5. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 maart 2013. Aangezien het tweede ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Op 28 mei 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van het tweede ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. Op 29 juli 2013 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 2 augustus 2013, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 2 oktober 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.

10. Op 19 september 2013 werd het betwiste teken overgedragen aan de verweerder in deze procedure. Deze overdracht is aangetekend in het register en werd gepubliceerd op 6 november 2013.

11. Op 2 oktober 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 18 oktober 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 12 november 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 15 november 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 15 januari 2014.

13. Op 15 januari 2014 heeft opposant te kennen gegeven dat hij de oppositie niet meer wenste te verdedigen op basis van het eerste ingeroepen recht en verzocht hij de procedure verder te zetten enkel op basis van het tweede ingeroepen recht, dat nog niet onder de gebruiksverplichting viel. Op 21 januari 2014 heeft het Bureau verweerder hiervan op de hoogte gebracht en hem in de gelegenheid gesteld alsnog te reageren op de argumenten van opposant tot en met 21 maart 2014.

14. Op 7 maart 2014 heeft verweerder Arnold & Siedsma aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 20 maart 2014.

15. Op 20 maart 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 maart 2014.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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

19. Vooraf zij opgemerkt dat opposant in zijn argumentatie nog het eerste ingeroepen recht betreft. Aangezien de oppositie daar niet langer op is gebaseerd, kan dit onderdeel van de argumentatie buiten beschouwing worden gelaten en zal hierna worden gesproken van "het ingeroepen recht".

20. Opposant beperkt vooreerst de waren waartegen de oppositie is gericht en komt vervolgens tot de conclusie dat deze dezelfde doelstelling hebben, worden gebruikt in dezelfde omstandigheden en bestemd zijn voor dezelfde doelgroep als de waren en diensten van het ingeroepen recht. Hij meent dan ook dat deze waren identiek dan wel uitermate soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

21. Opposant merkt op dat de aanduidingen PETROLEUM en OIL louter beschrijvend zijn voor de betrokken producten en niet zullen worden opgevat als onderscheidend. Aangezien verder het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, meent opposant dat de dominante, onderscheidende en vanuit merkenrechtelijk oogpunt sterke elementen van de merken respectievelijk ORYX en ONIX zijn.

22. Opposant stelt vast dat de merken bestaan uit een identiek aantal letters, waarvan de eerste en de laatste identiek zijn. Verder vindt hij de eindletter X opvallend, zeker voor een Nederlands- en Duitstalig publiek, aangezien die letter heel zeldzaam is in deze talen. Vanuit visueel oogpunt acht opposant de merken derhalve overeenstemmend in hun dominante elementen.

23. Auditief hebben de merken dezelfde begin- en eindklank, waarbij opposant opmerkt dat de letters Y en I identiek worden uitgesproken. Verder zijn volgens opposant de klinkers bepalend voor het klankbeeld en hebben de merken hetzelfde ritme. Uit dit alles volgt dat de merken auditief uitermate overeenstemmen, aldus nog opposant.

24. Op begripsmatig vlak is een vergelijking tussen de dominante elementen van de merken niet mogelijk, aangezien deze geen bekende betekenis hebben. ORYX is wel de naam van een soort hert, zo licht opposant toe, maar hij meent dat dit niet bekend zal zijn bij het grote publiek. De termen PETROLEUM en OIL hebben daarentegen wel een betekenis en het zijn gelijksoortige producten, waardoor het publiek een link zal leggen tussen beide merken en ze op dat vlak dus overeenstemmend zijn, zo stelt opposant.

25. Volgens opposant zijn de betrokken waren zowel gericht op een professioneel publiek als op de eindconsument, hetgeen hij afleidt uit het feit dat deze waren zowel in zeer grote hoeveelheden als in kleine individuele verpakkingen worden verkocht. Opposant meent derhalve dat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau.

26. Op grond van alle voorgaande elementen besluit opposant dat er een reëel risico tot verwarring bestaan bij het publiek en verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en het betwiste teken door te halen voor alle waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder licht toe dat hij het betwiste teken reeds sinds 2009 wereldwijd gebruikt en zich nog nooit problemen hebben voorgedaan van mogelijke verwarring met andere merken. Hij drukt dan ook zijn verbazing uit met betrekking tot onderhavige oppositie.

28. Volgens verweerder springen zowel het beeldelement van het ingeroepen recht als de kleuren van het betwiste teken meteen in het oog. Verder hebben de merken slechts drie letters gemeenschappelijk, terwijl het ingeroepen recht uit twee woorden bestaat van in totaal dertien letters en het betwiste teken uit één woord van zeven letters. Visueel is er volgens verweerder dan ook geen sprake van overeenstemming.

29. Auditief bestaat het ingeroepen recht uit zes lettergrepen en het betwiste teken uit slechts drie; dit, alsmede het verschil in hardere klanken bij het ingeroepen recht en zachte bij het betwiste teken, maakt volgens verweerder dat er op dit vlak geen sprake is van overeenstemming.

30. Verweerder merkt op dat een oryx een in Afrika en Arabië voorkomende antilope is, ook wel spiesbok genoemd. Het betwiste teken heeft daarentegen niets met het dierenrijk te maken, maar is afgeleid van de edelsteensoort onyx.

31. Verweerder licht toe dat hij zijn merk gebruikt voor producten in klasse 4 voor voertuigen, terwijl opposant actief is in de zeevaart en in smeermiddelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Verweerder concludeert hieruit dat de wederzijdse waren en diensten worden aangeboden op andere markten, gericht zijn op andere afnemers en verschillende verkoopkanalen kennen, kortom dus niet soortgelijk zijn.

32. Er bestaat volgens verweerder dan ook geen enkel gevaar voor verwarring en dus geen reden om de oppositie toe te wijzen. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 waren en diensten

36. 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).

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

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouw en voor de aquacultuur; Plastics als grondstof in al hun vormen; Kunstharsen en synthetische harsen; Polymeren voor industriële doeleinden; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; Reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik; Chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen, smeermiddelen en brandstoffen; Boorslijk en chemische toevoegsels voor boorslijk; Chemische additieven en hulpstoffen voor insecticiden, onkruidverdelgsmiddelen en schimmeldodende middelen; Oplosmiddelen; Antivriesmiddelen; Vloeistoffen voor hydraulische systemen en	

transmissiesystemen; Remvloeistoffen; Stoffen voor het absorberen van aardolie, oliën en vetten; Producten voor het ontbinden van oliën.	
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; Vloeibare, vaste of gasvormige brandstoffen; Motorbrandstoffen; Petroleum (ruw of geraffineerd); Aardoliederivaten en preparaten op basis van aardolie; Niet-chemische additieven voor brandstoffen, smeermiddelen en oliën; Smeermiddelen en - vetten; Motorolie, tandwielolie, was; Vaseline voor industriële doeleinden; Oliën voor machinale bewerking en/of metaalbewerkingshandelingen; Oliën voor het snijden en malen; Boorsmeermiddelen.	Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine).
Klasse 35 Handel in grondstoffen voor derden, te weten, aankoop, verkoop en handel op het gebied van elektriciteit, aardgas en andere brandstoffen	
Klasse 37 Bouw en onderhoud van olieleidingen en olieplatforms; Reparatie en onderhoud van pompen; Servicestations (voor het tanken en onderhoud) en het tanken van brandstof voor voertuigen; Installatie van apparatuur voor het boren naar olie; Verhuur van boorplatforms; Boren van putten.	
Klasse 39 Transport, verpakking, opslag en distributie van goederen; Transport en opslag van aardgas, elektriciteit, brandstoffen op basis van petroleum, chemische producten, smeermiddelen, alsmede afgeleide producten daarvan; Overdracht, toevoer en distributie van elektriciteit; Vervoer van olie en gas door pijpleidingen, Treinen, veerboten; Vervoer over zee; Diensten met betrekking tot bijtanken; Brandstofbevoorrading voor voertuigen; Het tanken van schepen, boten, luchtschepen en voertuigen; Het charteren van schepen of ruimte op schepen voor vrachtvervoer; Onlinediensten met betrekking tot het organiseren en plannen van productvervoer.	

39. De waren *industriële oliën en vetten* en *smeermiddelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in beide waren- en dienstenlijsten en zijn derhalve identiek. De waren *brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine)* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *vloeibare, vaste of gasvormige brandstoffen* en *motorbrandstoffen* van het ingeroepen recht.

40. Het Bureau ziet geen verband tussen de *producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof* van het betwiste teken en de waren en diensten van het ingeroepen recht in de klassen 1, 4, 35,

37 en 39. De aard en het specifiek gebruiksdoel zijn verschillend van die van de waren en diensten van opposant. Deze waren en diensten zijn ook niet concurrerend dan wel complementair. In deze context zij eraan herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). In het voorliggende geval is er geen zodanig verband tussen *producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof* enerzijds en de waren en diensten van het ingeroepen recht anderzijds dat deze respectieve waren en diensten onderling essentieel zijn of elkaar zouden kunnen vervangen. Ten slotte worden deze waren en diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen noch aangeboden via dezelfde distributiekanaalen. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

41. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.



Vergelijking van de tekens

42. 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).

43. 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).

44. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

46. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu is dit van toepassing op de bestanddelen PETROLEUM van het ingeroepen recht en OIL van het betwiste teken. Petroleum werd in vroeger tijden gebruikt als huishoudelijk brandstof,¹ maar die tijd ligt ver achter ons; de tegenwoordige consument heeft daar nog nauwelijks weet van en vandaag de dag zal de term worden opgevat als de (genormaliseerde) naam voor aardolie, evenals het Engelse *Oil* in het betwiste teken.² Dit blijkt ook uit de benamingen “oliemaatschappijen” en “petroleumindustrie”, bedrijven en industrieën die werkzaam zijn op het gebied van aardolie en aardgas. Deze aanduidingen zijn dus beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en zullen door het in aanmerking komend publiek niet worden opgevat als tekens ter onderscheiding daarvan.

47. De meest onderscheidende verbale elementen zijn dus ORYX, respectievelijk ONIX. Partijen verwijzen naar de mogelijke betekenis van Oryx in de dierenwereld; een soort hert (opposant, zie punt 24) dan wel antilope (verweerder, zie punt 30). Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend Beneluxpubliek deze exotische diersoort in ieder geval niet onder deze benaming zal weten te duiden. Het betwiste teken heeft evenmin een meteen herkenbare betekenis.

48. Merk en teken hebben (afgezien van een beschrijvend bestanddeel) geen betekenis die het in aanmerking komend publiek meteen zal herkennen. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet mogelijk.

Visuele vergelijking

49. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een zwarte cirkel met twee diagonale spiesvormige inkepingen. Daaronder bevindt zich in grote, dikke zwarte letters het woord ORYX en daaronder in eveneens dikke en zwarte, zij het kleinere, letters het woord PETROLEUM.

50. Het betwiste teken bevat de woorden ONIX en OIL in witte letters, naast elkaar geplaatst op een rode, respectievelijk blauwe rechthoekige achtergrond met afgeronde hoeken. Ter hoogte van de woordscheiding bevat deze rechthoek bovenaan en onderaan een driehoekige inkeping. Het geheel is geplaatst in een liggende rechthoek met zwarte rand en afgeronde hoeken.

¹ <<http://nl.wikipedia.org/wiki/Petroleum>> en Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14^{de} druk.

² Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14^{de} druk.

51. 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). In het onderhavige geval zal het beeldelement van het ingeroepen recht niet over het hoofd worden gezien, maar dit neemt niet weg dat het wordelement ORYX dermate centraal en opvallend is weergegeven dat het evenmin aan de aandacht kan ontsnappen en zelfs als het meest dominante verbale element zal worden aangemerkt, aangezien het veel centraler is geplaatst en veel groter is weergegeven dan het eronderstaande wordelement. Bij het betwiste teken zullen de figuratieve elementen veeleer als achtergrond ter versiering en opmaak worden opgevat, zodat de aandacht voornamelijk uitgaat naar de wordelementen.

52. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste woord van zowel merk als teken bestaat uit vier letters en daarvan zijn de eerste en de laatste identiek, waarbij zij aangestipt dat met name de identieke letter X opvalt, aangezien dit een niet vaak voorkomende letter is. Ten slotte zou men nog een zekere overeenstemming kunnen zien in de letters Y en I aangezien zij deels, respectievelijk geheel, bestaan uit een verticale streep. Enige visuele gelijkenis is dan ook aan de orde, ook al bevatten de tekens nog een tweede, niet overeenstemmend wordelement en figuratieve elementen.

53. Merk en teken zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

54. 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 (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010). De figuratieve elementen van de tekens in kwestie zijn in casu inderdaad niet van invloed op de uitspraak ervan.

55. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Bovendien kan het element PETROLEUM in het ingeroepen recht worden opgevat als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en 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). Het element ORYX van het ingeroepen recht moet dus ook op auditief vlak worden aangemerkt als het dominante element van dit merk.

56. Dit element bevat twee lettergrepen, evenals het eerste element van het ingeroepen recht ONIX. Daarnaast wordt in de gegeven context de letter Y uitgesproken als een I, zodat het enige fonetische verschil tussen deze twee elementen enkel bestaat in de R versus de N; een verschil dat makkelijk over het hoofd kan worden gezien. Ten slotte bevat het betwiste teken nog het element OIL, maar gelet op de beschrijvende betekenis daarvan, kan het bij referte aan het teken ook wel worden weggelaten en zal het in ieder geval niet de meeste aandacht trekken van de consument.

57. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

58. Het merk en het teken zijn auditief overeenstemmend en visueel in geringe mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

A.2. Globale beoordeling

59. 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.

60. 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). In casu betreft het waren die gericht zijn op een gemengd publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

61. 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).

62. 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). In casu bevat het ingeroepen recht wel het beschrijvende element PETROLEUM, maar daarnaast een figuratief element en een niet beschrijvend woordelement, zodat het merk in zijn geheel van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

63. Auditief zijn de tekens overeenstemmend en visueel zijn zij in geringe mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

64. Het feit dat zich in het verleden geen daadwerkelijke verwarring heeft voorgedaan (zie punt 26), sluit geenszins uit dat het gevaar daarvoor naar de toekomst toe wel bestaat. In het kader van een oppositieprocedure wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE immers onderzocht of er verwarring *kan* ontstaan en niet of er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

65. Met het feitelijke gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 30) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

66. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke waren.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2008464 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Benelux spoedinschrijving 930634 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 4: Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine).

70. Benelux spoedinschrijving 930634 blijft gehandhaafd voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 4: Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten.

71. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 30 september 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn