



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003603**

**van 4 december 2009**

- Opposant:** **ALP LIFT BV**  
Proostwetering 111  
3543 AD Utrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **A.G.M. den Herder**  
Vierhuysen 30  
1111 SC Diemen  
Nederland
- Ingeroepen merk:** ALP LIFT (Benelux inschrijving 685756)
- tegen*
- Verweerder:** **Artlift bvba**  
Jaardingstraat 20  
3580 Beringen  
België
- Betwiste merk:** ARTLIFT (Benelux depot 1169381)

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

1. Op 25 oktober 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ARTLIFT ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 7 en 37. Dit depot is onder nummer 1169381 in behandeling genomen en op 7 november 2008 gepubliceerd.
2. Op 2 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 685756 van het woordmerk ALP LIFT, ingediend op 23 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 35 en 37.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen sommige waren in klasse 7 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren in klasse 7 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. Op 9 december 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 februari 2009. Het Bureau heeft op 16 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 april 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 14 april 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 12 mei 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 mei 2009.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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 van de merken in kwestie.

**A. Argumenten van opposant**

14. Opposant stelt dat de oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 7 van zijn inschrijving en is ingesteld tegen alle waren in klasse 7 van het betwiste depot.

15. Van de zeven letters waaruit de twee woordmerken bestaan, zijn de vier laatste identiek en bevinden ze zich op dezelfde positie, aldus opposant. Hoewel in beginsel meer belang zal worden gehecht aan het begin, meent opposant dat het verschil zo klein is in visueel opzicht dat de merken als zeer gelijkend moeten worden geacht.

16. Fonetisch geldt dat de laatste lettergreep identiek is en de beginklank van de eerste lettergreep dezelfde is. Enkel het einde van de eerste lettergreep verschilt, aldus opposant. Er is volgens hem dan ook sprake van een grote mate van overeenstemming.

17. Met betrekking tot de waren stelt opposant dat in aanmerking moet worden genomen dat op de website van de verweerder wordt aangegeven dat het een bedrijf is dat gespecialiseerd is in alles wat met liften te maken heeft, van standaard personen- en goederenliften tot roltrappen en auto-sorteerliften. De waren in klasse 7 van de inschrijving en van het bestreden depot zijn volgens opposant identiek.

18. Met betrekking tot het in aanmerking komend publiek stelt opposant dat de waren voor het overgrote deel gericht zijn op het grote publiek en voor een klein deel op professionele afnemers.

19. Gezien het bovenstaande acht opposant de kans op verwarring tussen merk en teken zeer sterk aanwezig. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen.

**B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder stelt dat het niet waarschijnlijk is dat er verwarring tussen de tekens in kwestie zal ontstaan. Hoewel de laatste vier letters van merk en teken inderdaad gelijk zijn, dient er volgens verweerder op gewezen te worden dat er zeer veel combinaties met de term "LIFT" bestaan, daar het om een beschrijvende term gaat. Dit bestanddeel kan, volgens hem, dan ook niet als onderscheidend element worden beschouwd.

21. Bovendien zorgt de spatie in het ingeroepen recht, in tegenstelling tot het verwerende teken, voor een visueel groot onderscheid tussen beide tekens, aldus nog verweerder. Tevens zijn beide logo's volledig verschillend.

22. Verweerder stelt dat de consumenten, door het gebruik van het element LIFT op het einde van de benaming, meer belang zullen hechten aan het begin. Volgens verweerder beginnen beide tekens inderdaad met dezelfde klinker A, maar wordt deze gevolgd door twee zeer verschillende medeklinkers en zal de spatie auditief voor een pauze zorgen.

23. Met betrekking tot de waren stelt verweerder dat onder het woord "liften" een enorme groep van waren, machines en uitrusting wordt verstaan. Ook tussen de werkzaamheden van beide partijen is er volgens hem een groot verschil. Het betreft in casu een heel ander soort liften, aldus verweerder.

24. Verweerder voegt hier nog aan toe dat zijn klanten voor het merendeel professionele bouwmaatschappijen en bouwpromotoren zijn. Het betreft hier personen die door hun dagelijkse bezigheden zeer goed het onderscheid tussen een lift en een hoogwerker kunnen maken.

25. Verweerder verzoekt om de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

26. 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 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.

27. 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"*.

28. 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

29. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ALP LIFT	ARTLIFT

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het woordbestanddeel "LIFT" is in casu beschrijvend voor de aangeduide waren en zal door het publiek dan ook niet als dominerend bestanddeel worden beschouwd.

33. Hoewel zowel merk als teken naar een lift verwijzen, betreft het hier in casu twee verschillende liften. Het eerste (en dominante) bestanddeel van zowel merk als teken hebben immers een totaal andere betekenis. Zo verwijst het eerste deel van het merk naar de bergketen in Europa, terwijl het eerste deel van het bestreden teken het Engelse woord voor kunst is. Hoewel deze bestanddelen eveneens als beschrijvend zouden kunnen worden opgevat door het in aanmerking komend publiek, neemt dit niet weg dat deze bestanddelen door hun positie in het begin van het teken de aandacht van het publiek zullen trekken. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEA, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

34. Door de verschillende begripsmatige inhoud van de respectievelijke dominerende bestanddelen, verschilt op begripsmatig vlak de totaalindruk van merk en teken.

#### *Visuele vergelijking*

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zeven letters, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en vier letters, te weten ALP en LIFT.

36. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het teken bestaat uit één woord van zeven letters, te weten ARTLIFT.

37. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu des te meer het geval, aangezien de laatste vier letters ("LIFT"), zoals hierboven reeds is komen vast te staan, een beschrijvend woord vormen. De eerste drie letters van merk en teken zullen dus de meeste aandacht trekken van het in aanmerking komend publiek. Dit wordt in het ingeroepen recht nog versterkt door het gebruik van een spatie om dit eerste deel van het beschrijvende tweede deel te scheiden.

38. Het dominerende bestanddeel van merk en teken bestaat uit drie letters, waarvan slechts de eerste letter, de klinker A, identiek is. De twee daaropvolgende medeklinker zijn totaal verschillend.

39. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in visueel opzicht slechts in geringe mate overeenstemt, een overeenstemming die louter voortvloeit uit het gebruik van een gemeenschappelijk beschrijvend bestanddeel.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit twee lettergrepen.

41. Aangezien het laatste woord identiek is, zal de laatste lettergreep die dit woord omvat, dan ook identiek worden uitgesproken. Echter, ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking werd gesteld, zal door het beschrijvende karakter van het woord LIFT, de aandacht ook hier uitgaan naar het eerste deel.

42. Door het gebruik van dezelfde klinker A is de beginklank van merk en teken in min of meerdere mate overeenstemmend. Bij een correcte uitspraak van de woorden "alp" en "art" zal de klinker "a" immers enigszins anders worden uitgesproken. De twee daaropvolgende compleet verschillende medeklinkers zorgen verder voor een ander globaal klankspel in het begin van de tekens.

43. Merk en teken vertonen auditief slechts een geringe mate van overeenstemming die louter voortvloeit uit het gebruik van een gemeenschappelijk beschrijvend bestanddeel op het einde van de tekens.

#### *Conclusie*

44. Begripsmatig zijn de tekens verschillend. Visueel en auditief stemt de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeen door het gemeenschappelijke beschrijvende bestanddeel. Rekening houdend met de dominante en onderscheidende bestanddelen van beide tekens, alsook de verschillende begripsmatige inhoud van merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de

overeenstemmingen niet opwegen tegen de verschillen en de tekens aldus onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

### ***Vergelijking van de waren***

45. Aangezien de totaalindruk van de tekens in onvoldoende mate overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

46. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de betrokken waren van merk en teken hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 7 Hoogwerkers en liften, aluminium telescopische hoogwerkers; onderdelen van voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.	Kl 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen).

### **A.2. Overige relevante factoren**

47. Aangezien opposant op het oppositieformulier heeft aangegeven zich enkel te willen richten tegen een deel van de waren in klasse 7, kan hij bij de indiening van zijn argumenten de draagwijdte van deze oppositie niet meer uitbreiden (zie supra, punten 4 en 14).

48. De verwijzing door verweerder naar de verschillen in de logo's van merk en teken kan in de onderhavige oppositie geen rol spelen (zie supra, punt 21). Voor de beoordeling van deze oppositie dient het Bureau zich immers te baseren op de registergegevens. De twee tekens in kwestie betreffen woordmerken.

49. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van procedurekosten. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **B. Conclusie**

50. Begripsmatig verschillen merk en teken van elkaar. Zowel visueel als auditief stemt de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeen door het gemeenschappelijke beschrijvende bestanddeel. Rekening houdend met de dominante en onderscheidende bestanddelen van beide tekens, alsook de verschillende begripsmatige inhoud van merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Er dient dan ook niet meer te worden toegekomen aan de vergelijking van de waren.

### **IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2003603 wordt afgewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1169381 wordt ingeschreven.

53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de 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, 4 december 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard