



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2011069**

**van 11 april 2016**

- Opposant:** **Lola's Cupcakes Limited**  
Hillsdown House 1st Floor  
32 Hampstead High Street  
London NW3 1QD  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**  
Drentsestraat 4  
3812 EH Amersfoort  
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Europese inschrijving 11543451**  
LOLA'S
- Ingeroepen merk 2:** **Europese inschrijving 12919445**  
LOLA'S CUPCAKES
- 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 17 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
  - EU-merk met nummer 11543451, ingediend op 4 februari 2013 en ingeschreven op 12 juni 2014, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 30, 35 en 43 van het woordmerk "LOLA's";
  - EU-merk met nummer 12919445, ingediend op 28 mei 2014 en ingeschreven op 20 oktober 2014, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 30, 35 en 43 van het woordmerk "LOLA'S CUPCAKES".
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijvingen.
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 16 juli 2015 is tegen klasse 25 van hetzelfde depot een oppositie ingesteld. Deze oppositie is onder nummer 2011065 in behandeling genomen.
8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 21 juli 2015.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 september 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 september 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 29 november 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 25 november 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 november 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 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 meent dat in de ingeroepen rechten het element LOLA het meest dominante en onderscheidende element is. Aangezien het bestreden teken louter bestaat uit dit element, zijn de tekens volgens opposant op visueel vlak sterk gelijkend. Ook op auditief vlak is opposant van oordeel dat LOLA het meest kenmerkende en onderscheidende deel is van de ingeroepen rechten. Hij concludeert dat er eveneens sprake is van een sterke auditieve overeenstemming.

16. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat de aanduiding LOLA een bekende meisjesnaam is. De bezits-s in de ingeroepen rechten geeft nog eens extra aan dat het hier om een persoonsnaam gaat, aldus opposant. Om die reden concludeert opposant dat er een sterke conceptuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

17. De waren in klasse 29 van het teken acht opposant soortgelijk aan de waren in klasse 30 van de ingeroepen rechten, omdat de eerste bestanddelen zijn van de laatste. De waren in klasse 30 en de diensten in klasse 43 van het bestreden teken zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten in respectievelijk klasse 30 en klasse 43 van de ingeroepen rechten.

18. Op grond van het voorgaande, verzoekt de opposant om de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren voor wat betreft alle waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 en de verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder stelt dat door de volgorde van vastlegging door opposant van de merken LOLA's en LOLA'S CUPCAKES, deze laatste blijkt geeft van het feit dat het hier om een beschrijvend merk gaat. Iets van een persoon. Daarmee verschilt het van zijn teken.

20. Volgens verweerder is er geen sprake van auditieve verwarring of gelijkenis. De klemtoon van de merken en het teken ligt immers anders. In tegenstelling tot de merken bevat het teken geen "bezitachtig" karakter door het ontbreken van de 's.

21. Door de toevoegingen aan het woord LOLA in de beide ingeroepen rechten heeft opposant volgens verweerder afstand genomen van de mogelijkheid om "LOLA" als kenmerkend deel van zijn merk te registreren. Verweerder stelt dat opposant de begripsmatige gelijkenis niet heeft onderbouwd en zijn betoog juist argumenten omvat die deze gelijkenis ontkrachten. Immers, opposant gebruikt het merk als het ware om aan te geven dat het om "van Lola" gaat. Hiervan is geen sprake bij het teken.

22. Verweerder verzoekt op grond van het voorgaande de oppositie af te wijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 tekens*

26. 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).

27. 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 gezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LOLA'S	lola

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters gevolgd door een apostrof en nog één letter. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters. 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).

30. 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 eerste vier letters van het ingeroepen recht komt identiek en in dezelfde positie voor in het bestreden teken. In het ingeroepen recht betreft het de bezitsvorm of genitief, waardoor het grondwoord gevolgd wordt door een apostrof en de medeklinker S.

31. Hoewel het hier korte merken betreft waarbij de verschillen eerder opvallen, is het Bureau van oordeel dat de loutere toevoeging op het einde van het ingeroepen recht van de bezitsvorm, die bovendien visueel afgescheiden is van het in de tekens identiek voorkomende woord LOLA door de apostrof, onvoldoende is om de sterke mate van visuele overeenstemming teniet te doen.

32. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

33. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen. Het enige verschil in uitspraak is gelegen in de toevoeging van de S-klank op het einde van de tweede lettergreep van het ingeroepen recht.

34. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

35. Het Bureau concludeert dan ook dat er sprake is van een sterke overeenstemming op auditief vlak.

*Begripsmatige vergelijking*

36. Merk en teken verwijzen allebei naar de meisjesnaam "LOLA". Het betreft hier een eigennaam zonder enige betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*Conclusie*

37. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

***Vergelijking van de waren en diensten***

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 29 Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
KI 30 Brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; Bakkerswaren; Bakkerijproducten; Preparaten bereid uit banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Taarten; Banketbakkerswaren; Pasteien [hartige taarten]; Ronde cakejes; Koekjes; Snacks op basis van granen; Koekjes; Desserts; Nagerechten (bakkerswaren); Brood; Broodjes; Brioches; Chocolade; Dranken op basis van chocolade; Suikergoed; Roomijs; Frozen yoghurt; Roomijs, desserts; Ijsdesserts; Kant-en-klare desserts [op basis van chocolade]; Kant-en-klare desserts [suikerbakkerswaren];	KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker.

Kant-en-klare desserts [banketbakkerswaren].	
<p>Kl 35 Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan bakkerswaren en dranken om de klant in staat te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen; Detailhandel (bakkerijen) in de vorm van verkoop van bakkerijproducten en -dranken; Detailhandel met betrekking tot de verkoop van bakkerijproducten en -dranken; Bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising; Dienstverlening door een franchisegever, te weten hulp bij exploitatie of beheer van een commerciële onderneming; Bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising, met name een franchisegever op het gebied van bakkerswaren, verkoop van bakkerswaren, en catering, en de verstrekking daarvan; Diensten van een franchiseverlener en/of geleverd door een franchiseverlener, te weten het overbrengen van commerciële knowhow aan franchisenemers (franchising), beheer van commerciële zaken van franchiseondernemingen, advisering met betrekking tot reclame voor franchisenemers, zakelijk advies en verstrekking van zakelijk advies en zakelijke informatie door franchiseverleners aan franchisenemers met betrekking tot franchising, zakelijke raadgeving aan franchisenemers en zakelijke raadgeving geleverd door franchiseverleners aan franchisenemers met betrekking tot franchising, zakelijke raadgeving inzake franchising, zakelijke ondersteuning geleverd door een franchiseverlener aan een franchisenemer met betrekking tot franchising en tot het opzetten en exploiteren van franchiseondernemingen, verschaffing van zakelijke ondersteuning door een franchiseverlener aan een franchisenemer bij het opzetten van een franchiseonderneming; Het verschaffen van zakelijke ondersteuning door een franchisegever aan een franchisehouder bij het exploiteren van franchises; Raadgeving, advisering en informatie ten behoeve van of met betrekking tot een of alle van de voornoemde diensten</p>	

voor zover begrepen in deze klasse; Geen van de voornoemde diensten met betrekking tot alcoholhoudende dranken.	
KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Restaurantdiensten; Zelfbedieningsrestaurants; Cafetariadiensten; Café-restaurants; Zelfbedieningscafetaria's; Snackbardiensten; Bakkerijen; Raadgeving, advisering en informatie ten behoeve van of met betrekking tot alle voornoemde diensten voorzover begrepen in deze klasse.	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

#### Klasse 29

41. Hoewel de waren in klasse 29 eveneens voedingsmiddelen zijn, net als de waren in klasse 30 van het ingeroepen recht, betreft het hier waren die naar hun aard verschillend zijn. Mogelijk zullen één of meer van de waren uit klasse 29 van het teken gebruikt kunnen worden bij de bereiding van de waren uit klasse 30 van het ingeroepen recht. Er is echter geen sprake van complementariteit, noch van een concurrerend karakter. Er is evenmin sprake van soortgelijkheid met de overige diensten van het ingeroepen recht.

#### Klasse 30

42. De waren "brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs" komen *expressis verbis* voor in klasse 30 van merk en teken en zijn dus identiek.

43. De waren "meel en graanpreparaten" van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren "bakkerijproducten". Immers zijn meel en graanpreparaten essentiële bakkerij-ingrediënten die worden gebruikt bij het bakken en die door bakkers, gespecialiseerde verkoopkanalen of supermarkten worden aangeboden. Tevens zijn de "graanpreparaten" ook soortgelijk aan de "snacks op basis van granen" in klasse 30 van het ingeroepen recht.

44. De waar "cacao" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "chocolade; dranken op basis van chocolade". Cacao is het hoofdbestanddeel van producten van chocolade en wordt tevens gebruikt als aanduiding voor chocolade(dranken).

45. Er is sprake van een lichte mate van soortgelijkheid tussen de waren "koffie, thee, koffiesurrogaten" en de diensten "restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); cafetariadiensten; café-restaurants" in klasse 43 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn complementair aan gastronomische diensten, daar zij een essentieel element zijn op de menukaart van cafés en restaurants. Bovendien bestaan er verschillende business modellen waarbij er niet alleen sprake is van de verkoop van de waren in kwestie, maar ook het verstrekken van deze waren ter consumptie. De consument zal in deze gevallen kunnen denken dat de waren en de diensten eenzelfde herkomst hebben.

46. De overige waren, te weten "rijst, tapioca, sago; suiker" zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Hoewel het hier ook om voedingsmiddelen gaat, betreft het hier



waren met een andere aard dan de waren van opposant. Bovendien is er geen sprake van een concurrerend en complementair karakter met de waren en diensten van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 43*

47. De dienst "restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)" komt *expressis verbis* voor in de klasse 43 van merk en teken en is derhalve identiek.

48. De dienst "tijdelijke huisvesting" is soortgelijk aan de diensten met betrekking tot restaurantie (het verstrekken van voedsel) van opposant. Het is namelijk zeer gebruikelijk dat men in een hotel ook een maaltijd kan nuttigen of dat er roomservice besteld kan worden (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2001854 GOODFELLA's, 21 augustus 2008).

#### *Conclusie*

49. De waren zijn deels niet soortgelijk, deels in lichte mate soortgelijk en deels identiek, dan wel sterk soortgelijk. De diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

50. 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.

51. 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).

52. 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 en diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten 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.

53. 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 relevante waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

54. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identiek dan wel soortgelijk bevonden waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

**B. Conclusie**

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

56. Aangezien de waren- en dienstenlijst van het tweede ingeroepen recht geen waren of diensten bevat die tot een andere conclusie kunnen leiden met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten wordt het tweede ingeroepen recht om proceseconomische redenen niet verder vergeleken. Immers kan deze vergelijking niet een ander eindresultaat van de onderhavige beslissing tot gevolg hebben.

**IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2011069 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1310189 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 30: Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs.
- klasse 43 (*alle diensten*)

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

- klasse 12 (*alle waren*)
- klasse 25 (*alle waren*)
- klasse 29 (*alle waren*)
- klasse 30: Rijst, tapioca, sago; suiker
- klasse 41 (*alle diensten*)

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

Den Haag, 11 april 2016

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri