



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009824
van 6 augustus 2015

Opposant: **Lilly A/S**
Bugattivej 2
7100 Vejle
Denemarken

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 580282**

LILLY

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 4892782**

LILLY

tegen

Verweerder: **ADVICUS besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Dijleweg 10
2820 Bonheiden
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1283624**

PICK A LILLI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PICK A LILLI voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1283624 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2014.
2. Op 2 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 580282 van het woord LILLY, ingediend op 18 juli 1997 en ingeschreven op 31 augustus 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 25, 26 en 42;
 - Europese inschrijving 4892782 van het woord LILLY, ingediend op 10 februari 2006 en ingeschreven op 16 april 2007 voor diensten in klasse 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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 7 mei 2014.
8. Op 7 mei 2014 werd door de gemachtigde van verweerder de overdracht van het bestreden teken aan ADVICUS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangetekend. Bij brief van 19 mei 2014 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") partijen op de hoogte gesteld van de overdracht van het bestreden teken.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juli 2014. Het Bureau heeft op 17 juli 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 16 september 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 oktober 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 december 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 19 december 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 13 januari 2015.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant stelt voorop dat de ingeroepen rechten identiek zijn en om die reden gezamenlijk kunnen worden behandeld.

16. Volgens opposant is sprake van begripsmatige overeenstemming. De ingeroepen rechten verwijzen in het Engels onder meer naar de bloem lelie. Ook is het woord 'Lilly' een gebruikelijke meisjesnaam in het Nederlands, Frans en Duits. Opposant merkt op dat een lelie een bloem is die veelvuldig wordt verwerkt in bruidsboeketten. Om die reden is het een aantrekkelijke naam voor bruidsmode.

17. Opposant stelt dat het bestreden teken PICK A LILLI vertaald kan worden als 'pluk een lelie'. Volgens opposant verwijzen de woorden PICK A naar het element LILLI. Zonder het wordelement LILLI heeft het onderdeel PICK A geen betekenis en het zal daarom door het publiek niet worden opgevat als onderscheidend bestanddeel. Om die reden is LILLI het dominante bestanddeel, aldus opposant. Dit bestanddeel heeft volgens opposant dezelfde betekenis als de ingeroepen rechten. Opposant merkt hierbij op dat een deel van het publiek wellicht in twijfel kan verkeren omtrent de exacte spellingswijze van het woord 'lilly' of 'lilli'. Opposant concludeert echter dat beide tekens eenzelfde begrip oproepen bij de consument. Het feit dat het bestreden teken een slogan is doet hier volgens opposant niet aan af.

18. Opposant loopt vooruit op de stelling van verweerder dat het bestreden teken PICK A LILLI verwijst naar de groenten- en kruidensaus 'piccalilly'. Opposant acht het zeer onwaarschijnlijk dat het relevante publiek aan deze betekenis zal denken wanneer zij geconfronteerd wordt met de waren (o.a. kleding en sieraden) en diensten van verweerder.

19. In het kader van de visuele vergelijking stelt opposant wederom dat het element LILLI in het bestreden teken dominant is en dat dit element nagenoeg identiek is aan de ingeroepen rechten. Het verschil tussen de letters Y en I op het einde doet nauwelijks ter zake, aldus opposant.

20. In het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat de ingeroepen rechten en het element LILLI identiek worden uitgesproken. In het bestreden teken zal de nadruk liggen op het element

LILLI. Om die reden zijn de tekens volgens opposant auditief nagenoeg identiek en in ieder geval op verwarringwekkende wijze overeenstemmend.

21. Volgens opposant zijn de waren in de klassen 25 en 26 en de diensten in de klassen 35 en 42 van de ingeroepen rechten identiek, dan wel complementair aan de waren van het bestreden teken in klasse 25. De waren van de ingeroepen rechten in de klassen 9, 14, 16 en 25 en de diensten in de klassen 35 en 42 zijn volgens opposant soortgelijk dan wel complementair aan de diensten van het bestreden teken in klasse 35.

22. Opposant betoogt tot slot dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant merkt hierbij op dat aan de ingeroepen rechten een ruimer onderscheidend vermogen mag worden toegekend vanwege bekendheid in de markt. Ter ondersteuning van dit standpunt heeft opposant stukken ingediend die volgens hem aantonen dat opposant in 17 landen van Europa een grote reputatie en enige bekendheid geniet op het gebied van feestkleding en toebehoren.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken alsnog te weigeren voor inschrijving.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder stelt voorop dat er geen sprake is van een begripsmatig verband. Volgens verweerder verwijzen de ingeroepen rechten naar het Engelse woord 'lily', de term voor de plant en bloem van de lelie. Het bestreden teken PICK A LILLI verwijst naar het Engelse woord 'piccalilly', de term voor een sausje gemaakt van bepaalde groenten. Verweerder stelt dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken enkel de lettercombinatie LILL gemeenschappelijk hebben. Deze lettercombinatie is geen bestaand woord en heeft derhalve geen betekenis, aldus verweerder. Verweerder betoogt ook dat het wordelement LILLI van het bestreden teken geen bestaand woord is in het Engels of Nederlands. Verweerder concludeert dat bij het zien van het teken PICK A LILLI de gemiddelde consument denkt aan de piccalilly saus en niet aan een lelie. Er is dan ook geen sprake van begripsmatige verwarring. Verweerder verwijst hierbij nog naar afbeeldingen van promotiemateriaal waarop het teken PICK A LILLI wordt gebruikt.

25. Met betrekking tot de visuele vergelijking betoogt verweerder dat tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken slechts de vier letters LILL overeenkomen. Deze lettercombinatie heeft geen betekenis en maakt deel uit van het wordelement LILLI. Verweerder stelt dat dit wordelement niet identiek is aan de ingeroepen rechten LILLY. Bovendien is LILLI slechts het laatste deel van de zin PICK A LILLI. Op grond hiervan stelt verweerder dat er geen sprake kan zijn van visuele verwarring.

26. In het kader van de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de uitspraak van het bestreden teken gelijk is aan de term 'piccalilly'. Om die reden zal een consument met een gemiddelde kennis van de Engelse taal een link leggen tussen het bestreden teken en de saus. Er is daarom evenmin sprake van auditieve verwarring, aldus verweerder.

27. Bij de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat de opposant bewijs van gebruik heeft ingediend. Volgens verweerder tonen deze stukken aan dat de ingeroepen rechten enkel voor bruidskleding worden gebruikt. Hieruit trekt verweerder de conclusie dat een consument die interesse heeft in dergelijke producten onmogelijk de ingeroepen rechten zal verwarren met het bestreden teken PICK A LILLI, nu dit teken naar een sausje verwijst.

28. Tot slot verwijst verweerder naar het bestaan van eerdere registraties die (gedeeltelijk) bestaan uit het element LILLY voor waren zoals kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken te aanvaarden voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

31. 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."

32. 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 waren en diensten

33. 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).

34. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Draggers met geluids- en/of beeldopnamen, vooral geluids- en beeldopnamen op compact disc en band.	
KI 14 Juwelierswaren, bijouerieën.	
KI 16 Drukwerken, schrijfbehoeften, met name gedrukte kaarten en enveloppen.	
KI 25 Tweedehandskledingstukken, -schoeisel en -hoofddeksels voor religieuze en feestelijke gelegenheden.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 26 Versiersels voor het haar, spelden (kledingtoebehoren), kunstbloemen.	
KI 35 Detailhandel op het gebied van kleding, schoeisel en hoofddeksels voor religieuze gelegenheden en feestelijke gelegenheden alsmede op het gebied van bruidskleding en daarmee samenhangende waren.	KI 35 Diensten van kleinhandel in juwelen, lederwaren en bijhorende gadgets, kleding, schoenen en hoofddeksels, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; marketing; zakelijke administratie, administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; databeheer; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van schoeisel, accessoires en lederwaren, via online verbindingen.
KI 42 Modeontwerp en -voorlichting met betrekking tot tweedehandskledingstukken, -schoeisel en -hoofddeksels voor religieuze en feestelijke gelegenheden, versiersels voor het haar, spelden (kledingtoebehoren) en kunstbloemen.	

Klasse 25

36. De waren “*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*” van het bestreden teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht. Ondanks het feit dat in het ingeroepen recht gespecificeerd wordt dat het gaat om tweedehandskleding en voor welke specifieke gelegenheid deze kleding is bedoeld, is er sprake van identieke waren, nu de aard en bestemming, te weten het aankleden van mensen, hetzelfde is.

Klasse 35

37. Voor de “*diensten van kleinhandel in kleding, schoenen en hoofddeksels, al dan niet online te verlenen*” geldt ook dat deze identiek zijn aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, die ook betrekking hebben op kleinhandel in kleding, schoenen en hoofddeksels. De aard en bestemming zijn hierbij eveneens hetzelfde.

38. In het kader van de vergelijking van de diensten in klasse 35 merkt het Bureau op dat in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn. In geval van waren gaat het om producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn.

39. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

40. Klasse 35 van het depot heeft onder meer betrekking op detailhandelsdiensten.

41. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

42. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit.

43. Gezien deze complementariteit en het feit dat deze diensten doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden, bestaat er een lichte mate van soortgelijkheid tussen beide (zie in die zin arrest The O Store, reeds geciteerd). Op grond hiervan zijn de diensten “*kleinhandel in juwelen*” van het bestreden teken derhalve in lichte mate soortgelijk aan de waren “*juwelen, bijouerieën*” van het ingeroepen recht.

44. Het bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de diensten “*zakelijke bemiddeling bij de verkoop van schoeisel en accessoires, via online verbindingen*”. Deze diensten zijn ook in lichte mate soortgelijk aan de waren in de klassen 25 en 26 en in sterke mate aan de diensten “*detailhandel diensten op het gebied van schoenen*” in klasse 35 van opposant.

45. De toevoegingen “*voornoemde diensten al dan niet online te verlenen*” en “*via online verbindingen*” hebben geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

46. Op grond van het voorgaande geldt ook dat de diensten “*kleinhandel in lederwaren en bijbehorende gadgets*” en “*zakelijke bemiddeling bij de verkoop van lederwaren, via online verbindingen*”, in lichte mate soortgelijk zijn aan de waren van klasse 25 en de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht. Waren als kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels of lederwaren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals lederwaren en bijbehorende gadgets. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin GEU, arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007 en PUKKA, T-483/10, 23 november 2011). Ook zijn deze diensten in lichte mate soortgelijk aan de detailhandeldiensten van opposant in klasse 35 nu deze doorgaans worden aangeboden op dezelfde plaatsen als die waarin de betreffende waren te koop worden aangeboden.

47. De diensten “*beheer van commerciële zaken*” zijn complementair en soortgelijk aan de detailhandeldiensten in klasse 35 van de opposant. De detailhandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE, Pinkberry, nr. 2001848, van 3 juli 2009).

48. De overige diensten “*advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse, decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; marketing; zakelijke administratie, administratieve diensten; databeheer; verwerking van gegevens*” zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn activiteiten gebruik maken van deze diensten, maar het essentiële verschil is dat deze diensten in klasse 35 per definitie verricht wordt ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Conclusie

49. De waren en diensten in kwestie zijn derhalve deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

50. 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).

51. 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.

52. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

53. De ingeroepen rechten zijn identieke woordmerken en worden hieronder gezamenlijk behandeld. Om die reden zal voor de leesbaarheid van de beslissing naar beide rechten verwezen worden als het "ingeroepen recht". De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LILLY	PICK A LILLI

Begripsmatige vergelijking

54. Het ingeroepen recht LILLY zal door een deel van het publiek worden opgevat als een verwijzing naar het Engelse woord voor lelie, ook al wordt dat geschreven als 'lily'. Hierbij overweegt het Bureau dat het Benelux publiek niet bekend hoeft te zijn met de exacte spelling van dit woord, te weten met één L en met een Y in plaats van een I, om er die betekenis aan toe te kennen. Voor het deel van het publiek dat het woord LILLY opvat als een meisjesnaam heeft het geen begripsmatige betekenis.

55. Van belang is dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk in zijn geheel beschouwd (Lloyd, reeds aangehaald). In zijn geheel bezien zal het Benelux publiek het bestreden teken PICK A

LILLI opvatten als de Engelse vertaling van de zin "pluk een lelie". Om die reden is het Bureau van oordeel dat het woord LILLI, weliswaar incorrect gespeld, in het bestreden teken door het publiek eerder wordt opgevat als de Engelse vertaling van het woord lelie, dan als meisjesnaam.

56. Verweerder betoogt dat het bestreden teken door het publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar het woord 'piccalilly', de naam voor een saus gemaakt van verschillende soorten groenten (zie punt 24). Naar het oordeel van het Bureau ligt dit echter niet voor de hand, nu door het gebruik van de spaties het bestreden teken eerder wordt opgevat als een korte zin met een andere betekenis. Overigens zal het publiek ook in het licht van de betreffende waren en diensten het bestreden teken niet als verwijzing naar een sausje opvatten.

57. Begripsmatig verwijzen beide tekens naar het woord lelie. Om die reden is sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

58. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden van respectievelijk vier, één en vijf letters. Het bestreden teken verschilt derhalve in lengte vergeleken met het ingeroepen recht.

59. Visueel verschillen de tekens, omdat het ingeroepen recht de woorden PICK A niet bevat. Hoewel het eerste gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt, zal in casu, nu de drie woorden van het bestreden teken een korte zin vormen, de aandacht van het publiek ook getrokken worden naar het einde van het bestreden teken en zal het laatste woord LILLI niet worden genegeerd. Het element LILLY is immers het enige zelfstandig naamwoord, alsmede het onderwerp van deze zin. De woorden LILLY en LILLI zijn visueel sterk overeenstemmend, ondanks dat de laatste letter anders is. Immers, de letters I en Y zijn visueel sterk gelijkend, het betreft twee verticale streepjes, waarbij het verschil erin gelegen is dat dit streepje zich bij de letter "Y" opsplijt in twee schuine streepjes.

60. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat sprake is van een lichte mate van visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

61. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit drie woorden en vier lettergrepen. De woorden PICK A ontbreken in het ingeroepen recht en daarom is sprake van een verschil in de uitspraak van beide tekens.

62. Ongeacht dit verschil bevat de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd ook een overeenkomst die is gelegen in de elementen LILLY en LILLI. Het ingeroepen recht komt auditief gezien volledig terug in het bestreden teken. Het laatste woord van het bestreden teken en het enige woord van het ingeroepen recht zullen, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, immers op identieke wijze worden uitgesproken (zie, in die zin GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

63. Ook hierbij geldt dat publiek in het onderhavige geval niet alleen waarde zal hechten aan het begin van het bestreden teken, maar ook aan het eind, omdat het bestreden teken een korte zin betreft waarin het laatste woord niet zal worden genegeerd.

64. Om de hierboven genoemde redenen is het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

Conclusie

65. De tekens zijn begripsmatig en auditief in zekere mate overeenstemmend en visueel in lichte mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

66. 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.

67. 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 onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Bij de waren kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. De diensten kunnen zowel gericht zijn op een professioneel als op een particulier publiek. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

68. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

69. 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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.

70. Hierbij merkt het Bureau op dat de stelling van opposant (zie punt 22), dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, niet nader hoeft te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

71. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

72. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.

73. Gezien de overeenstemming van de tekens en de mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten, alsmede het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek waarbij ook van belang is dat de consument aanhaakt bij het onvolmaakte beeld van het teken wat bij hem is achtergebleven, is naar oordeel van het Bureau, alle bovengenoemde factoren overwegend, sprake van verwarringsgevaar, nu het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan menen dat PICK A LILLI gerelateerd is aan het merk LILLY (GEU, Conforflex, T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

74. In het kader van de begripsmatige vergelijking verwijst verweerder naar het gebruik van het bestreden teken op promotiemateriaal (zie punt 24). Het Bureau merkt echter op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

75. Verweerder is kennelijk van mening dat opposant bewijzen van gebruikt heeft ingediend bij zijn argumenten (zie punt 27). Echter, het materiaal dat werd ingediend door opposant was ter onderbouwing van het argument dat sprake zou zijn van een bekend merk. Het materiaal dient dan ook slechts op die grond te worden beoordeeld. Bovendien heeft verweerder in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010).

76. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Lilly een veel voorkomende merknaam is voor kleding (zie punt 28), 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.

C. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. Besluit

78. De oppositie met nummer 2009824 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Benelux merkaanvraag met nummer 1283624 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 25 (*alle waren*)
- Klasse 35: Diensten van kleinhandel in juwelen, lederwaren en bijbehorende gadgets, kleding, schoenen en hoofddeksels, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van schoeisel, accessoires en lederwaren, via online verbindingen.

80. Benelux merkaanvraag met nummer 1283624 wordt ingeschreven voor de volgende waren die niet soortgelijk worden geacht, dan wel waartegen de oppositie niet gericht was:

- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 35: Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; marketing; zakelijke administratie, administratieve diensten; databeheer; verwerking van gegevens.

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

Den Haag, 6 augustus 2015

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga