



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2006435

van 13 december 2012

Opposant: **Helmet Integrated Systems Limited**
Unit 3, Focus 4, Fourth Avenue
SG6 2TU Letchworth, Hertfordshire
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3819372**

ALPHA

tegen

Verweerder: **Adrianus W.A.J. van den Elshout**
Amsterdamstraat 54
2321 Hoogstraten-Meer
België

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1218797**

Alphalys

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

1. Op 4 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Alphalys voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1218797 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 maart 2011.
2. Op 1 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3819372 van het woordmerk ALPHA, ingediend op 5 mei 2004 en ingeschreven op 5 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten in de klassen 9, 37 en 45 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 is ter kennis gebracht van partijen op 8 juni 2011. Tevens werd op deze datum meegedeeld dat er op 31 mei 2011 door een andere opposant nog een oppositie ingediend werd tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2006382.
8. Op 21 juli 2011 heeft de opposant meegedeeld dat hij de waren en diensten van de betrokken oppositie wenste te beperken. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 12 augustus 2012 aan partijen medegedeeld. Op 18 augustus 2011 heeft de opposant laten weten dat de beperking van 21 juli 2011 geen warenbeperking betrof, maar een specificatie van de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt. Deze brief is ter informatie als bijlage aan verweerder meegestuurd met de mededeling van aanvang op 23 augustus 2011.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 augustus 2011. Het Bureau heeft op 23 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 30 september 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 30 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 december 2011.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 opposant

15. Opposant is van mening dat merk en teken zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht in hoge mate met elkaar overeenstemmen. Het begin is identiek en het element ALPHA is niet beschrijvend voor de betreffende waren en diensten, aldus opposant. Het achtervoegsel LYS zou daarentegen wel als tamelijk beschrijvend kunnen worden aangemerkt volgens opposant, aangezien dit in het Franstalige deel van België een bekende aanduiding is voor de (Franse) lelie.

16. De waren en diensten zijn volgens opposant ook volledig identiek. Opposant geeft aan dat hij louter en alleen doorhaling wenst van die specifieke waren en diensten die identiek zijn aan, dan wel overeenstemmen met de waren en diensten van het ingeroepen recht. Hij verzoekt verweerder dan ook de waren en diensten te schrappen waarvoor hijzelf bescherming heeft.

17. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden depot dusdanig te beperken zoodat er geen sprake meer is van gevaar voor verwarring en om verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

18. Volgens verweerder verschillen merk en teken drastisch van elkaar en heeft het bestreden teken een beduidend hoger onderscheidend vermogen in vergelijking met het ingeroepen recht. Verweerder heeft in het Benelux merkenregister 445 combinaties, dan wel woordspelingen van het woord- en beeldmerk ALPHA aangetroffen en is van mening dat dit illustreert dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet groot is.

19. Volgens verweerder ligt de klemtoon in het bestreden teken op het element LYS, waardoor het woordmerk ALPHA niet wordt aangeroerd en ook niet ter sprake is. De waren en diensten wijken volgens verweerder bovendien van elkaar af.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten van de oppositie 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, 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.

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALPHA	Alphalys

Begripsmatige vergelijking

27. De consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEU, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; arrest RESPICUR, T-256/04, 13 februari 2007; arrest ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). In casu zal het bestreden teken "Alphalys" door het relevante publiek ontleed worden in twee delen, te weten enerzijds "ALPHA" en anderzijds, de suffix "LYS".

28. Het element ALPHA heeft als betekenis "1. eerste letter van het Griekse alfabet, (fig.) het begin" (Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk).

29. Volgens opposant is "lys" voor het Franstalige deel van België een bekende aanduiding voor de (Franse) lelie (zie overweging 15). Het Bureau is echter van oordeel dat er, mede gezien de totaalindruk van het bestreden teken en de waren en diensten waarvoor het werd gedeponeerd, geen betekenis aan het bestanddeel "LYS" zal worden toegekend.

30. De twee tekens hebben in hun geheel gezien geen betekenis met betrekking tot de vermelde waren, maar delen het eerste element "alpha", waardoor er sprake is van overeenstemmende tekens.

Visuele vergelijking

31. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken, te weten "ALPHA" en "Alphalys". De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het ingeroepen recht komt volledig terug als eerste deel van het teken van verweerder, waarin het een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. De laatste drie letters, lys, vallen naar oordeel van het Bureau minder op, gezien hun lengte en plaats aan het einde van het bestreden teken.

32. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen en het bestreden teken uit drie lettergrepen.

34. Ondanks het verschil in lengte tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht, is het eerste gedeelte bij woordmerken over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht identiek is aan het eerste element van het teken van verweerder en dat het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

35. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

36. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

38. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Beschermende kleding; beademingsapparatuur; helmen en beschermende hoofddeksels en onderdelen hiervoor; accessoires voor beschermende kleding; beschermende hoofddeksels en uitrusting bevestigd op helmen voor gebruik daarbij; beschermende kleding; allemaal voor gebruik door bemanningen van vliegtuigen, de politie, brandweer en militairen; communicatiehelmen en onderdelen daarvoor; accessoires voor communicatiehelmen en uitrusting bevestigd op helmen voor gebruik daarbij.	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
KI 37 Reparatie en herstel van beschermende kleding, beademingsapparatuur, helmen, beschermende hoofddeksels, communicatiehelmen, uitrusting bevestigd op helmen voor gebruik daarbij alsmede onderdelen en accessoires voor al het voornoemde.	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.
KI 45 Verhuur van beschermende kleding, beademingsapparatuur, helmen, beschermende hoofddeksels, communicatiehelmen, uitrusting bevestigd op helmen voor gebruik daarbij alsmede onderdelen en accessoires voor al het voornoemde.	KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Klasse 9

40. De waren in klasse 9 van opposant zijn niet onder te brengen in de waren in klasse 9 van verweerder en zijn dan ook niet soortgelijk, met uitzondering van de "*beademingsapparatuur*". Deze apparatuur valt onder "*hulpverlenings- en reddingsapparatuur*" en zijn derhalve identiek, dan wel

soortgelijk aan elkaar. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

Klasse 37

41. De diensten in klasse 37 van opposant zijn volledig onder te brengen in de dienst “*reparaties*” van verweerder en zijn hieraan dan ook identiek dan wel soortgelijk. Ook hier geldt dat het een categorie van diensten betreft, en dat het Bureau geen analyse kan en hoeft te maken van alle diensten die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

42. De diensten “*bouw en installatiewerkzaamheden*” zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant, aangezien de aard, de toepassing en de eindgebruiker niet hetzelfde zijn. Het betreft immers reparaties van zeer specifieke waren die niet onder de algemene noemer van bouw en installatiewerkzaamheden vallen, de diensten zijn dan ook niet complementair, noch concurrerend.

Klasse 45

43. De diensten in klasse 45 van opposant zijn volledig onder te brengen in de diensten “*veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen*” van verweerder en zijn hieraan dan ook identiek dan wel soortgelijk. Ook hier geldt dat het een categorie van diensten betreft, en dat het Bureau geen analyse kan en hoeft te maken van alle diensten die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

44. De overige diensten van verweerder in deze klasse zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant, aangezien de aard, de toepassing en de eindgebruiker van deze waren en diensten niet hetzelfde zijn. De diensten zijn ook niet complementair, noch concurrerend.

Conclusie

45. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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 professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

48. 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).

49. 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 recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

50. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord ALPHA een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien hij in het merkenregister 445 combinaties, dan wel woordspelingen van het woord- en beeldmerk ALPHA heeft aangetroffen (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

51. De tekens zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en op visueel en auditief overeenstemmend. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

53. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Benelux depot 1218797 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Hulpverlenings- en reddingsapparatuur.

Klasse 37: Reparaties.

Klasse 45: Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen

55. Benelux depot 1218797 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 7: Alle waren.

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

Klasse 11: Alle waren.

Klasse 12: Alle waren.

Klasse 20: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 36: Alle diensten.

Klasse 37: Bouw; installatiewerkzaamheden.

Klasse 42: Alle diensten.

Klasse 45: Juridische diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

56. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 13 december 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Paul Vink