BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013265
van 14 december 2018

Opposant:	**G.M. Wiersma Holding B.V.** Appelhôf 7 8465 RX Oudehaske Nederland
Gemachtigde:	**Merk-Echt B.V.** Keizerstraat 7 4811 HL Breda Nederland
Ingeroepen recht 1 :	**Benelux inschrijving 954524**
Ingeroepen recht 2 :	**Uniemerk 15391766**
	tegen
Verweerder:	**Den Hartog B.V.** Wilgenweg 4 2964 AM Groot-Ammers Nederland
Gemachtigde:	**DLA Piper Nederland N.V.** PO Box 75258 1070 AG Amsterdam Nederland
Betwiste merk:	**Benelux spoedinschrijving 1014251**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 mei 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk CO2FUEL 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 1014251 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 mei 2017.

2. Op 14 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 954524 van het gecombineerde woord-/beeldmerk Eco2fuel, ingediend op 4 april 2014 en ingeschreven op 26 februari 2015 voor waren en diensten in de klassen 4 en 35;

- Uniemerk 15391766 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ECO2FUEL, ingediend op 2 mei 2016 en ingeschreven op 10 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 4 en 35.

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 en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 18 juli 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 mei 2018.

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 constateert dat alle karakters van het betwiste teken in dezelfde volgorde voorkomen in de ingeroepen rechten. Doordat in het betwiste teken het grafisch element ook links van de woordelementen is geplaatst, valt het ontbreken van de letter E volgens opposant minder op. Daarnaast draagt de identieke kleur blauw bij aan een visueel gelijkende totaalindruk, aldus opposant.

10. Auditief is het enige verschil gelegen in het ontbreken van de letter E. Opposant meent dan ook dat de auditieve totaalindruk sterk overeenstemmend is. Het cijfer 2 zal immers op dezelfde wijze worden uitgesproken en de drie laatste lettergrepen van de tekens zijn identiek.

11. Het element ECO in de ingeroepen rechten is een vaak gebruikte afkorting voor “ecologisch” (of *ecologic* in het Engels). Het element CO in het betwiste teken kan volgens opposant verschillende betekenissen hebben, namelijk als afkorting van “compagnon” of “koolmonoxide” (*carbon monoxide*). Het gemeenschappelijk element 2FUEL kan volgens opposant worden opgevat als het werkwoord *to fuel* (tanken) of als “voor brandstof”. Opposant concludeert derhalve dat de tekens begripsmatig gedeeltelijk overeenstemmen.

12. De waren van het betwiste teken zijn brandstoffen in verschillende vormen en derhalve identiek aan de waren *brandstoffen* van de ingeroepen rechten, aldus opposant. Daarnaast meent hij dat deze waren sterk soortgelijk zijn aan bepaalde diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder licht toe dat hij (onder andere) biobrandstof levert, ook wel bekend als “blauwe diesel”, een duurzame synthetische brandstof die wordt gemaakt van hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie. Deze brandstof is fossielvrij, CO_2-arm, emissiearm, biologisch afbreekbaar en geschikt voor dieselmotoren. Door toegevoegde kleurstoffen heeft zij vaak een blauwe kleur.

15. Visueel ziet verweerder diverse opvallende verschillen tussen de tekens: lengte, beginletter, kleurgebruik, vormgeving en beeldelementen. Hoewel de tekens ook visuele overeenkomsten vertonen, wegen deze volgens verweerder niet op tegen de punten van verschil. De overeenkomsten bestaan immers uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen, waaronder de kleur blauw en het woord *fuel*, Engels voor brandstof.

16. Aangezien het publiek deze beschrijvende bestanddelen niet als de onderscheidende en dominante elementen zal beschouwen, moet volgens verweerder meer gewicht worden toegekend aan de figuratieve elementen, die verschillend zijn. Verweerder concludeert dat er geen of hoogstens een zeer lage mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

17. Verweerder bestrijdt niet dat het element *fuel* identiek wordt uitgesproken, maar aangezien dit een beschrijvend element is, ligt een grotere nadruk op de overige bestanddelen. De ingeroepen rechten beginnen met het element ECO, gevolgd door het cijfer 2 dat in de gegeven context inderdaad op zijn Engels zal worden uitgesproken. Hij betwist evenwel dat zulks eveneens het geval is bij het betwiste teken. Immers CO_2 is een bekende scheikundige formule voor koolstofdioxide en verweerder ziet geen reden waarom het cijfer 2 daarin op zijn Engels zou worden uitgesproken. Verweerder concludeert dat er geen of hoogstens een zeer lage mate van auditieve overeenstemming tussen de tekens bestaat.

18. Op begripsmatig vlak treedt verweerder de stelling van opposant bij dat ECO in de ingeroepen rechten staat voor “ecologisch” (milieuvriendelijk) en 2FUEL voor *to fuel* (tanken), beide uitsluitend beschrijvende aanduidingen, waardoor de beschermingsomvang van de merken zeer gering is, aldus verweerder. Het eerste en dominante element in het betwiste teken is daarentegen de scheikundige notatie CO_2, die aangeeft dat de biobrandstoffen een koolstofdioxide reducerend effect hebben. Verweerder concludeert dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

19. Gelet op het voorgaande, legt de vergelijking van de waren en diensten volgens verweerder geen verder gewicht in de schaal, maar voor het geval het Bureau daar anders over zou oordelen, vergelijkt hij deze toch. Dit brengt hem tot de bevinding dat de waren van het betwiste teken gedeeltelijk (kunnen) vallen onder de meer generieke aanduiding van de ingeroepen rechten. Daarentegen acht hij deze waren niet soortgelijk aan de ingeroepen diensten.

20. Verweerder is van mening dat in casu het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd zal zijn. Het gaat immers om (bio)brandstoffen, gebruikt voor de aandrijving van dieselmotoren van machines en voertuigen. Het publiek zal deze pas aanschaffen na aandachtige bestudering van hun eigenschappen, samenstelling en overige kenmerken, teneinde geen schade te veroorzaken aan genoemde machines of voertuigen.

21. Verweerder zijn geen gevallen bekend van daadwerkelijke verwarring tussen de tekens. Ter illustratie voegt hij een e-mail toe van een klant die welbewust wil overstappen van opposants brandstof naar die van verweerder.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken definitief in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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.”

25. 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 tekens en van de waren en diensten

26. 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).

27. 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).

28. 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). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Eco2fuel	CO2FUEL
ECO2FUEL	
Klasse 4 Brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine); benzine; diesel; biodiesel; LPG; petroleum; synthetische brandstoffen; gassen (brandstof); brandbare oliën; stookolie; aardgas.	Klasse 4 Brandstof uit biomassa; brandstoffen; brandstofmengsels; rookvrije brandstoffen; brandstoffen voor motorvoertuigen; brandstoffen in vloeibare vorm.
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klasse 4 genoemde waren en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	

Vergelijking van de waren en diensten

30. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

32. De waren van het betwiste teken zijn alle “brandstoffen” en vallen dus onder de generieke aanduiding *brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine)* van de ingeroepen rechten. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

Conclusie

33. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

34. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit een figuratief element gevolgd door een woordelement in blauwe letters.

35. Het beeldelement van het eerste ingeroepen recht bestaat uit twee gedeeltelijk overlappende halve cirkelomtrekken met daarin een druppel met oranje omtrek. Bij het tweede ingeroepen recht staat in de gedeeltelijke cirkelomtrekken de afbeelding van een globe. Naast dit beeldelement staat in beide ingeroepen rechten het woordelement ECO2FUEL, zij het dat bij het tweede ingeroepen recht de letters wat dikker en het element FUEL in hoofdletters zijn weergegeven. Terzijde zij in dit verband opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordelementen (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

36. Het beeldelement van het betwiste teken bestaat uit een schuin georiënteerde gestileerde blauwe druppel met daarin een witte bliksemstraal. Wat de figuratieve elementen van de tekens betreft, kan dus reeds worden vastgesteld dat deze niet overeenstemmend zijn.

37. De woordelementen hebben het element FUEL gemeenschappelijk, in hoofdletters dan wel in kleine letters. Het is het laatste element in de tekens en dus het minst opvallend, aangezien de consument doorgaans meer belang hecht aan het begin van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Bovendien is dit element beschrijvend voor waren en diensten die betrekking hebben op brandstoffen en zal het publiek over het algemeen een beschrijvend 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, ECLI:EU:T:2003:184).

38. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument een teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

39. Het eerste deel van de ingeroepen rechten bestaat uit de lettercombinatie ECO en het cijfer 2. Deze lettercombinatie is een gangbare afkorting voor “ecologisch” in de zin van milieuvriendelijk en het cijfer 2 wordt courant gebruikt in combinaties om op fonetische wijze het Engelse voorzetsel *to* weer te geven. De ingeroepen rechten zullen dus worden gelezen (en uitgesproken) als “eco to fuel” en worden begrepen als “(het is) ecologisch (milieuvriendelijk) om (dit type brandstof) te tanken”.

40. Het eerste deel van het betwiste teken bestaat uit de lettercombinatie CO en het cijfer 2. Deze combinatie zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als de scheikundige formule voor kooldioxide, CO_2, en uitgesproken als [cee-oo-twee], [cé-eau-deux] of [cie-oo-toe], al naargelang het taalgebruik. Het Bureau betwijfelt of de consument louter op basis van de waarneming van het teken zal begrijpen dat de erdoor aangeduide waren een koolstofdioxide reducerend effect hebben zoals verweerder suggereert (zie punt 22), maar hij zal er in ieder geval een verband tussen kooldioxide en brandstof in zien.

Conclusie

41. Uit het voorgaande blijkt dat de tekens alleen het beschrijvend element FUEL gemeenschappelijk hebben en voor het overige noch visueel, noch begripsmatig noch auditief overeenstemmen.

A.2 Globale beoordeling

42. 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.

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

44. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Verweerder is van mening dat in casu het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd zal zijn uit zorg om met de gekozen brandstoffen geen schade toe te brengen aan voertuig of machine. Het Bureau treedt deze stelling bij ten aanzien van *brandstof uit biomassa*, aangezien deze nog niet (volledig) gestandaardiseerd is, zeer uiteenlopend van samenstelling kan zijn en niet in elke samenstelling geschikt is voor alle motoren. Voor de overige waren en diensten kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen zodat hiervoor moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

45. 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).

46. 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 zijn de ingeroepen rechten combinaties van beeldelementen en woordelementen. Met name de woordelementen zijn zwak onderscheidend te noemen, omdat zij resulteren in de combinatie “eco to fuel”, een sterk verwijzende aanduiding voor “ecologisch (milieuvriendelijk) tanken”.

47. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig niet overeenstemmend. Bijgevolg kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, zelfs niet nu de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

B. Conclusie

48. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen en daarom kan er per definitie geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ook niet nu de betrokken waren identiek zijn. Immers, om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen, is vereist dat de tekens identiek of overeenstemmend zijn en dat de waren identiek of soortgelijk zijn. Het gaat daarbij om twee cumulatieve voorwaarden (zie artikel 2.3, sub b, BVIE en GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2013265 wordt afgewezen.

50. Benelux spoedinschrijving 1014251 blijft gehandhaafd voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.

51. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 december 2018

Willy Neys *(rapporteur)* Saskia Smits Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Rapaëlle Gérard