

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013635
van 30 augustus 2019

Opposant: **LUTTI S.A.**
Industriestraat 18
2500 Lier
België

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 378517**
TUBBLE GUM

tegen

Verweerder: **Creative Cloud Company B.V.**
Franciscusweg 14
1216 SK Hilversum
Nederland

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1360371**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 september 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **TUBES** voor waren en diensten in de klassen 3, 21, 29, 30, 32, 33 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1360371 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 21 september 2017. Gaande de procedure heeft verweerder, 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 1020909 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 mei 2019.

2. Op 21 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 378517 van het woordmerk TUBBLE GUM, ingediend op 16 februari 1982 voor waren in klasse 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is gericht tegen de waren en diensten in de klassen 30 en 35 van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE.¹

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 23 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. 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 27 februari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daar bij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming zich al meer dan 120 jaar bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van een grote diversiteit aan snoepjes, kauwgom en bonbons. Om die reden wenst opposant te voorkomen dat het publiek zou kunnen menen dat opposant in contact is getreden met verweerder in het kader van een zogenaamde cobrandingsoperatie.

10. De waren van het betwiste teken in klasse 30 bestaan volgens opposant uit producten uit de suikerbakkers- of chocolade-industrie. De overige waren worden gebruikt in banketbakkerswaren en zijn dus eveneens soortgelijk, aldus opposant. De diensten van het betwiste teken in klasse 35 zijn volgens hem soortgelijk door complementariteit.

11. Het element GUM in het ingeroepen merk is in het Frans synoniem aan "gom" en wordt zowel in het Engels als in het Frans gebruikt als een beschrijvende term op het gebied van suikerbakkerswaren, namelijk ter aanduiding van een soort taaie gesuikerde massa. Volgens opposant is het onderscheidende en dominerende element van het ingeroepen merk derhalve de fantasiebenaming TUBBLE, een allusie op het Engelse *bubble*, verwijzend naar de bellen die men kan blazen bij het kauwen op kauwgom.

12. Bij het betwiste teken zal het onderscheidende en dominante woordelement TUBES meer impact hebben op de consument dan de grafisch gegroepede letters, ondanks de afmetingen en de plaats die ze innemen te midden van het teken, aldus opposant. Begripsmatig refereert het teken aan een cilindrische vorm die men gewoonlijk terugziet bij de verpakkingen van suikerbakkerswaren. Opposant concludeert hieruit dat de tekens belangrijke overeenkomsten vertonen op visueel, auditief en begripsmatig vlak.

13. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste teken te verwerpen voor alle waren en diensten in de klassen 30 en 35.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat uit deze documenten niet blijkt dat de producten ook daadwerkelijk zijn verkocht. Bovendien gaat het in de stukken uitsluitend over *bubble gum*, waaruit volgt dat het ingeroepen merk hooguit is gebruikt voor kauwgom.

17. Voor het overige zou het verweer in feite kunnen bestaan uit één zin, namelijk dat de tekens totaal niet op elkaar lijken en de oppositie derhalve moet worden afgewezen, aldus verweerder. Desalniettemin reageert hij inhoudelijk op de gebruiksbewijzen en de argumenten van opposant.

18. Op basis van het voorgaande moeten de waren en diensten van het betwiste teken hooguit worden vergeleken met *kauwgom*, waaruit volgens verweerder volgt dat hoogstens de waren *snoepgoed* en *suikerbakkerswaren* van het betwiste teken als soortgelijk kunnen worden aangemerkt. Voor de diensten waartegen de oppositie is gericht geldt dezelfde redenering en dus zouden hooguit de *detailhandelsdiensten*, waaronder *online detailhandelsdiensten op het gebied van snoepgoed en suikerbakkerswaren* soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk.

19. De stelling van opposant, dat de waren soortgelijk zijn omdat ze worden gebruikt bij de bereiding van een ander product, kwalificeert verweerder als onzin.

20. Visueel en auditief lijken de tekens niet op elkaar, aldus verweerder. Begripsmatig is het ingeroepen merk een fantasienaam en verwijst het betwiste teken naar een cilindrische vorm. Mocht dus al enige visuele of auditieve overeenstemming worden aangenomen, dan wordt die volgens verweerder weggenomen door het duidelijke conceptuele verschil.

21. Verweerder merkt overigens nog op dat als het betwiste teken beschrijvend zou zijn voor de cilindrische vorm van de verpakking van suikerbakkerswaren, er al helemaal geen verwarring mogelijk is, aangezien het teken dan immers niet kan dienen als herkomstaanduiding.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: "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".


25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TUBBLE GUM	

29. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en drie letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een wordelement van vijf letters en daarboven in een zwart vierkant een aantal witte letters, waaronder de letters T, U, B en E te herkennen zijn.

30. Opposant merkt terecht op dat het element GUM beschrijvend kan zijn (zie punt 11), maar het Bureau denkt dan niet zozeer aan de betekenis die hij aangeeft, dan wel aan waren als *kauwgum*, in het Engels immers in verkorte vorm aangeduid met *gum*. Ook het Nederlands en het Frans kennen gelijkaardige woorden, namelijk *kauwgum* en *chewing-gum* (naast *gomme à mâcher*).

31. In die context komt de door opposant gesuggereerde verwijzing van TUBBLE naar *bubble* niet ongeloofwaardig over; immers *bubble gum* is eveneens (een soort) kauwgum. Het ingeroepen merk zal dan worden uitgesproken als [tʌbl ɡʌm]. Het betwiste teken wordt daarentegen uitgesproken als [tju:bz]. Auditief zijn de tekens dus geheel verschillend, zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het element GUM zou worden weggelaten bij een mondelinge verwijzing naar het merk.

32. Visueel zijn weliswaar de drie eerste letters identiek, maar het gaat hier om korte tekens, zodat de verschillen eerder opvallen: het ingeroepen merk bestaat uit twee woorden, het betwiste teken uit één woord en een aantal gestileerde letters, het einde van de wordelementen is verschillend en daarenboven gaat het wordelement in het betwiste teken vergezeld van een beeldelement, dat erboven staat en kwantitatief het grootste deel van het teken beslaat.

33. Bovendien heeft het betwiste teken diverse betekenissen (pijp, slang, huls, bus, koker, tube...), waarvan het in aanmerking komend publiek er allicht enkele zal herkennen, volgens opposant en verweerder in ieder geval de verwijzing naar een cilindrische vorm. Of aan het ingeroepen merk nu de hierboven in punt 30 genoemde betekenis wordt toegekend of niet, het Bureau is van oordeel dat dit semantische verschil voldoende is om een eventuele (geringe) visuele overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

34. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Daarmee is het verwarringsgevaar reeds bij voorbaat uitgesloten en kan de vergelijking van de waren en diensten alsmede de beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege blijven.

Vergelijking van de waren en diensten

35. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.2ter BVIE). Voor de volledigheid worden de waren en diensten van merk en teken hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 30 Produits de confiserie, de chocolaterie et de pâtisserie.</p> <p><i>Klasse 30 Suikergoed, chocoladewaren en gebak.</i></p>	<p>Klasse 30 Kruidenmixen; bewerkte kruiden; chocolade; snoepgoed; chocoladepoeder; sauzen; koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst; tapioca en sago; meel- en graanpreparaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs; suiker, honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
	<p>Klasse 35 Detailhandelsdiensten, waaronder online detailhandelsdiensten, op het gebied van badschuim, badoliën, shampoos, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandpasta, flessen, plastic flessen, glazen flessen, kunststof flessen, flessenborstels, flessenragers, antidruppelaars voor flessen, flessenstoppen van glas, flessenkratjes of -rekjes, houders voor het koelen van flessen, flessen voor farmaceutische middelen, olijfolie, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, kruidenmixen, bewerkte kruiden, chocolade, snoepgoed, chocoladepoeder, sauzen, koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten, rijst; tapioca en sago, meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, suiker, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout; mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken, wijnen en alcoholische dranken.</p>
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

A.2 Globale beoordeling

36. 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.

37. 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.

38. 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die betrekking hebben op de dagelijkse consumptie, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal moet worden geacht.

39. 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).

40. 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). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

41. Merk en teken zijn auditief en begripsmatig verschillend. Een eventuele (geringe) mate van visuele overeenstemming wordt door deze verschillen geneutraliseerd. Het is immers vaste rechtspraak dat visuele en auditieve overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk 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 in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, Picasso-Picaro, 12 januari 2006, ECLI:EU:T:2004:62).

B. Conclusie

42. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen merk normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

