



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2011065

van 11 april 2016

- Opposant:** **Coalision, Inc.**
619 rue Le Breton
Longueuil, Québec J4G 1R9
Canada
- Gemachtigde:** **Chiever BV**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** **Europese inschrijving 4606604**
LOLE
- tegen*
- Verweerder:** **Lola Bikes & Coffee VOF**
Noordeinde 91
2514 GD Den Haag
Nederland
- Gemachtigde:** **Julliet Smit**
Landrestraat 118
2551 CA Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1310189**
lola

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

1. Op 11 mei 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 12, 25, 29, 30, 41 en 43 een Benelux depot verricht van het zuivere woordmerk "lola". Dit depot is onder nummer 1310189 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 mei 2015.
2. Op 16 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere inschrijving van het Uniemerkt met nummer 4606604, ingediend op 26 augustus 2005 en ingeschreven op 31 augustus 2006, ter onderscheiding van waren in klasse 25 van het woordmerk "LOLĚ".
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen inschrijving.
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. Op 17 juli 2015 is tegen de waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 van hetzelfde depot een oppositie ingesteld. Deze oppositie is onder nummer 2011069 in behandeling genomen.
8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 17 juli 2015.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 september 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 september 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 november 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 19 november 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 november 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 januari 2016 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 21 januari 2016 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 januari 2016.
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 van opposant

15. Opposant stelt dat enkel de eindletter van beide tekens verschilt. Bij het maken van de visuele vergelijking zal het oog van de consument met name vallen op de eerste drie letters. Hij concludeert dan ook dat de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmen.

16. Het teken stemt volgens opposant fonetisch sterk overeen met het ingeroepen merk. De klemtoon ligt op de eerste identieke lettergreep en de tweede lettergreep begint met dezelfde letter 'l', waardoor het ritme en de uitspraak van beide tekens in hun totaliteit min of meer gelijk zijn.

17. Beide tekens hebben geen betekenis, aldus opposant, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

18. Volgens opposant zijn de waren in klasse 25 grotendeels identiek en voor het overige (sterk) soortgelijk. Voor de waren in kwestie kan uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau.

19. Verder roept opposant nog bekendheid van het ingeroepen recht in. Hij stelt dat het merk sinds 2007 intensief is gebruikt in de EU en daarbij ook aanmerkelijke marketingbudgetten heeft uitgegeven en meerdere grote events zijn georganiseerd in Parijs en Barcelona. De opposant verwijst hiervoor naar de enkele websites. Voorts meldt opposant dat er de laatste jaren meer dan 182 LOLÉ winkels worden geëxploiteerd. Hierdoor is er volgens opposant sprake van een verhoogde onderscheidingskracht. Bovendien is het merk ook *ab initio* onderscheidend.

20. Opposant concludeert dat de tekens verwarringwekkend overeenstemmen. De consument kan menen dat de identieke dan wel soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Om die reden verzoekt hij de oppositie toe te wijzen, de aanvraag te weigeren voor klasse 25 en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat het Europese woordmerk van opposant werd aangevraagd in 2005 en dat het dus relevant is of deze laatste ook daadwerkelijk het merk gebruikt in de landen waarvoor zij registratie heeft aangevraagd. Dat opposant aanzienlijke marketingbudgetten heeft gespendeerd in Europa is volgens verweerder volstrekt onjuist. De oude website van 2009 leert dat het zelfs niet mogelijk was om buiten de VS en Canada te bestellen. Pas in 2011 is zichtbaar dat in sommige landen in Europa bestellingen mogelijk zijn, maar niet in Nederland en in België. Verweerder concludeert dat opposant geen gebruik heeft gemaakt van het merkenrecht in zowel Nederland als België. Verweerder

betwist verder dat er 182 winkels worden geëxploiteerd. Nieuwe winkels in Europa, zoals in Parijs, zijn pas geopend in 2015, aldus nog verweerder. Voor zover opposant investeringen heeft gepleegd komen deze met name naar voren in investeringen in een nieuwe activiteit, spiritualiteit en yoga, waarvoor opposant geen merkenrecht heeft.

22. Volgens verweerder hebben er veel vaker inschrijvingen van merken plaatsgevonden in klasse 25 die beginnen met de eerste drie letters 'LOL', waardoor het restant juist onderscheidend is. Ook met de stelling van opposant dat de klemtoon in beide gevallen op de eerste lettergreep wordt gelegd, bestrijdt de verweerder. Hij verwijst hiervoor naar geluidsfragmenten van reclamefilmpjes. Ten slotte is het volgens verweerder wel mogelijk een begripsmatige vergelijking te maken, omdat LOLA een in Nederland voorkomende meisjesnaam is en LOLE niet. Visueel verschillen de tekens teveel van elkaar, aldus verweerder.

23. Met betrekking tot de door opposant ingediende stukken ter onderbouwing van de bekendheid stelt verweerder dat deze niet aantonen dat het merk gebruikt is voor waren in klasse 25, noch dat er winkels zijn. Er is sprake van retailers, waarbij uit niets enig verband blijkt tussen opposant en retailer.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarring. Hierbij speelt volgens verweerder bovendien nog een rol dat LOLA als bijzaak wielerkleding en t-shirts verkoopt terwijl LOLE een volledig kledingmerk is dat zich meer profileert richting yoga en spiritualiteit. Verweerder meent dan ook dat de oppositie dient te worden afgewezen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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 publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

26. 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."

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

Vergelijking van de waren

28. 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).

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

30. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken en accessoires voor dames; te weten topjes, truien, T-shirts, broeken, overhemden, rokken, vesten, jurken, korte broeken, blouses, mantels, kostuums, jassen van dekenstof, jasjes, badpakken, sarongs, sokken, leggings, pyjama's, nachthemden, ceintuurs, hoeden, toques, petten, halsdoeken, hoofdbanden, buizen, handschoenen en wanten; skikleding, te weten skipakken, skibroeken, skitopjes, skimutsen, skihandschoenen, thermische onderkleding, onderkleding, tassen, te weten draagtassen, multifunctionele sporttassen, rugzakken en handtassen.	KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.

31. De waren van het ingeroepen recht vallen onder de algemene categorie die in het bestreden depot is opgegeven ("kleding" en "hoofddeksels"), waardoor kan worden aangenomen dat de waren dezelfde zijn (zie in die zin: GEU, arrest ELS, T-388/00, 23 oktober 2002).

32. Wat de waren "schoeisel" van verweerder betreft, is het Bureau van oordeel dat deze waren soortgelijk zijn aan de kledingstukken in klasse 25 van opposant. Deze waren worden alle door de mens gedragen met hetzelfde doel, namelijk het lichaam bedekken en beschermen. Bovendien zijn deze waren vaak afkomstig van dezelfde producenten en richten ze zich ook vaak tot dezelfde consument. Daarnaast worden ze veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden. Zo is het gebruikelijk dat men in één en dezelfde winkel zowel kledingstukken, schoeisel als hoofddeksels aantreft. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren eenzelfde herkomst toedichten. Deze waren zijn dus soortgelijk (in die zin GEU, Giordano, T-483/08, 16 december 2009).

Conclusie

33. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LOLĚ	lola

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, te weten "LOLĚ". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters, "lola". Het ingeroepen recht is weergegeven in hoofdletters en het bestreden teken in kleine letters. Echter, Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

37. De eerste drie letters van het ingeroepen recht komt identiek en in dezelfde positie voor in het bestreden teken. Enkel de laatste letter verschilt. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Merk en teken zijn echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu deze in één keer als een geheel worden waargenomen.

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

39. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen. Het enige verschil in uitspraak is gelegen in de slotklank. De eerste lettergreep en het begin van de tweede zijn identiek.

40. Op auditief vlak geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. De mogelijk verschillende klemtoon waarnaar verweerder verwijst, zorgt er niet voor dat de overeenstemming geheel wordt tenietgedaan.

41. Het Bureau concludeert dan ook dat er sprake is van een zekere mate van overeenstemming op auditief vlak.

Begripsmatige vergelijking

42. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Het teken verwijst naar een meisjesnaam. Het betreft hier een eigennaam zonder enige betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

43. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. 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, beide reeds geciteerd).

46. 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, reeds geciteerd). De waren in kwestie zijn gericht op een breed publiek. Op basis van de gehanteerde warenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

47. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol.

48. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. De stelling van

opposant dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht evenmin nadere bespreking.

49. Gezien de onderlinge samenhang tussen de identiteit en soortgelijkheid van de waren en de mate van overeenstemming van de tekens op visueel en auditief vlak, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

50. Verweerder grijpt de stukken die opposant heeft ingediend ter ondersteuning van de ingeroepen bekendheid aan om deze deels te beoordelen als gebruiksbewijzen en deels voor de bekendheid. Verweerder heeft echter in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat als voorwaarde 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).

51. Verweerder merkt tot slot nog op dat de daadwerkelijke activiteiten van partijen verschillen (zie punt 24). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de 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).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2011065 wordt toegewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1310189 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- klasse 25 (*alle waren*)

55. Behoudens andersluidend besluit in de tweede oppositie tegen dit depot, wordt het Benelux depot met nummer 1310189 wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht:

- klasse 12 (*alle waren*)
- klasse 29 (*alle waren*)

- klasse 30 (*alle waren*)
- klasse 41 (*alle diensten*)
- klasse 43 (*alle diensten*)

56. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 april 2016

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri