



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 3 oktober 2007

N° 2000117

Opposant: **TRIFLEX Beschichtungssysteme GmbH& Co. Kommanditgesellschaft**

Karlstr. 44
32423 Minden,
Duitsland

Gemachtigde: **Octroobureau Los & Stigter B.V.**

Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam,
Nederland

Merken: Ingeroepen recht 1: Triflex (Europese inschrijving 2089738)
Ingeroepen recht 2: TRIFLEX (Europese inschrijving 737445)

tegen

Verweerder: **International Roof Systems nv**

Industriepark 6, Europalaan 73
9800 Deinze,
België

Gemachtigde: **CMS DeBacker**

Terhulpesteenweg 178
1170 Brussel,
België

Betwiste merk: TRIDEX (Benelux inschrijving 792449)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 22 september 2005 heeft verweerder een Benelux spoedinschrijving van het woordmerk TRIDEX ingediend voor de waren in de klassen 17 en 19. Deze spoedinschrijving is onder nummer 792449 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het Benelux Merkenblad op 1 december 2005.
2. Op 21 februari 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese merken Triflex (Europese inschrijving 2089738) ingediend op 15 februari 2001 en ingeschreven op 13 februari 2003 voor waren en diensten in de klassen 1, 17, 19 en 37 en TRIFLEX (Europese inschrijving 737445) ingediend op 2 februari 1998 en ingeschreven op 11 maart 1999 voor waren in de klasse 19.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 22 februari 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 22 februari 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. Op 31 maart 2006 ontving het Bureau bericht van aanstelling van CMS DeBacker als gemachtigde door verweerder, hetgeen aan partijen werd medegedeeld op 11 april 2006.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 april 2006. Het Bureau heeft op 27 april 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

¹ De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

12. Opposant heeft op 22 juni 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 27 juni 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 augustus 2006 is gegeven om hierop te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen.

13. Op 18 augustus 2006 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Dit is door het Bureau op 23 augustus aan opposant medegedeeld, waarbij deze laatste een termijn van twee maanden werd gegeven om deze bewijzen voor te leggen.

14. Het Bureau ontving van opposant op 12 oktober 2006 gebruiksbewijzen. Deze werden op 25 oktober aan verweerder toegezonden. Verweerder had de mogelijkheid om te reageren op de bewijzen van gebruik en de argumenten van opposant tot en met 25 december 2006.

15. Op 22 december 2006 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 25 januari 2007 naar opposant gestuurd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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.

18. Opposant voert aan dat beide merken 5 identieke letters bevatten, weergegeven in dezelfde volgorde met slechts een verschil ten aanzien van de middelste letters, waardoor er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming tussen beide merken. Bovendien is opposant van mening dat er sprake is van een hoge mate van fonetische overeenstemming, aangezien beide merken tweelettergrepig zijn en het enige verschil de letters 'fl' en 'd' betreft in de tweede lettergreep. Verder stelt opposant dat geen van beide merken begripsmatig in het geheel beschouwd enige betekenis heeft in de Benelux talen. Gelet op de totaalindruk, is opposant aldus van oordeel dat er een grote mate van overeenstemming bestaat tussen beide merken.

19. Voorts meent opposant dat de waren waarvoor het merk van aanvrager is geregistreerd identiek, of tenminste zeer soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken van opposant zijn geregistreerd. Immers zijn alle waren en diensten waarvoor de merken TRIFLEX en TRIDEX zijn geregistreerd gerelateerd aan bouwdoeleinden welke de kernactiviteiten van opposant betreffen. Opposant is dan ook van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie volledig toe te wijzen en de Benelux merkinschrijving met nr 792449 door te halen.

20. Volgens verweerder blijkt niet uit de voorgelegde bewijzen van gebruik dat het merk normaal is gebruikt voor de waren binnen de klasse 19, binnen de relevante periode, waardoor de oppositie op grond van het woordmerk TRIFLEX met nr. 737445 verworpen dient te worden.

21. Daarenboven is verweerder van oordeel dat er met betrekking tot het woordmerk TRIFLEX van opposant geen risico op verwarring kan ontstaan bij de consument, aangezien wegens de banaliteit en het al te courante gebruik van de prefix en de uitgang van beide merken, zowel op visueel als fonetisch gebied, voornamelijk de aandacht wordt getrokken door de middelste letters van beide merken, die volledig verschillend zijn. Verder stelt verweerder dat TRIDEX geen enkele begripsmatige betekenis heeft, terwijl het product onder het merk TRIFLEX in drie lagen wordt aangebracht wat de uitleg is van de prefix "tri" en voor de verharding zijn deze drie lagen vloeibaar of minstens buigzaam wat de keuze van de uitgang "flex" verklaart.

22. Het feit dat beide producten in de (zeer ruime) bouwsector thuishoren is volgens verweerder niet afdoende om te stellen dat ze identiek of overeenstemmend zijn, aangezien de aard en het gebruik van de producten volledig uiteenlopend zijn. Zo is het product TRIFLEX een vloeibaar product ter afdekking, bescherming en isolering van bouwkundige toepassingen, terwijl het product TRIDEX een geprefabriceerde textielbaan is die dient ter bedekking van daken, teneinde ze waterdicht te maken.

23. Wat de aandacht van het publiek betreft, is verweerder van mening, dat het hier in beide gevallen om materialen gaat die enkel door professionele gebruikers worden gekocht, van wie het aandachtsniveau uitermate hoog is bij het kiezen van een dergelijk prijzig en lange-termijnproduct.

24. Verweerder voert verder aan dat er 61 ingeschreven merken zijn voor waren en/of diensten binnen de klassen waarvoor de merken van opposante zijn ingeschreven, beginnend met "tri" en eindigend op "ex". Hierdoor hebben beide merken een zwak onderscheidend vermogen en bijgevolg een geringere beschermingsomvang. Mede om deze reden heeft verweerder, die op 9 juni 1994 het merk TRIDEX had laten inschrijven, maar die op 9 juni 2004 is vervallen, nooit opgetreden tegen de depots van opposant. Bovendien kende opposant dus het eerste TRIDEX-merk van verweerder en meende opposant toen dat er geen verwarringsgevaar mogelijk was, waardoor verweerder concludeert dat opposant nu te kwader trouw handelt.

25. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en het merk TRIDEX in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

26. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

27. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

28. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Gebruiksbewijzen

29. Er dient niet overgegaan te worden tot een analyse van de voorgelegde gebruiksbewijzen, aangezien alle waren van het oudere merk van opposant, dat gebruiksplichtig is, eveneens vervat zitten in het jongere, nog niet gebruiksplichtige, ingeroepen recht. Bovendien is het Bureau van oordeel dat het verschil in hoofdletters en kleine letters tussen beide ingeroepen rechten niet terzake doet.

B.2. Verwarringsgevaar

30. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

31. 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."*

32. Volgens de 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 Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

33. 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.

34. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Triflex	TRIDEX

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zeven letters.

37. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit zes letters.

38. Beide tekens hebben de eerste drie letters "TRI" en de laatste twee letters "EX" gemeenschappelijk. Terwijl het middelste gedeelte van het ingeroepen recht bestaat uit de letters "FL" en bij het bestreden teken uit de letter "D".

39. De verschillen zijn niet van dien aard dat zij opwegen tegen de gelijkenissen. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak een grote mate van overeenstemming vertonen.

Fonetische vergelijking

40. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste lettergreep identiek is. Ook het laatste gedeelte van de tweede lettergreep hebben beide tekens gemeen. Enkel het eerste deel van de tweede lettergreep verschilt. Het ingeroepen recht wordt als [triflɛks] uitgesproken en het bestreden teken als [tridɛks]. Zowel het begin als het einde van beide tekens zal dus op dezelfde wijze worden uitgesproken. Het enige verschil in uitspraak bevindt zich in het midden van beide tekens, maar dit heeft niet tot gevolg dat de intonatie en het ritme bij de uitspraak verandert. Mede doordat het verschil in uitspraak zich in het midden van de tekens bevindt, zal dit verschil minder opvallen.

41. Vanuit fonetisch standpunt zijn de tekens dan ook in grote mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

42. Beide tekens hebben de prefix "TRI" gemeen. Deze prefix wordt gewoonlijk gebruikt ter aanduiding dat het genoemde drie onderdelen telt (zie Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, veertiende editie).

43. Verder bestaat het ingeroepen recht van opposant uit het wordelement "flex" dat vandaag de dag een gangbare afkorting is van flexibel. Het tweede deel van het bestreden teken ("dex") heeft geen verdere betekenis in de Benelux-talen.

44. Het staat echter niet vast dat het in aanmerking komend publiek, wanneer het geconfronteerd wordt met het ingeroepen recht, deze betekenissen onmiddellijk zal waarnemen, mede omdat rekening dient te worden gehouden met de totaalindruk die door de merken in hun geheel worden opgewekt.

45. Op begripsmatig vlak is het Bureau dan ook van oordeel dat er slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens in kwestie.

Conclusie

46. De tekens zijn in hun geheel zowel op visueel vlak als op auditief vlak in grote mate overeenstemmend. Begripsmatig vertonen de tekens slechts een beperkte mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

48. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
01 Synthetische harsen en kunstharsen als grondstof, eventueel met een gehalte aan additieven; dispersies en oplossingen van plastic stoffen; van alle gips bevattende producten uitgesloten.	
17 Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; ruimtevoegen, met name bewegings- en expansievoegen, alsmede schijnvoegen, persvoegen en krimpvoegen en dichtingen voor al deze voegen; tochtband, kleefband en zelfklevende strips; van alle gips bevattende	17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.

producten uitgesloten.	
19 Bedekkingsmaterialen voor bouwdoeleinden; ruimtevoegen, met name bewegings- en expansievoegen, alsmede schijnvoegen, persvoegen en krimpvoegen, al deze voegen voor de bouw, en dichtingen voor al deze voegen; lijsten, niet van metaal, voor bouwdoeleinden; bekledingen, niet van metaal, voor de bouw; vloeren (niet van metaal); van alle gips bevattende producten uitgesloten.	19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
37 Dichtingswerkzaamheden, isolerende werkzaamheden, dakdekkerswerkzaamheden, vloerleggerswerkzaamheden, schilderwerk, lak- en behangerswerkzaamheden, ontvochtiging van gebouwen, isolatiebouw; van alle gips bevattende producten uitgesloten.	

Klasse 17

49. *Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten* kunnen beschouwd worden als soortgelijk met de waren *Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal en ruimtevoegen* in klasse 17, alsook de *bedekkingsmaterialen voor bouwdoeleinden* in klasse 19 van het ingeroepen recht. Immers, worden rubber, gummi, guttapercha, asbest en mica voor verscheidene doeleinden gebruikt waaronder isolatie of als onderdeel van dakbedekkingsproducten. Bovendien kunnen de halfbewerkte plastic producten deel uitmaken van de bedekkingsmaterialen of minstens als hulpmiddel dienen bij deze toepassingen.

50. *Niet-metalen buigzame buizen* zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk met de waren van het ingeroepen recht, daar de bestemming en het gebruik verschilt.

51. *Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal* komen expressis verbis voor in klasse 17 van de warenlijst van opposant en zijn dus identiek.

Klasse 19

52. Door de ruime bewoordingen van de waren *bouwmaterialen, niet van metaal* kan een zekere mate van soortgelijkheid worden aangenomen tussen deze waren en de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht.

53. De *onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw* kunnen, net zoals de niet-metalen buigzame buizen, niet als soortgelijk worden beschouwd met de waren van het ingeroepen recht. Deze hebben immers een andere bestemming en gebruik.

54. *Asfalt, pek en bitumen* zijn soortgelijk, dan wel identiek aan bedekkingsmaterialen voor bouwdoeleinden in klasse 19 van het ingeroepen recht. Deze producten worden immers gebruikt voor wegdekken, dakbedekking en geluidsisolatie (zie onder andere www.wikipedia.org).

55. De *verplaatsbare constructies, niet van metaal* en *monumenten, niet van metaal* zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het gaat hier immers om waren met een totaal andere aard, bestemming en gebruik dan de waren van opposant.

B.3. Overige relevante factoren

56. Verweerder stelt dat hij reeds merkhouders was van het woordmerk TRIDEX op 9 juni 1994, maar door een vergetelheid dit merk vervallen is en zodanig de opposant, die pas na 1994 inschrijving bekwaam voor zijn merk, te kwader trouw ageert. In het kader van de oppositieprocedure kan echter geen rekening worden gehouden met een ouder merk dat vervallen is.

57. Dat verweerder op basis van zijn oorspronkelijk (vervallen) merk geen oppositie heeft ingesteld tegen de merken van opposant doet hier niet ter zake. Op basis van artikel 2.14 BVIE is opposant immers gerechtigd om oppositie in te stellen tegen een depot dat in rangorde na het zijne komt.

58. 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.

59. 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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).

60. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In tegenstelling tot hetgeen verweerder poneert, kan uit de waren- en dienstenlijst niet eenduidig worden opgemaakt dat het in aanmerking komend publiek louter de professionele gebruiker is, het zou eveneens de gevorderde doe-het-zelver kunnen zijn. In onderhavig geval is de aandacht van het relevante publiek wel van een hoger niveau dan bij de aankoop van alledaagse producten. Isoleren, dakbedekking en dergelijke zijn immers geen dagelijkse aangelegenheden, maar een eenmalige onderneming waarbij het in aanmerking komend publiek zich goed laat voorlichten omtrent de verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om een eindresultaat van goede kwaliteit te bereiken. Wat de distributiekkanalen betreft worden de waren via dezelfde kanalen verdeeld. Ze kunnen aangekocht worden bij de producenten zelf, maar ook bij de zaken gespecialiseerd in bouw materiaal en bij de doe-het-zelf zaken die naast bouw materiaal tal van andere waren verkopen.

61. Het visuele en auditieve aspect zal hier van belang zijn, aangezien dergelijke producten gekocht worden na mondelinge navraag of door het bekijken van folders en deze zich in rekken zullen bevinden in de nabijheid van gelijkaardige producten.

62. Verweerder stelt dat beide tekens een zwak onderscheidend vermogen hebben en dus een geringe beschermingsomvang, daar er 61 ingeschreven merken zijn die beginnen met TRI en eindigen op EX voor dezelfde waren en/of diensten waarvoor de merken van opposant zijn ingeschreven. Uit de door verweerder verschaftte lijst kunnen echter drie subgroepen worden gedistilleerd, enerzijds is er een niet te verwaarlozen aantal merken waarvan de waren en/of diensten niet overeenkomen met deze van de ingeroepen rechten, anderzijds zijn er een beperkt aantal merken waarvan een gedeelte overeenkomt met de waren, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien ook merken waarin de benaming triplex (composietplaatmaterialen op houtbasis, zie www.wikipedia.org) voorkomt in deze lijst terug te vinden zijn. Ten laatste bevat de lijst ook een 10-tal varianten op de ingeroepen merken waarvan opposant zelf houder is. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er onvoldoende grond is om aan te nemen dat de combinatie van het voorvoegsel TRI en het achtervoegsel EX voor de betreffende waren en diensten zo gangbaar is dat dit op zichzelf het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang doet afnemen.

63. Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter de beschermingsomvang (arrest Sabel r.o. 24, arrest Canon r.o. 18 en arrest Lloyd r.o. 22, reeds geciteerd). Zoals hiervoor aangegeven, laat de door verweerder ingediende lijst niet toe te oordelen dat het ingeroepen recht een beperkte beschermingsomvang heeft. Bovendien hebben beide onderdelen van het ingeroepen merk wel een betekenis, maar is het Bureau niet van oordeel dat het in aanmerking komend publiek wanneer het geconfronteerd wordt met het merk in diens totaliteit deze betekenissen onmiddellijk zal opmerken. Het ingeroepen recht geniet dus van een normale beschermingsomvang.

64. 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, reeds geciteerd).

C. Conclusie

65. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming op visueel en auditief vlak en een beperkte overeenstemming op begripmatig vlak. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er voor de waren die identiek, dan wel soortgelijk zijn, sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

66. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

67. Oppositie met nummer 2000117 gegrond is.
68. De Benelux spoedinschrijving met nummer 792449 voor de volgende waren doorgehaald wordt:
- klasse 17: Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal.
 - klasse 19: Bouwmaterialen, niet van metaal; asfalt, pek en bitumen.
69. Aldus wordt de Benelux spoedinschrijving met nummer 792449 gehandhaafd voor:
- klasse 17: Niet-metalen buigzame buizen.
 - klasse 19: Onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
70. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 3 oktober 2007

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne