

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016726
28 oktober 2022

Opposant: **DEC International GmbH**
Tuchmacherweg 6
39288 Burg
Duitsland

Gemachtigde: **Gevers N.V.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk: **Unimerk 005127758**



tegen

Verweerder: **Plastiflex Group N.V.**
Beverlosesteenweg 99
3583 Paal-Beringen
België

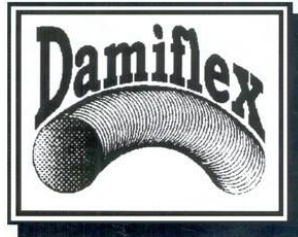
Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1429759**

AMNIFLEX

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

1. Op 19 november 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk AMNIFLEX voor waren in de klasse 17. Deze aanvraag is onder nummer 1429759 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 december 2020.
2. Op 8 februari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 005127758, een gecombineerd woord-/beeldmerk, ingediend op 9 juni 2006 en ingeschreven op 30 april 2007 voor waren in de klassen 6, 11, 17 en 19:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 12 februari 2021. 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. Het ingeroepen merk werd in de loop van de procedure overgedragen aan de huidige opposant. Op verzoek van partijen werd de procedure opgeschort. 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 1 juni 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de waren aangeduid bij het bestreden teken identiek zijn aan de waren in klasse 17 van het ingeroepen merk. Met name stelt hij dat 'Halfbewerkte plastic producten; slangen' en 'buigzame slangen, niet van metaal' in dezelfde bewoording voorkomen klasse 17 van merk en teken. De waren 'Industriële plastic slangen' en 'buigzame buizen, niet van metaal' behoren naar zijn mening te worden begrepen onder de waar 'slangen, ook buigzame (niet van metaal)' uit klasse 17 van zijn merk.

Verder stelt opposant dat de waren uit klasse 17 van het bestreden teken in hoge mate gelijkaardig zijn aan de waren van zijn merk zoals opgenomen in de klassen 6, 11 en 19. Hij stelt dat deze veelal dezelfde productie- en distributiekkanalen hebben en gericht zijn op een identiek publiek.

10. Opposant meent dat de wordelementen in het ingeroepen merk, Damiflex, het merk domineren. Dit mede omdat de beeldelementen als beschrijvend kunnen worden gezien. Hij beperkt zich bij de vergelijking van merk en teken dan ook tot een vergelijking tussen de wordelementen van zijn merk en het bestreden teken.

11. Opposant kwalificeert merk en teken als visueel in hoger dan in gemiddelde mate overeenstemmend. Hiertoe verwijst hij naar het feit dat de naar zijn mening dominante elementen van beide bestaan uit één woord van 8 letters, waarvan de laatste vijf identiek zijn, en die, weliswaar op ander plekken, ook de lettercombinatie 'AM' delen. De letters 'D' en 'N' van respectievelijk merk en teken zijn de verschillende.

12. Ook fonetisch zijn merk en teken naar zijn mening hoger dan gemiddeld overeenstemmend, aangezien beide woorden 3 lettergrepen bevatten die met dezelfde intonatie worden uitgesproken. Opposant stelt dat de klemtoon telkens op de eerste lettergreep ligt, dat de derde lettergreep identiek is en dat de eerste twee lettergrepen sterk op elkaar lijken. In dit verband merkt opposant nog op dat een deel van het publiek de letter 'N' uit het bestreden teken niet uit zal spreken nu deze na de letter 'M' staat.

13. Merk en teken hebben naar zijn mening geen betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

14. Opposant meent dat de waren van merk en teken genoemd in de klasse 17 identiek zijn, waardoor een geringe mate van overeenstemming tussen beide volstaat om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. De waren in de klasse 17 van het teken zijn naar zijn mening in hoge mate overeenstemmend met die genoemd in de klassen 6, 11 en 19 van het ingeroepen merk door hun gelijke productie/ en distributiekkanalen en het feit dat deze gericht zijn op hetzelfde publiek. Daarnaast meent opposant dat zijn merk een vergroot onderscheidend vermogen heeft door het gebruik dat er, althans zo stelt hij, van is gemaakt en dat het in aanmerking komend publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Het betreft zowel het algemene publiek als professionals in de bouw.

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

B. Reactie verweerder

16. Verweerder meent dat de betrokken waren gericht zijn op een professioneel en attent publiek. Het betreft halffabricaten, die per definitie bestemd zijn voor vakmensen, en daarnaast gaat het om producten die altijd een specifiek doel dienen, waardoor extra oplettendheid vereist is bij de aankoop ervan, aldus verweerder.

17. Merk en teken bevatten beide het achtervoegsel flex dat naar mening van verweerder beschrijvend is. Aangezien het publiek een beschrijvend deel van een merk niet als dominant beschouwt, geldt dat dit element van merk en teken in de vergelijking ervan ondergeschikt is. De eerste delen ervan, DAMI respectievelijk AMNI, verschillen. Verweerder benadrukt daarbij dat het eerste deel van merk en teken over het algemeen meer aandacht krijgt.

18. Visueel, zo meent verweerder, verschillen merk en teken door de verschillende volgorde van de letters 'A' en 'M'. Deze komen weliswaar identiek voor maar de andere volgorde leidt tot niet, of onvoldoende mate van, overeenstemming. Auditief geldt naar zijn mening dat de letter 'A' verschillend

wordt uitgesproken en dat de letter 'D' uit het merk, die in het teken ontbreekt, auditief sterk aanwezig is. Een begripsmatige vergelijking is naar zijn mening niet van toepassing nu merk en teken geen betekenis hebben.

19. Verweerder wijst enige vorm van overeenstemming tussen de waren van merk en teken van de hand.

20. Met betrekking tot de waren van het ingeroepen merk, merkt verweerder op dat de gebruikte bewoordingen in klasse 17 onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Van de genoemde waren kan volgens hem slechts rekening worden gehouden met 'Halfbewerkte plastic producten; kleefband; slangen, ook buigzame (niet van metaal)'. Verweerder meent dat 'Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen' te veel onduidelijkheid laten en dat door het gebruik van 'met name' de termen 'dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal, met name kleefband' enkel nog betrekking hebben op kleefband.

21. Met betrekking tot het ingediende gebruiksbewijs meent verweerder dat er niet blijkt dat het merk Damiflex op de verkochte producten is aangebracht. Daarnaast meent verweerder dat er enkel verkoop van metalen buizen, waren uit klasse 6, zou blijken. Deze stemmen naar zijn mening niet overeen met de waren van het teken.

22. Verweerder merkt tenslotte op dat toewijzing van deze oppositie in feite neerkomt op het toekennen van het alleenrecht op het onderdeel 'flex', hetgeen in zijn ogen onjuist zou zijn aangezien dit element beschrijft.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

23. De ingeroepen merken dienen normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.¹

24. Het betwiste merk werd ingediend op 19 november 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 november 2015 tot 19 november 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.² Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het

¹ Art. 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

² HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

gebruik van het merk.³ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.⁴

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁵ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁶

27. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁷

28. Het ingeroepen merk is een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een normaal gebruik' te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd.⁸ Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.⁹

29. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 6: Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen, met name buizen van aluminium en buigzame slangen; slangkoppelingen en pijpafkappingen alsmede verbindingspijpstukken, afdekkingen, afsluitstoppen en buisklemmen, buigzame manchetten, alle voornoemde goederen van metaal; brandkasten; plaatschroeven; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; met name ook kleppen, deuren, traliewerk en beslag; ertsen.

³ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Sonia Rykiel).

⁶ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁷ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁸ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁹ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

Klasse 11: Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; onderdelen van de voornoemde goederen (voorzover begrepen in klasse 11).

Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal, met name kleefband; slangen, ook buigzame (niet van metaal).

Klasse 19 Bouwmaterialen (niet van metaal), met name ook deuren, roosters en beslag; kleppen (niet van metaal); buizen (niet van metaal) voor bouwdoeleinden, met name slangkoppelingen en pijpafkappingen (niet van metaal); verbindingspijpstukken, afdekkingen, afsluitstoppen en buisklemmen (niet van metaal); asphalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- 1) Prijslijsten uit 2006, 2018 en 2020. Opgesteld in het Duits
- 2) Productfoto's
- 3) Documenten inzake kwaliteitscontroles. 2018, 2019 en 2022
- 4) Briefpapier
- 5) Facturen uit 2018-2020

32. Uit de prijslijsten en de productfoto's kan worden afgeleid dat er in de relevante periode flexibele aluminium buizen op de markt werden aangeboden. De facturen laten zien dat deze waren ook daadwerkelijk zijn geleverd aan verschillende afnemers in verschillende landen van de Europese Unie. De op de facturen vermelde producten zijn terug te vinden in de prijslijsten waardoor duidelijk wordt welke waren er zijn geleverd. De documenten van kwaliteitscontroles laten zien dat er een serieuze bedrijfsvoering is op het gebied van de productie van buizen.

33. Damiflex wordt daarbij enerzijds gebruikt als de naam - en later de voormalige naam - van de onderneming die deze waren aanbiedt. Daarnaast is op de prijslijsten en facturen het ingeroepen woord-/beeldmerk zichtbaar. Verweerder merkt terecht op dat dit merk niet zichtbaar is op de buizen zelf, althans niet op de ingediende productfoto's. Dit is echter niet de enige manier waarop een merk kan worden gebruikt. De plaatsing van het merk, samen met de naam van de onderneming, op prijslijsten en facturen is een normale wijze om een merk te gebruiken.

Conclusie

34. Uit de door opposant ingediende stukken, in hun geheel beschouwd, blijkt dat het ingeroepen merk in de relevante periode binnen de Europese Unie normaal is gebruikt voor waren in klasse 6: buigzame aluminium buizen. Voor de overige waren is geen normaal gebruik aangetoond. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren van merk en teken zal dan ook worden uitgegaan van deze lijst van waren.

35. Gelet hierop zal het Bureau hierna beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar

Vergelijking van de waren

36. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

37. Bij de vergelijking worden enerzijds de waren waarvoor normaal gebruik is aangetoond in overweging en anderzijds deze zoals in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik ervan wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming.¹¹

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 6: Buigzame aluminium buizen.	Class 17: Plastics in extruded form for use in manufacture; flexible tubes, not of metal; hoses; flexible hoses, not of metal; industrial hoses of plastic. Vertaling <i>Geëxtrudeerd kunststof voor gebruik bij de fabricage; flexibele buizen, niet van metaal; slangen; flexibele slangen, niet van metaal; industriële slangen van kunststof.</i>

39. De bestreden waren 'flexibele buizen, niet van metaal; slangen; flexibele slangen, niet van metaal; industriële slangen van kunststof' hebben dezelfde toepassing, producenten, distributiekanaal en hetzelfde doelpubliek als de waren aangeduid bij het ingeroepen merk. Deze stemmen dan ook overeen.

40. Dit geldt echter niet voor 'geëxtrudeerd kunststof voor gebruik bij de fabricage'. Anders dan aluminium buizen betreft dit waren die worden gebruikt om tot een eindproduct te komen, het zijn geen eindproducten. Hierdoor verschillen toepassing, doelpubliek en distributiekanaal van deze waren van die van opposant. Deze waren zijn dan ook niet-overeenstemmend.

Vergelijking van de tekens

41. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹²

42. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).


¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de conflicterende tekens.¹³ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁴

43. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">AMNIFLEX</p>

Auditieve vergelijking

45. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken.¹⁵

46. Merk en teken bestaan auditief beide uit één woord van drie lettergrepen, DA-MI-FLEX en AM-NI-FLEX. De derde lettergrepen zijn identiek en de tweede nagenoeg, de verschillen tussen de M respectievelijk N-klank aan het begin daarvan zijn zeer klein. De eerste lettergrepen, DA en AM, zijn anders maar delen een A-klank waarbij moet worden opgemerkt dat deze in het ingeroepen merk lang klinkt ('aa') en in het teken kort ('à').

47. In het algemeen geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk.¹⁶ Dit wist de sterke overeenstemming van merk en teken naar het einde toe, in het overgrote deel van beide echter niet weg. Bovendien stemmen zij overeen in lengte en ritme.

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁵ Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁶ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

48. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merk en teken auditief overeenstemmen.

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van acht letters, te weten Damiflex. De letters zijn in het zwart weergegeven en staan boven de ronding van de eronder weergegeven gebogen buis en nemen deze vorm ook over. Dit geheel is geplaatst in een kader met twee lijnen dat is voorzien van een schaduw aan de rechter- en onderzijde.

50. Het betwiste teken is een woordmerk. Het bestaat uit één woord van acht letters, te weten AMNIFLEX.

51. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben de woardelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woardelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.¹⁷ In dit geval is het beeldelement in het merk, te weten een getekende flexibele buis, bovendien zwak onderscheidend nu het verwijst naar de waren van opposant. Het kader om het woord en de tekening van de buis en de gebogen weergave van het woord zijn daarnaast vrij alledaags. Hoewel deze beeldelementen bij de visuele vergelijking niet helemaal kunnen worden uitgevlakt, zal in het ingeroepen merk naar het oordeel van het Bureau de aandacht vooral uitgaan naar het woardelement Damiflex. In dit opzicht geldt dat merk en teken beide bestaan uit acht letters, waarvan de laatste 5 identiek zijn. Visueel zal de aandacht van het publiek echter vooral uitgaan naar het eerste deel van de woorden, aangezien deze van links naar rechts worden gelezen. Dit eerste deel is verschillend.

52. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

53. Damiflex noch Amniflex heeft een betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Partijen hebben hierover ook geen argumenten aangevoerd.

Conclusie

54. Merk en teken stemmen auditief overeen, stemmen visueel in zekere mate overeen terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

55. Nu er sprake is van tenminste een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹⁸

Globale beoordeling

56. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. Er dient evenwel rekening mee te worden

¹⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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 waren waarom het gaat.¹⁹ De betrokken waren zijn naar hun aard zowel gericht op het grote publiek (doe-het-zelvers) en deels op professionele afnemers (aannemers en vaklieden), waarbij in beide groepen gelet op de aard van de waren van een hoog aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

57. 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.²⁰ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

58. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken, en omgekeerd.²¹

59. In het voorliggende geval geldt dat voor een deel van de waren aangeduid bij het bestreden merk deze niet overeenstemmen met die van opposant, voor het overige is dit wel het geval. De tekens zijn in een bepaalde mate overeenstemmend. Van belang is daarbij dat deze overeenstemming sterk wordt beïnvloed door de overeenstemming van het element FLEX dat in beide tekens voorkomt. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk²² en zoals verweerder terecht opmerkt is dit element beschrijvend voor de betreffende waren. Daarbij moet, zoals al eerder opgemerkt (zie punt 47 en X hierboven) in overweging worden genomen, dat het publiek over het algemeen meer waarde hecht aan het begin van merken waarin aanmerkelijke verschillen waar te nemen zijn. Al met al zijn, mede gelet ook op het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, de verschillen dusdanig dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2016726 wordt afgewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1429759 wordt ingeschreven.

¹⁹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²² Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

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

Den Haag, 28 oktober 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman