



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010064**  
**van 20 april 2017**

**Opposant:** **Hünnebeck GmbH**  
Rehhecke 80  
40885 Ratingen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Marius Schneider Avocat - Advocaat**  
Rue Defacqzstraat 78  
1060 Bruxelles  
België

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 6678668**  
  
TOPFLEX  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Ceve nv**  
Potegemstraat 7  
8790 Waregem,  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk,  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1289507**  
  
Topplex

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Topplex voor waren in klasse 19. Het depot is onder nummer 1289507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 mei 2014.
2. Op 16 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 6678668 van het woordmerk TOPFLEX, ingediend op 18 februari 2008 en ingeschreven op 22 januari 2009 voor waren in de klassen 6 en 19.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 juli 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op gezamenlijk verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 22 juni 2015.
8. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

9. 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**

10. Opposant licht toe dat hij sinds meer dan 85 jaar actief is in de sector van bekistingsystemen en steigers, verweerder is volgens hem actief in een vergelijkbare branche.
11. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn beide woordmerken, waarbij enkel de middelste letters, respectievelijk de F en de P, verschillend zijn, visueel en auditief zijn merk en teken volgens opposant dan ook sterk overeenstemmend. De eerste lettergreep van merk en teken, te weten het element TOP, kan enerzijds verwijzen naar "grootst mogelijke" en anderzijds naar "hoogste punt". In hun geheel hebben de woorden TOPPLEX en TOPFLEX echter geen betekenis en een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk, aldus opposant.

12. Verweerder heeft zijn merkaanvraag ingediend voor de class-heading van klasse 19, ook de waren van het ingeroepen recht vallen onder de class-heading van klasse 19. Onder verwijzing naar de Guidelines van het EUIPO, stelt opposant dat dit tot gevolg heeft dat de waren identiek zijn, aangezien in geval van een class-heading alle waren binnen deze klasse hieronder vallen. Bovendien is er volgens opposant een sterke gelijkheid tussen de waren van opposant en verweerder in klasse 19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren in klasse 6 van opposant met die in klasse 19 van verweerder, stelt opposant dat de indeling van de waren slechts een administratief doel dient. Het materiaal waaruit de te vergelijken waren vervaardigd zijn, heeft volgens hem geen invloed op de soortgelijkheid van de waren. De waren zijn volgens opposant dan ook identiek, dan wel sterk soortgelijk.

13. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, deze heeft hij toegelicht in een begeleidend schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder is van mening dat de bewijzen van gebruik niet voldoen aan de vereisten die gesteld worden aan het normaal gebruik van een geregistreerd merk. Een groot aantal van de stukken werd bovendien in een andere taal dan de proceduretaal ingediend, zonder vertaling. Volgens verweerder zijn deze stukken niet verstaanbaar en mogen volgens hem dus niet doorwegen in de algemene beoordeling van het gebruik. De oppositie dient afgewezen te worden wegens niet-gebruik van het ingeroepen recht in het relevante territorium, aldus verweerder.

16. Voor het geval het Bureau toch van mening zou zijn dat er voldoende gebruik van het ingeroepen recht werd aangetoond, gaat verweerder in op de vergelijking van merk en teken.

17. Het ingeroepen recht werd ingediend in hoofdletters en het bestreden teken in kleine letters. De dubbele P in het bestreden teken zorgt volgens verweerder voor een andere visuele indruk. Merk en teken worden volgens verweerder automatisch gesplitst in TOP en FLEX en TOP en PLEX. TOP wordt volgens hem gebruikt al aanduiding dat iets van een superieure kwaliteit is. FLEX is de afkorting van flexibel en PLEX heeft volgens hem geen betekenis. Er is volgens verweerder sprake van neutralisering van de visuele en auditieve verschillen vanwege de verschillende conceptuele betekenis van merk en teken.

18. De waren van opposant hebben voornamelijk te maken met betonbekistingen en zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan zijn waren.

19. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens verweerder uit specialisten, waardoor er uitgegaan moet worden van een verhoogd aandachtsniveau.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

22. 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."

23. 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 tekens**

24. 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).

25. 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
TOPFLEX	Topplex

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zeven letters, TOPFLEX. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, Topplex.

28. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de tekens op zal splitsen in respectievelijk "TOP" en "FLEX" en "Top" en "plex".

29. In beginsel zal een consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar dit kan niet in alle gevallen opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien de

gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007). Het element TOP is beschrijvend, waardoor de aandacht met name uit zal gaan naar de uitgangen FLEX en PLEX (vergelijk in die zin GEU, CASTELLANI, T-149/06, 20 november 2007).

30. Het element FLEX zal naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als een afkorting voor "flexibel" en het element PLEX is een gangbaar achtervoegsel in de sector van de bouwmaterialen.

31. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

32. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Naar analogie van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), moet het Bureau "*nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken percipieert en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen. Dit onderzoek is evenwel niet onbegrensd. Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii.*"

33. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht over een verminderd onderscheidend vermogen beschikt voor de betrokken waren, aangezien het bestaat uit de kwaliteitsaanduiding TOP en de afkorting FLEX, dat flexibel betekent. Opposant heeft geen stukken ingediend die bekendheid aantonen, zodat ook niet uitgegaan kan worden van een verruimde beschermingsomvang.

34. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit een samenstelling van twee woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben in relatie tot de waren waarvoor zij gedeponereerd zijn. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

### **Vergelijking van de waren**

35. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens.

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 6 Betonbekistingselementen van of hoofdzakelijk van metaal alsmede onderdelen hiervan; dopjes van metaal voor betonbekistingen.	KI 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.
KI 19 Stutten en draagbalken niet van of hoofdzakelijk niet van metaal, voor betonbekistingen en voor steigers; houten draagbalken en houten stutten voor betonbekistingen en voor steigers; betonbekistingselementen (niet van of hoofdzakelijk niet van metaal); betonbekistingen (niet of hoofdzakelijk niet van metaal), te weten bekistingen voor houten draagbalken; bekistingsplanken, bekistingsplaten en bekistingen (niet van of hoofdzakelijk niet van metaal); onderdelen voor alle voornoemde goederen.	

### C. Conclusie

37. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

### IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2010064 wordt afgewezen.

39. Benelux merkaanvraag met nummer 1289507 wordt ingeschreven.

40. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 april 2017

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Gerda Veltman