

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015115
van 8 januari 2021

- Opposant:** **TUBACEX, S.A.**
Tres Cruces 8
01400 LLODIO (ALAVA)
Spanje
- Gemachtigde:** **Turnstone B.V.**
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Internationale inschrijving 1280111**
TUBACEX
- Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 411112**
TUBACEX
- tegen*
- Verweerder:** **VAN MARCKE, naamloze vennootschap**
Overzet 14
9000 Gent
België
- Gemachtigde:** **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1386898**
TUBIPEX VAN MARCKE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 december 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk TUBIPEX VAN MARCKE voor waren in de klassen 6, 11 en 19. Deze aanvraag is onder nummer 1386898 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 februari 2019.
2. Op 18 april 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Internationale inschrijving 1280111, met aanduiding van onder meer de Europese Unie, van het woordmerk TUBACEX, ingediend op 3 juli 2015 en ingeschreven op 2 november 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 37, 40 en 42;
 - Internationale inschrijving 411112, met aanduiding van onder meer de Benelux, van het woordmerk TUBACEX, ingediend op 19 november 1974 voor waren in klasse 6.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
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").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 25 april 2019. 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 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 4 juni 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming een toonaangevende multinationale industriële groep is, opgericht in 1963, die zich toelegt op de wereldwijde productie van naadloze buizen in roestvrij staal en hoog-nikkellegeringen en superlegeringen.

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.

10. Opposant meent dat het element TUBIPEX het dominante en meest onderscheidende element is in het betwiste merk, aangezien dit woord het eerste deel vormt en het element Van Marcke als handelsnaam wordt gezien.

11. Vanuit visueel oogpunt stemt dit dominante element volgens opposant overeen met de ingeroepen merken. De merken bestaan uit zeven letters waarin klinkers en medeklinkers op dezelfde plaats staan en waarbij het eerste (TUB-) en laatste deel (-EX) identiek zijn. Vijf van de zeven letters zijn identiek en staan op dezelfde plaats. Alleen de twee letters in het midden zijn verschillend, maar zijn, zoals gezegd, een klinker en een medeklinker op dezelfde plaats.

12. Deze grote mate van overeenstemming ziet opposant ook terug vanuit fonetisch oogpunt, namelijk twee woorden met evenveel lettergrepen: TU-BA-CEX en TU-BI-PEX.

13. Deze grote mate van visuele en fonetische overeenstemming van de dominante elementen wordt niet weggenomen door de toevoeging van de bedrijfsnaam Van Marcke, volgens opposant een gebruikelijke naam in België.

14. Vanuit conceptueel oogpunt heeft in elk geval het dominante element geen betekenis, zodat in dit opzicht geen vergelijking kan worden gemaakt, aldus opposant.

15. De waren van het betwiste merk in klasse 6 vallen volgens opposant onder de waren *onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal en metalen buizen* in de ingeroepen merken en zijn dus identiek daaraan. De *niet-metalen leidingen* in klasse 19 zijn hieraan ook identiek, dan wel overeenstemmend daarmee, aangezien het concurrerende producten zijn met hetzelfde doel, die via dezelfde distributiekanaalen worden gedistribueerd, die voor hetzelfde publiek bestemd zijn en die gewoonlijk door dezelfde ondernemingen worden aangeboden, aldus opposant. Ook de in klasse 11 aangevraagde producten acht hij overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken. Deze waren en diensten zijn complementair en de producent van deze installaties levert veelal ook het leidingenwerk. Dat laatste aspect blijkt ook uit de rest van de warenlijst van het betwiste merk: de genoemde *fittings voor sanitair* kunnen vallen onder het ruimere begrip *bouwmaterialen van metaal*, dan wel overeenstemmend daarmee worden gesteld.

16. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de (vastgestelde) kosten van de procedure.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot het tweede ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

18. Bij het indienen van zijn argumenten heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik ten aanzien van het tweede ingeroepen merk.

19. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijsstukken merkt verweerder vooreerst op dat deze onduidelijk zijn gestructureerd. Daarnaast wordt in een *annual report* de Engelse tekst in stukken verdeeld, waardoor de zinnen niet in hun geheel kunnen worden gelezen. Vervolgens zijn een aantal krantenartikelen volledig onleesbaar, gelet op de kleine resolutie waarop ze zijn afgebeeld. Verder zijn een aantal facturen van derden gericht aan opposant, hetgeen verweerder irrelevant vindt ter staving van het normaal gebruik van het merk. Ook blijkt uit sommige stukken eerder gebruik van de handelsnaam dan gebruik als merk. Ten slotte biedt de historiek van opposants onderneming geen bewijs van gebruik van

het merk in de zin van het merkenrecht. Verweerder concludeert dat de stukken onvoldoende zijn als bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen merk en verzoekt het Bureau de oppositie op die grond af te wijzen.

20. Verweerder licht toe dat zijn onderneming sinds 1929 een distributiebedrijf is voor sanitair, keukens en centrale verwarming en in België marktleider is voor de betrokken producten.

21. Verweerder meent dat, in tegenstelling tot wat opposant beweert, voor de vergelijking van de merken, deze in hun geheel in beschouwing moeten worden genomen, dus inclusief de onderscheidende en niet-beschrijvende woordelementen VAN MARCKE in het betwiste merk.

22. Op visueel vlak acht verweerder de merken sterk verschillend. Het betwiste merk bestaat uit drie woorden en zestien letters, terwijl de ingeroepen merken uit één woord van zeven letters bestaan. De visuele gelijkenissen beperken zich tot de eerste drie letters TUB en de suffix EX van TUBACEX en TUBIPEX. De toevoeging van de onderscheidende woordelementen VAN MARCKE maakt de vermeende overeenstemming met de ingeroepen merken aanzienlijk kleiner, aldus verweerder.

23. Ook op fonetisch vlak acht verweerder de merken sterk verschillend, mede door de reeds aangehaalde verschillen in letters en woorden. De auditieve gelijkenis door de prefix TUB en de suffix EX wordt gecompenseerd door de woordelementen VAN MARCKE, die de minimale auditieve gelijkenis volledig teniet doen.

24. Aangezien de merken niet verwijzen naar een bepaald concept, kan er volgens verweerder geen begripsmatige vergelijking plaatsvinden.

25. Bij de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder vast dat enkel de waren van het betwiste merk in klasse 6 als identiek en/of overeenstemmend kunnen worden beschouwd. De overige waren zijn volgens hem verschillend.

26. Volgens verweerder gaat het in casu niet om alledaagse producten die frequent worden aangekocht, maar wel om (technische) producten die mogelijk enige (professionele) kennis en deskundigheid vereisen van de koper of gebruiker, waardoor sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

27. Verweerder meent dat het prefix TUB kan worden gepercipieerd als een verwijzing naar een pijpleiding (Engels en Franse *tube*), waardoor het afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Bij het betwiste merk daarentegen wordt de beschrijvende prefix gecompenseerd door de sterk onderscheidende toevoeging VAN MARCKE. Deze onderscheidende toevoeging maakt dat de consument hierop meer aandacht zal vestigen dan op de beschrijvende prefix TUB, aldus verweerder.

28. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

30. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

31. 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 merken

32. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

33. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

34. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

35. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (internationale inschrijving 1280111):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TUBACEX	TUBIPEX VAN MARCKE

Visuele vergelijking

36. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit één woord van zeven letters, het betwiste merk bestaande uit drie woorden van respectievelijk zeven, drie en zes letters.

37. Het eerste element van het betwiste merk is exact even lang als het ingeroepen merk en van de zeven letters zijn er vijf identiek op dezelfde positie: de drie eerste letters en de laatste twee. Het enige verschil is dus gelegen in de twee middelste letters: AC versus IP.

38. Verweerder merkt terecht op dat de merken in hun geheel in beschouwing moeten worden genomen, dus de toevoeging van de elementen VAN MARCKE in het betwiste merk moet in acht worden genomen (zie punt 21), ook al zou (een deel van) het publiek hierin de handelsnaam van verweerder herkennen, zoals opposant stelt (zie punt 10).

39. Dit neemt evenwel niet weg dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Zoals gezegd is een belangrijk deel van het eerste element van het betwiste merk identiek aan het ingeroepen merk, daarin begrepen de eerste drie letters. Ondanks de toevoeging van de elementen VAN MARCKE, en ongeacht of de consument daarin de handelsnaam van verweerder herkent of niet, valt een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de merken niet te ontkennen.

40. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het ingeroepen merk telt drie lettergrepen, Tu-ba-cex, het betwiste merk zes, Tu-bi-pex-van-marcke. Het betwiste merk is dus dubbel zo lang als het ingeroepen merk en bevat een aanzienlijk aantal lettergrepen die fonetisch niet overeenstemmen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de consument ook op auditief vlak doorgaans meer belang hecht aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en dat er een aantal auditieve gelijkenissen zijn aan te wijzen tussen het ingeroepen merk en het eerste woord van het betwiste merk. De eerste lettergreep klinkt identiek, de tweede heeft dezelfde beginklank en de derde heeft dezelfde eindklank. Al met al blijft dus in de totaalindruk van de merken een zekere mate van auditieve overeenstemming overeind.

42. De merken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

43. Partijen zijn het erover eens dat de merken in hun totaliteit geen vaste betekenis hebben (zie punten 14 en 24). Anderzijds meent verweerder dat het prefix TUB kan verwijzen naar een pijpleiding (Engels en Franse *tube*, zie punt 27). Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze verwijzing niet zal worden opgemerkt door de grote meerderheid van het publiek, enerzijds omdat het prefix TUB is en niet TUBE, en anderzijds omdat het deel uitmaakt van een langer woord dat in zijn geheel als een fantasieaanduiding zal worden beschouwd.

44. Geen van beide merken heeft een duidelijke en vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

45. De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

46. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

47. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

48. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metallic materials for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery and small items of metal hardware; tubes of metal; safes [strong boxes]; goods of common metal not included in other classes, namely in the form of ingots or in the form of round and/or square bars. <i>Onedele metalen en hun legeringen; Bouwmaterialen van metaal; Verplaatsbare gebouwen van metaal; Spoorwegmateriaal van metaal; Niet-elektrische metalen kabels en draden; Kleinijzerwaren; Buizen van metaal; Brandkasten; Goederen van onedele metalen, namelijk in de vorm van blokken of van ronde of vierkante stangen.</i>	Klasse 6 Metalen leidingen en fittingen, koppelingen, spruitstukken en verbindingstukken daarvoor, voor sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties.
	Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie-, waterleidings- en sanitaire installaties; fittingen voor sanitair.
	Klasse 19 Niet-metalen leidingen voor sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties.
Class 37 Construction services; installation and maintenance services, namely tubes, pipes, portable metal buildings, installations in buildings, locksmith and hardware goods and safes; repair services for tubes, pipes,	

<p>mechanical portable buildings, installations in buildings, locksmith and hardware goods and safes.</p> <p><i>Bouw, installatie en onderhoudsdiensten, namelijk buizen, pijpen, verplaatsbare gebouwen van metaal, slotenmakersdiensten, kleinijzerwaren en brandkasten; hersteldiensten voor buizen, pijpen, mechanische verplaatsbare gebouwen, installaties in gebouwen, slotenmakersdiensten en kleinijzerwaren en brandkasten.</i></p>	
<p>Class 40 Treatment of metal; metal casting services; treatment of steel; cutting of steel; steel polishing; heat treatment and coating of steel; lamination; lamination of metal plates.</p> <p><i>Metaalbewerking; metaalgieterij; Behandeling van staal; Snijden van staal; Polijsten van staal; Warmtebehandeling en coating van staal; Lamineren; Lamineren van metalen platen.</i></p>	
<p>Class 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; development of coatings for metals; research relating to metals; engineering services relating to metal formation systems; engineering services relating to metal handling systems.</p> <p><i>Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals bijbehorende onderzoeks- 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.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 6

49. De waren *metalen leidingen en fittingen, koppelingen, spuitstukken en verbindingstukken daarvoor, voor sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *bouwmaterialen van metaal en buizen van metaal* van het ingeroepen merk. Al deze waren worden gebruikt in de bouw en/of de loodgieterij en hebben dus dezelfde bestemming, dezelfde gebruikers en dezelfde leveranciers. Overigens zij opgemerkt dat de overeenstemming van deze waren niet is betwist door verweerder (zie punt 25).

Klasse 11

50. Hetzelfde geldt voor de waren *fittingen voor sanitair* van het betwiste merk. Deze waren zijn om dezelfde reden als hierboven vermeld overeenstemmend met de waren *bouwmaterialen van metaal en buizen van metaal* van het ingeroepen merk.

51. De overige waren van het betwiste merk in klasse 11, *verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie-, waterleidings- en sanitaire installaties* zijn in zekere mate overeenstemmend met de *hersteldiensten voor installaties in gebouwen* van het ingeroepen merk. Al deze installaties zijn immers installaties in gebouwen en de hersteldiensten daarvan richten zich tot dezelfde consumenten als de installaties zelf en worden doorgaans ook uitgevoerd door de leveranciers van deze installaties.

Klasse 19

52. De waren *niet-metalen leidingen voor sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *bouwmaterialen van metaal en buizen van metaal* in klasse 6 van het ingeroepen merk. Het enige verschil is het gebruikte materiaal (metaal en niet-metaal). Beide soorten materialen worden gebruikt in de bouw en/of de loodgieterij en hebben dus dezelfde bestemming, dezelfde gebruikers en dezelfde leveranciers. In het ene geval zal de voorkeur uitgaan naar metalen materialen, in het andere naar niet-metalen en in sommige gevallen kan voor beide soorten materialen worden gekozen, zodat deze waren ook in een concurrerende verhouding staan.

Conclusie

53. De waren van het betwiste merk stemmen overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

54. 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 merken een rol.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor de professionele gebruiker in de bouw-, installatie- en reparatiesector als voor de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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 onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk moet normaal worden geacht, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten. Verweerder meent dat het prefix TUB kan worden gepercipieerd als een verwijzing naar een pijpleiding (Engels en Franse *tube*), waardoor het afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (zie punt 27). Om redenen genoemd in punt 43 hierboven, heeft het Bureau anders geoordeeld. Daarnaast zou de interpretatie van verweerder leiden tot een zekere mate van begripsmatige overeenstemming van de merken, waardoor het gevaar voor verwarring nog zou toenemen. Ten slotte is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

57. 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 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 tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

58. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing en de waren van het betwiste merk stemmen overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, dient het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede en kunnen ook de bewijzen van gebruik onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2015115 wordt toegewezen.

62. Benelux aanvraag 1386898 wordt niet ingeschreven.

63. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 januari 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet