

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/17/7

ARREST

Inzake:

TUBEX BVF S.A.

Tegen:

TUBACEX S.A.

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

TUBEX BVF S.A.

Contre:

TUBACEX S.A.

Langue de la procédure : le français

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/17/7

Arrest van 23 januari 2023

in de zaak: C 2021/17

Inzake:

TUBEX BVF S.A.,
gevestigd te Fleurus, België,

verzoekster,
hierna te noemen: Tubex,
gemachtigde: C. Lefebvre te Diegem, België,

tegen:

TUBACEX S.A.,
gevestigd te Llodio, Spanje,

verweerster,
hierna te noemen: Tubacex,
gemachtigde: M. Haegens te Amsterdam, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 12 oktober 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Tubex het hof verzocht:
 - de oppositie van Tubacex tegen de inschrijving van Benelux-merkaanvraag 1408742 voor het beeldmerk TUBEX PIPING in de klassen 6, 37 en 40 ongegrond te verklaren;

- de tussen partijen gewezen oppositiebeslissing nummer 2015903 van 12 augustus 2021 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) te vernietigen;
 - te verklaren dat Benelux-merkaanvraag 1408742 voor het beeldmerk TUBEX PIPING moet worden ingeschreven voor de waren in de klassen 6, 37 en 40 in het Benelux-merkenregister;
 - Tubacex te verwijzen in de kosten van beide instanties, te weten de oppositie en onderhavige beroepsprocedure, waarvan de vergoeding voor proceskosten ingevolge artikel 4.11, lid 2 van het Reglement op de procesvoering 1.200,00 EUR bedraagt.
2. Bij verweerschrift, met producties, van 22 december 2021 heeft Tubacex het verzoek bestreden en verzocht dat het hof:
 - het hoger beroep onder nummer C 2021/17 geheel zou afwijzen en daarmee oppositiebeslissing nr. 2015903 zou bevestigen waarbij Benelux-merkaanvraag nr. 1408742 TUBEX PIPING niet wordt ingeschreven;
 - Tubex veroordeelt tot alle kosten van dit geding ingevolge artikel 4.11 Reglement op de procesvoering.
 3. Vervolgens heeft Tubex een conclusie van repliek ingediend en Tubacex een conclusie van dupliek.
 4. Partijen hebben niet verzocht om een mondelinge behandeling.
 5. De proceduretaal is het Frans.

De procedure bij het Bureau

6. Op 2 januari 2020 heeft Tubex een Benelux-aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk om waren en diensten in de klassen 6, 37 en 40 te onderscheiden (hierna ook: het Teken):



De aanvraag is onder nummer 1408742 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 januari 2020.

7. Op 28 februari 2020 heeft Tubacex oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Teken als merk. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1280111 van het woordmerk "TUBACEX" voor waren en diensten in de klassen 6, 37, 40 en 42, met aanduiding sinds 3 juli 2015 van onder meer de Europese Unie (hierna ook: het oudere Merk).
8. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft Tubacex aangevoerd dat het Teken visueel en auditief sterk overeenstemt met het genoemde oudere merk en betrekking heeft op diensten die identiek of althans zeer overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE¹).

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

9. Tubex heeft verweer gevoerd.
10. Het Bureau heeft de oppositie toegewezen en beslist dat het Teken niet wordt ingeschreven. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen dat omdat de betrokken waren en diensten in kwestie in hoge mate overeenstemmend, zo niet gelijk zijn en de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend zijn en begripsmatig niet te vergelijken zijn, het publiek, niettegenstaande dat dit deels uit een professioneel publiek bestaat, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

De gronden van het verzoek en het verweer

11. Volgens Tubex zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan. Het Teken en het oudere Merk stemmen visueel niet of in geringe mate overeen. De auditieve totaalindruk die door het Teken en het oudere Merk wordt opgeroepen, moet als tamelijk, zo niet zeer verschillend worden beschouwd. Op het begripsmatige vlak verschillen het Teken en het oudere Merk volledig nu ze in hun totaalindruk andere begrippen oproepen. Het Teken en het oudere Merk hebben betrekking op waren of diensten die weliswaar soms overeenstemmend zijn, maar ook op waren en diensten die verschillen. Het gemeenschappelijk element van het Teken en het oudere Merk is de stam TUB- die een zeer gering onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de aangeduide waren en diensten. Verweerster gebruikt het oudere Merk alleen in combinatie met een beeldmerk. Het relevante publiek bestaat uitsluitend uit professionals met een zeer hoog aandachtsniveau. Het Teken en het oudere Merk bestaan al meer dan 40 jaar naast elkaar in dezelfde markt, zonder dat er ooit sprake is geweest van verwarring bij (potentiële) klanten. Gelet op al deze elementen bestaat er volgens Tubex geen verwarringsgevaar tussen het Teken en het oudere Merk.
12. Tubacex heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd. Het Teken en het oudere Merk stemmen visueel en auditief sterk overeen. Het grafische element in het Teken is minimaal. Het woordelement TUBEX is het dominerende element. Het Teken en het oudere Merk zijn derhalve overeenstemmend. De waren en diensten zijn identiek minstens overeenstemmend. Het oudere Merk heeft een normaal onderscheidend vermogen. Het gebruik van het oudere Merk in de praktijk moet in een oppositieprocedure buiten beschouwing blijven. Het in aanmerking komend publiek heeft, nu een deel van de waren op de gewone consument is gericht, een gemiddeld aandachtsniveau. Dit alles leidt tot gevaar voor verwarring.

Beoordeling van het verzoek

Algemeen

13. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt, voor zover hier relevant:

*“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (...) indien:
(...)
b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*

14. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het oudere merk zouden kunnen worden gebruikt.²
15. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een ouder merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan - waaronder is te verstaan 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 - moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van overeenstemming van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming tussen teken en merk en een zekere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.³
16. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.⁴
17. De beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van een teken en een ouder merk dient gebaseerd te zijn op de totaalindruk die erdoor wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij die beoordeling speelt de perceptie van teken en merk door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een teken/merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan. Een teken en een merk stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft.⁵ Dat het teken en het merk in hun geheel moeten worden onderzocht, sluit niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld teken/merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.⁶
18. De mate van overeenstemming van een teken en een merk moet objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Het gaat om de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷

² HvJEU 12 juni 2008, C-533/, ECLI:EU:C:2008:33906 (O2/Hutchison), r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), r.o. 59.

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) en de daar aangehaalde rechtspraak.

⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), r.o. 19.

⁵ HvJ EU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, (Sabel), r.o. 23; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), r.o. 25; HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14 ECLI:EU:C:2015:714 (BGW), r.o. 35.

⁶ HvJEU 13 december 2011, T-61/09 (Schinken King), ECLI:EU:T:2011:733, r.o. 46; HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, r.o. 41; HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04 (Medion) ECLI:EU:C:2005:594, r.o. 29.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, (Equivalenza), r.o. 71-73.

19. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en in welke mate het Teken en het oudere Merk in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

Het Relevante Publiek

20. Als uitgangspunt geldt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.⁸ In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het oudere merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt.⁹ Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁰ Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.¹¹
21. Het Relevante Publiek voor de waren en diensten in de klassen 6, 37 en 40 bestaat deels uit professionelen en deels uit consumenten. Sommige waren en diensten zijn onder meer gericht op en kunnen worden aangeschaft/verricht door/voor ‘de klusser’ of de ‘doe-het-zelver’ (bvb. onedele metalen en hun legeringen, buizen van metaal, bouwmaterialen van metaal, metalen kabels en draden van metaal, brandkasten, diensten voor de bouw). Het hof volgt dan ook niet de redenering van Tubex dat het relevante Publiek van het teken en het oudere Merk uitsluitend uit professionals (professionele industriëlen) bestaat. Het zijn niet alleen vakmensen die met de respectieve waren en diensten in aanmerking komen. Het volstaat immers dat de waren en diensten in kwestie kunnen bestemd zijn voor gewone consumenten. De informatie die verspreid wordt op de respectieve websites van Tubex en Tubacex is niet relevant. Met de bedoelde waren en diensten is in tegenstelling tot wat Tubex voorhoudt niet steeds een hoge kostprijs gemoeid. Het betreft echter geen alledaagse waren of doorsnee diensten. Enige technische achtergrondkennis en vaardigheid is hierbij wel vereist. Gelet op de aard en het doel van deze waren en diensten is het hof dan ook van oordeel dat het Relevante Publiek voor deze waren en diensten een licht verhoogd aandachtsniveau heeft.

Visuele overeenstemming

22. Het oudere Merk bestaat uitsluitend uit één woord van zeven letters.
23. Het Teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee woorden ‘TUBEX en “PIPING” (respectievelijk vijf en zes letters). De letter “E” in het woord “TUBEX” is gestileerd en wordt weergegeven door drie horizontale lijnen in drie verschillende kleuren. Het element PIPING wordt ondergeschikt, in een kleiner lettertype weergegeven. Het is beschrijvend voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft.
24. Bij het onderzoek van de overeenstemming van twee merken moet weliswaar elk bestanddeel in aanmerking worden genomen maar dit belet niet dat de algemene indruk die door een samengesteld merk wordt uitgedragen door één of meerdere van zijn elementen kan worden

⁸ HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips), r.o. 63.

⁹ HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2/ Hutchison), r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/ Leclerc), r.o. 59.

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik), r.o. 26.

¹¹ Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310 (Easystep), r.o. 42.

gedomineerd. Het Relevante Publiek zal de toevoeging PIPING, zijnde het beschrijvend bestanddeel van het samengesteld Teken, niet opvatten als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit Teken gewekte totaalindruk. De consument zal overigens in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. Dit heeft in het algemeen meer invloed op de totaalindruk die het teken achterlaat. Dit alles leidt ertoe dat het eerste woordelement TUBEX het meest bepalend is voor het totaalbeeld van het Teken en als het dominante bestanddeel moet worden gezien.

25. Het eerste deel van het Teken en het oudere Merk worden gekenmerkt door drie gelijke letters aan het begin (“TUB”) en twee gelijke letters aan het einde (“EX”), in dezelfde positie en volgorde. Het Teken en het oudere Merk vallen dus in hun begin en uitgang samen maar verschillen in het middelste deel met twee letters (“AC”), die enkel voorkomen in het oudere Merk. De toevoeging van de letters “AC” in het midden heeft een zekere impact en de structuur van het Teken en het oudere Merk is dus verschillend.
26. Alleen het Teken heeft een beeldelement.
27. Gelet op deze overeenkomsten en verschillen is het hof van oordeel dat het Teken en het oudere Merk in de perceptie van het Relevante Publiek in zekere maar eerder geringe mate visueel overeenstemmen.

Auditieve overeenstemming

28. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen het Teken en het oudere Merk neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.
29. Het oudere Merk bestaat uit een woord van drie lettergrepen. Het bestreden Teken bestaat uit twee woorden en heeft in totaal vier lettergrepen.
30. Het eerste woord van het Teken heeft twee lettergrepen daar waar het oudere Merk er drie heeft. Het uitspraakritme is dus verschillend. De eerste lettergreep van het eerste woord van het Teken is identiek aan deze van het oudere Merk (“TU”) en zal ook op identieke wijze worden uitgesproken. De tweede lettergreep van het eerste woord van het Teken heeft dezelfde eindklank als het oudere Merk (“EX”). De beginklank van de tweede lettergreep van het eerste woord van het Teken is dezelfde als de beginklank van de tweede lettergreep van het oudere Merk (“B”) maar in het oudere Merk wordt de letter “A” aan de tweede lettergreep toegevoegd en de letter “C” aan de derde lettergreep. Het woord “Tubacex” zal door het Relevante Publiek dan ook worden uitgesproken als “Tu-ba-keks”. Er moet ook rekening worden gehouden met het gegeven dat een deel van het (Franstalige) Relevante Publiek de uitgang -CEX in TUBACEX mogelijks kan uitspreken als -SEX, wat niet het geval is bij TUBEX.
31. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het publiek in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken. Het Relevante Publiek kan mogelijks ook slechts het eerste deel van het Teken uitspreken en het tweede woord weglaten wegens zijn beschrijvend karakter.
32. Er is gelet op dit alles een zekere mate van overeenstemming tussen het Teken en het oudere Merk.

Begripsmatige overeenstemming

33. Wat betreft het oudere Merk zal het merendeel van het publiek in de prefix “TUB” niet een verwijzing herkennen naar een pijpleiding of buis. Immers is de laatste letter van het woord “tube” weggelaten en maakt de prefix deel uit van een langer woord waarbij het geheel slechts een fantasiebenaming betreft. Voor de meerderheid van het publiek heeft het oudere Merk dus geen vaststaande en concrete betekenis¹².
34. In het dominerende bestanddeel van het Teken is wel een verwijzing naar een pijpleiding of buis terug te vinden. Het Teken bevat immers het woord “tube”, dit is zowel het Franse als het Engelse woord voor buis. Ook het beschrijvende tweede bestanddeel van het Teken, “PIPING”, verwijst naar buizen. Het publiek in de Benelux is het Engels voldoende machtig om dit woord te kennen. Het Teken in zijn geheel heeft echter geen betekenis en betreft eveneens een fantasienaam.
35. In zoverre Tubex Piping een begrip oproept en Tubacex geen begripsinhoud heeft, zijn Teken en oudere Merk begripsmatig niet overeenstemmend.

Tussenconclusie

36. Nu op verschillende punten sprake is van ten minste enige overeenstemming tussen het Teken en het oudere Merk, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de betrokken diensten en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.¹³

Overeenstemmende waren en diensten

37. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor een teken is gedeponeerd en waarvoor een ouder merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponeerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.¹⁴ Complementaire waren of diensten zijn die waartussen een nauwe band bestaat, in die zin dat het ene noodzakelijk of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat het relevante publiek zou kunnen denken dat de verantwoordelijkheid voor de productie van die waren of voor het verstekken van die diensten bij dezelfde onderneming ligt.

¹² Vgl. Benelux Gerechtshof, 13 mei 2022, C 2021/6/5 (Van Marcke/Tubacex), r.o. 8 en 13.

¹³ HvJ 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, (Ferrero/BHIM), r.o. 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, r.o. 23; Gerecht EU 11 juli 2007, T-443/05 (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), ECLI:EU:T:2007:219, r.o. 37 en de daar aangehaalde rechtspraak.

38. Het oudere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerkzijde vermelde waren, het Teken is gedeponerd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; spoorwegmateriaal van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; buizen van metaal; brandkasten; metalen goederen voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk in de vorm van blokken of van ronde of vierkante stangen.</p>	<p>Kl 6 Soldeersel; Buizenstelsels van metaal; Pijpen van metaal inclusief die van staallegering en titaan.</p>
<p>Kl 37 Bouw; installatie- en onderhoudsdiensten, namelijk buizen, pijpen, verplaatsbare constructies van metaal, installaties in gebouwen, slotenmakersdiensten, kleinijzerwaren en brandkasten; hersteldiensten voor buizen, pijpen, mechanische verplaatsbare constructies, installaties in gebouwen, slotenmakersdiensten en kleinijzerwaren en brandkasten.</p>	<p>Kl 37 Installatie van industriële leidingen; Onderhoud en reparatie van industriële leidingen; Installatie van buizensystemen.</p>
<p>Kl 40 Metaalbewerking; metaalgieterij; behandeling van staal; snijden van staal; polijsten van staal; warmtebehandeling en coating van staal; lamineren; lamineren van metalen platen.</p> <p>Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals bijbehorende onderzoeken en ontwerpdiensten; industriële analyse en onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen van coatings voor metalen; onderzoek met betrekking tot metalen; ingenieursdiensten met betrekking tot het vormen van metalen; ingenieursdiensten met betrekking tot metaalbewerkingssystemen.</p>	<p>Kl 40 Koperslagerij; Koperslagersdiensten.</p>

39. In tegenstelling tot wat Tubex voorhoudt, zijn de omschrijvingen van het oudere Merk niet heel algemeen en blijkt hieruit duidelijk welke waren en diensten worden bedoeld.

40. Tubex betwist niet dat “buizenstelsels van metaal; pijpen van metaal inclusief die van staallegering en titaan” in klasse 6 overeenstemmen met “buizen van metaal” van het oudere Merk. “Soldeersel” kan niet worden beschouwd als andere waren dan deze aangeduid door het oudere Merk. Soldeersel dient meer bepaald om verschillende soorten metalen te verbinden. Een

metaallegering kan worden gebruikt om te solderen. Deze waren worden beide gebruikt in de bouw/loodgieterij, hebben dezelfde bestemming, gebruikers en leveranciers en zijn complementair. De waren in klasse 6 zijn dan ook gelijk of in hoge mate overeenstemmend.

41. Er is geen betwisting dat de diensten “installatie van industriële leidingen; Onderhoud en reparatie van industriële leidingen; Installatie van buizensystemen” overeenstemmen met “installatie- en onderhoudsdiensten, namelijk buizen, pijpen” van het oudere Merk.
42. Tubex betwist dat de in klasse 40 aangeduide diensten “koperslagerij; Koperslagersdiensten” zouden opgenomen zijn in de omschrijving van het oudere Merk in dezelfde klasse. Koperslagerij impliceert het bewerken van metalen en valt dus binnen de ruimere omschrijving daarvan. Dit blijkt ook uit de definitie die Tubex zelf geeft aan dit begrip: “Koperslagerij is de industriële activiteit waarin verschillende werkzaamheden op het gebied van de vervaardiging van metalen in de vorm van buizen, platen, enz. worden verenigd” (ultieme repliek Tubex, nr. 3, blz. 4). Er is dus een hoge mate van overeenstemming tussen de door het oudere Merk aangeduide diensten en de door het Teken aangeduide diensten.

Onderscheidend vermogen oudere merk

43. Het oudere Merk heeft een normaal onderscheidend vermogen aangezien het niets zegt over de waren en diensten en meer bepaald geen kenmerken beschrijft van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Waar reeds werd geoordeeld dat de prefix “TUB” door het merendeel van het publiek niet zal worden opgevat als een verwijzing naar een pijpleiding of buis en hieraan geen beschrijvend karakter kan worden toegedicht, is het standpunt van Tubex dat er slechts sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen te verwerpen. Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat het door Tubacex in de procedure voor het Bureau voorgehouden door gebruik verkregen verhoogd onderscheidend vermogen van haar merk niet met stukken wordt onderbouwd.

Verwarringsgevaar tussen het Teken en het oudere woordmerk

44. Gegeven de eerder vastgestelde mate van visuele en auditieve overeenstemming, het feit dat Teken en oudere Merk begripsmatig niet overeenstemmen, en het licht verhoogd aandachtsniveau van het Relevante Publiek, ook in aanmerking genomen dat de waren en diensten gelijk of overeenstemmend zijn, besluit het hof dat het publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen tussen het oudere Merk en het Teken dan voor de overeenkomsten, zodat er geen sprake is van een (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar (waaronder is te verstaan 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).

Slotsom

45. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof het beroep zal inwilligen en de bestreden beslissing van het Bureau zal vernietigen.
46. Tubacex zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Het door Tubex ter zake van de proceskosten gevorderde bedrag van € 1.200,00 valt binnen de op grond van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c) van het Reglement op de procesvoering te begroten kosten. De kosten in de oppositieprocedure voor het Bureau worden overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.28, lid 3 UR begroot op € 1.045,00.

Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- vernietigt de beslissing die het Bureau op 12 augustus 2021 in de oppositie met nummer 2015903 heeft genomen;
- verklaart de oppositie van Tubacex tegen inschrijving van de Benelux- merkaanvraag met nummer 1408742 ongegrond;
- bepaalt dat de Benelux- merkaanvraag met nummer 1408742 dient te worden ingeschreven voor de waren in de klassen 6, 37 en 40 in het Benelux-merkenregister;
- verwijst Tubacex in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Tubex begroot op € 1.200,00 aan vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordiger en € 1.045,00 kosten oppositieprocedure voor het Bureau.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, voorzitter tweede kamer, J.I. de Vreese-Rood, plaatsvervangend rechter, en K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 23 januari 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz