

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(voorheen Benelux-Merkenbureau)

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 20 juli 2007

N° 2000155

Opposant: **LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.**

Via Montebelluna, 5/7
I-31040 Trevignano (Treviso)
Italië

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13
NL-2517 JS Den Haag
Nederland

Merken: ingeroepen recht 1:  (internationale inschrijving 455058)
ingeroepen recht 2: **LOTTO** (internationale inschrijving 455059)
ingeroepen recht 3:  (internationale inschrijving 489770)
ingeroepen recht 4:  (internationale inschrijving 490541)

tegen

Verweerder: **Talpa TV B.V.**

Zevenend 45-IV
NL-1251 RL Laren
Nederland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**

De Lairessestraat 159
NL- 1075 HK Amsterdam
Nederland




Betwiste merk: **LOTTE** (Benelux inschrijving 790142)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 januari 2006 heeft verweerder middels een spoedinschrijving het woordmerk LOTTE ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 25, 38 en 41. De spoedinschrijving is onder inschrijvingsnummer 790142 in behandeling genomen. Deze spoedinschrijving is gepubliceerd op 26 januari 2006.

2. Op 30 maart 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere internationale inschrijvingen:

- woord-beeldmerk  (internationale inschrijving 455058) ingediend op 31 juli 1980 voor waren in de klassen 25 en 28 en
- woordmerk LOTTO (internationale inschrijving 455059) ingediend op 31 juli 1980 voor waren in de klassen 25 en 28 en
- woord-beeldmerk  (internationale inschrijving 489770) ingediend op 6 november 1984 voor waren in de klassen 18, 25 en 28 en
- woord-beeldmerk  (internationale inschrijving 490541) ingediend op 1 februari 1985 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.

3. Bovendien roept opposant twee algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs in:

- woord-beeldmerk 
- woordmerk LOTTO

4. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 6 april 2006.

5. De oppositie is ingesteld tegen de waren aangeduid in de klasse 25 van de betwiste spoedinschrijving.

6. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

7. 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") (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna "BMW")).

8. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

9. Verweerder heeft op 27 maart 2006 het depot waartegen de oppositie is gericht in klasse 25 beperkt door sportkleding expliciet uit te sluiten. Op 21 april werd dit door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") aan beide partijen medegedeeld.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juni 2006. Het Bureau heeft op 15 juni 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Op 11 augustus 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierbij meldt opposant dat hij het niet meer nodig acht om de twee oorspronkelijk ingeroepen algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs (zie punt 3) te handhaven.
13. Bij gebreke aan een tweede identieke exemplaar, verzond het Bureau een verzoek aan de opposant om een tweede exemplaar van de argumenten en stukken in te dienen. De opposant kreeg hiervoor de tijd tot en met 16 oktober 2006. Op 23 augustus 2006 ontving het Bureau het tweede exemplaar van de argumenten en op 6 september het tweede exemplaar van de stukken. Deze zijn op 15 september 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 november 2006 werd gegeven om hierop te reageren.
14. Op 18 oktober 2006 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik, hetgeen aan opposant werd medegedeeld op 26 oktober 2006 met een termijn tot en met 26 december 2006.
15. Op 11 december 2006 ontving het Bureau de bewijzen van gebruik van de opposant, dewelke doorgestuurd werden aan de verweerder op 18 december 2006 met een reactietermijn tot en met 18 februari 2007.
16. Op 13 februari 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik van de opposant. Deze reactie is op 27 februari 2007 door het Bureau aan opposant verzonden.
17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3 sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, sub b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.
19. Opposant werpt op dat rekening dient te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het aanvallende merk. Hij voert verder aan dat er meer acht moet worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bovendien meent hij dat er een hoge mate van auditieve en visuele gelijkheid bestaat en dat het eventueel door de tegenpartij in haar verweer

naar voren te brengen argument gebaseerd op een begripsmatig verschil daar niet aan af doet. Opposant is trouwens van mening dat de naam LOTTE, afgezien van het feit dat het een verbastering is van de naam Charlotte, geen enkele betekenis heeft.

20. Opposant stelt verder dat door de vrijwillige warenbeperking in klasse 25 verweerder al min of meer toegegeven zou hebben dat er een verwarringwekkende overeenstemming tussen de merken bestaat. Hij wijst er bovendien op dat LOTTO niet enkel sportkleding fabriceert, maar eveneens vrije tijdskleding en – schoeisel, alsook onderkleding en shirts en dat de grens tussen sportkleding en andere kledingsoorten tegenwoordig nog zeer moeilijk te trekken is.

21. In subsidiaire orde argumenteert opposant dat de inschrijving daarenboven zou moeten geweigerd worden op basis van artikel 3 lid 2, sub c BMW (zie huidig artikel 2.3, sub c BVIE) omdat door het gebruik van het merk LOTTE zonder geldige reden onrechtvaardig voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk LOTTO.

22. Opposant stelt dat rekening dient te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk. Bij zijn argumenten voegt hij documentatie waaruit zou blijken dat LOTTO een zeer bekend merk is.

23. Verweerder betwist dat opposant voldoende gebruik van de ingeroepen rechten aantoont in het Beneluxgebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van publicatie van het depot waartegen oppositie is ingesteld. Uit de stukken blijkt niet dat de opposant artikelen heeft geleverd aan Benelux-afnemers die daadwerkelijk het woordmerk LOTTO omvatten, aldus verweerder. Verweerder is van oordeel dat de facturen slechts gebruik van een handelsnaam met logo aantonen.

24. Voor wat de overeenstemming tussen de merken betreft, verwijst verweerder naar rechtspraak dat een begripsmatig verschil opweegt tegen de visuele en fonetische gelijkenissen. Beide merken verschillen immers begripsmatig sterk van elkaar. Het merk van opposant is terug te vinden in het Van Dale woordenboek en LOTTE is zowel in België als Nederland een meisjesnaam. Verweerder betwist stellingname van opposant dat hij impliciet akkoord zou zijn gegaan met het bestaan van auditieve en visuele overeenstemming.

25. Teneinde tot een minnelijke regeling te komen was verweerder bereid een warenbeperking aan te tekenen, omdat LOTTO zich voornamelijk zou richten op sportkleding en meer in het bijzonder op sportschoeisel en niet op "gewone" kledij. De waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

26. Verweerder is van oordeel dat door de intrekking van de ingeroepen rechten gebaseerd op algemeen bekende merken, de bekendheid geen enkele rol meer dient te spelen.

27. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

28. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

29. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

30. De oppositie is bijgevolg ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29, lid 2 Uitvoeringsreglement (hierna "UR") dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Beneluxgebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

32. Overeenkomstig regel 1.29, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 26 januari 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 26 januari 2001 tot 26 januari 2006.

33. Opposant heeft volgende gebruiksbewijzen overgelegd:

- Facturen;
- Advertentiemateriaal;
- Internetartikels;
- Catalogi.

34. Voorafgaandelijk wenst het Bureau op te merken dat de door de opposant ingediende documenten die betrekking hebben op de periode na 26 januari 2006 buiten beschouwing worden gelaten bij het beoordelen van het gebruik.

Facturen

35. De facturen naar afnemers in de Benelux hebben respectievelijk betrekking op de periode 19/2/2003 tot en met 13/3/2006 (Luxemburgse afnemers), de periode 1/12/2003 tot en met 1/3/2006 (Belgische afnemers) en de periode 27/2/2002 tot en met 27/4/2006 (Nederlandse afnemers).

36. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het beeldelement dat op deze facturen gebruikt wordt, afwijkt van de ingeroepen rechten (zie infra, punt 43).

Advertentiemateriaal

37. Het ingediende advertentiemateriaal is grotendeels afkomstig uit Nederlandse en Belgische publicaties. Enkele publicaties vermelden ook Luxemburg. Het materiaal heeft betrekking op de periode 2002 tot en met 2006.

38. Bovenvermeld advertentiemateriaal toont voornamelijk sportschoenen en in het bijzonder voetbal- en tennisschoenen met daarop de ruit uit het beeldelement van de ingeroepen rechten 455058 en 490541 en onderaan de advertentie wederom de modernere versie van dezelfde ingeroepen woord-beeldmerken. Enkele advertenties tonen ook schoenen met daarop het logo (de ruit) en het gestileerde wordelement. Het logo (de ruit) of het wordelement/-merk komen in sommige advertenties ook op kledingstukken voor.

Internetartikels

39. Wat het eerste artikel betreft, is de bron onduidelijk. Het lijkt om een persbericht van opposant te gaan. Er kan echter niet precies worden vastgesteld van wanneer dit dateert. De enige referentie in het artikel naar een datum is "*Sinds 1 januari 2006 draagt Lotto vol trots...*" waardoor men kan aannemen dat dit artikel van na deze datum is.

40. Bij het tweede artikel is wel de datum vast te stellen, te weten 31 maart 2005, maar dit toont geen gebruik aan in het Benelux-gebied, waardoor ook dit artikel niet weerhouden kan worden.

Catalogi

41. Verweerder werpt terecht op dat de catalogi betrekking hebben op de collecties van het najaar 2006. Zelfs al houdt men rekening met het in de mode-branche gebruikelijke vooruitlopen op de seizoenen, kan niet aangenomen worden dat hierdoor gebruik kan worden aangetoond in de periode voorafgaand aan 26 januari 2006.

Conclusie

42. Vooreerst dient opgemerkt dat bij de beoordeling van de gebruiksbewijzen dient nagegaan te worden of er al dan niet sprake is van normaal gebruik. Dit houdt in dat het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie (het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor het is ingeschreven) moet worden gebruikt, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden, zoals onder andere de aard van de waren, kenmerken van de markt, omvang en frequentie van gebruik, enz (zie arrest HvJEG, *ANSUL*, 11 maart 2003).

43. Daar er slechts op niet-significante onderdelen een afwijkende vorm bestaat tussen de merken zoals weergegeven in de gebruiksbewijzen en deze uit het register, is het Bureau van oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven – conform artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE – niet wordt gewijzigd. Uit de bewijzen blijkt dat het merk op volgende wijze wordt gebruikt:



44. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de opposant de ingeroepen rechten gebruikt om de waren van zijn onderneming te onderscheiden en dat er dus, in tegenstelling tot hetgeen verweerder poneert, wel degelijk sprake is van merkgebruik. Bovendien blijkt uit de gebruiksbewijzen normaal gebruik, teneinde voor die waren een daadwerkelijke afzet te vinden, en heeft de opposant voldoende aangetoond gebruik te maken van al de ingeroepen rechten.

45. Aangezien de opposant echter het bewijs van het gebruik van de oudere merken slechts levert voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zal het Bureau de beslissing krachtens regel 1.17, lid 1, sub e UR baseren op dat deel van de waren of diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond (zie in die zin arrest GEA, 23 oktober 2002, *ILS*). In casu is geen gebruik aangetoond voor de waren uit klasse 18 en 28 van de ingeroepen rechten, waardoor bij de vergelijking van de waren enkel de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten in acht zullen worden genomen.

B.2. Verwarringsgevaar

46. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 BMW) 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, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

47. Artikel 2.3, sub a en b (voorheen artikel 3, lid 2, sub a en b BMW) 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".

48. Op basis van het bovenstaande kan het standpunt van opposant dat indien er geen gelijksoortigheid van alle waren van klasse 25 zou worden aangenomen, de inschrijving van het merk LOTTE alsnog moet worden geweigerd op basis van artikel 3 lid 2 sub c BMW (zie punt 21) niet bijgetreden worden, aangezien dit in het kader van de oppositieprocedure niet aan de orde is. Artikel 2.14 BVIE voorziet immers uitdrukkelijk de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld en dit is niet het geval voor overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Zich beroepen op artikel 2.3, sub c is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

49. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de 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 (arresten HvJEG, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, *Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges*, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, *Marca Mode/Adidas*, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, *Flügel-flesje*, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, *N-20060227-1*, 27 februari 2006).

B.2.1. Vergelijking van de waren

50. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest *Canon*, reeds geciteerd).

51. De oppositie is tegen alle waren uit de klassen 25 gericht.

52. Bij vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

53. Zoals hierboven (zie punt 45) reeds vermeld wordt bij de vergelijking van de waren geen rekening gehouden met de waren in klasse 28, aangezien opposant hiervoor geen gebruiksbewijzen heeft overlegd.

OPPOSITIE GEBASEERD OP	OPPOSITIE GERICHT TEGEN
<p>KI 25 Kledingstukken, daaronder begrepen laarzen, schoenen en pantoffels, in het bijzonder kledingstukken voor sport en vrije tijd, sportschoenen en schoenen voor de vrije tijd.</p>	<p>KI 25 Kleding, met uitzondering van sportkleding; hoofddeksels.</p>

54. Bij vergelijking van de waren in klasse 25 stellen we vast dat kleding(-stukken) *expressis verbis* zowel in de warenlijst van de ingeroepen rechten als het betwiste teken terug te vinden is.

55. Hoofddeksels kunnen eveneens als kledingstukken beschouwd worden, of op zijn minst als soortgelijk worden beschouwd. Naast de gespecialiseerde winkels, zijn hoofddeksels immers ook in de zaken waar andere kledingstukken worden verkocht te vinden. Zoals het Gerecht van Eerste Aanleg recent oordeelde, moet bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, "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 van klasse 25 [...] Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming.” (GEA, PIRANHA, zaaknr. T 443/05, 11 juli 2007, r.o. 50)

56. Noch de warenbeperking die door verweerder werd uitgevoerd, noch de specificering "in het bijzonder van kledingstukken voor sport alsook sportschoenen" bij het ingeroepen recht nemen weg dat er nog steeds sprake is van soortgelijkheid. Immers is het vandaag de dag gewoon geworden dat kledingmerken ook sportievere collecties op de markt brengen en, zoals opposant aangeeft, wordt sportkleding ook steeds vaker los van sportieve activiteiten gedragen.

B.2.2. Vergelijking van de tekens

57. 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 (HvJEG, *Sabèl-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

Visuele vergelijking

58. De te vergelijken tekens zijn voor wat internationale inschrijving 455059 betreft de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LOTTO	LOTTE

59. Het ingeroepen recht is een woordmerk: LOTTO.

60. Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is het woordmerk LOTTE.

61. Beide merken in kwestie bestaan uit vijf letters, waarvan enkel de laatste letter verschilt. In het merk eindigt het woord op de klinker "O" en in het teken op de klinker "E". Er dient opgemerkt dat bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het woorelement dominant is, het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. In casu is het Bureau van oordeel dat het eerste identieke gedeelte duidelijk herinnerd zal worden en dat dit een belangrijke invloed zal hebben op de totaalindruk van het merk.

62. Het oudere merk is visueel sterk overeenstemmend met het betwiste teken.

Auditieve vergelijking

63. De eerste vier letters van beide tekens zijn identiek [lott], waardoor de beginuitspraak van de merken en het teken overeenstemmend is. Het feit dat beide tekens eindigen op een verschillende klinker zorgt er echter voor dat de eindklank verschillend is. Ook hier zal het eerste identieke gedeelte voornamelijk de aandacht van de consument trekken.

64. Voor wat betreft de ingeroepen rechten, is er geen uitgesproken verschil in uitspraak afhankelijk van de moedertaal van het in aanmerking komend Benelux-publiek. Wat het betwiste teken "LOTTE" betreft zal dit enigszins anders zijn. In het Frans wordt het als [lɔt] uitgesproken en in het Nederlands als [lɔtte]

65. De tekens zijn in fonetisch opzicht meer dan gemiddeld overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

66. Op begripsmatig vlak zijn het woordelement "LOTTO" van de ingeroepen rechten en het betwiste teken "LOTTE" niet overeenstemmend. Immers, "LOTTO" heeft in de Benelux-talen een duidelijke betekenis, die onmiddellijk door het publiek wordt begrepen. Het van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal definieert lotto immers als "*een loterij met een inzet op één of meer getallen*". Dat dit woord in het Frans met één t wordt geschreven doet hier geen afbreuk aan. Het woord heeft immers dezelfde afkomst (het italiaanse woord lotto) en dezelfde betekenis. Ook "LOTTE" heeft een begripsmatige betekenis, aangezien het voornamelijk in het Nederlandstalige gebied van de Benelux een populaire meisjesnaam is. In tegenstelling tot hetgeen opposant beweert, heeft het woordelement "LOTTE" in het Franstalige gedeelte van de Benelux wel degelijk een betekenis, het is immers een soort vis.

67. Beide merken hebben geen betekenis voor de betreffende waren.

68. Zoals verweerder terecht opwerpt, is het vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, 14 oktober 2003, *BASS*; arrest GEA, 3 maart 2004, *ZIRH*; arrest HvJEG, 12 januari 2006, *Picasso-Picaro*).

69. Aangezien beide woorden een verschillende begripsmatige betekenis hebben die duidelijk is voor het Benelux-publiek zou dit de visuele en auditieve overeenstemming kunnen neutraliseren. Het Bureau is in casu van oordeel dat dit hier niet het geval is (zie verder, punt 75).

C. Besluit

70. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens een rol.

71. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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).

72. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken of sportartikelen, 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.

73. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). In onderhavig geval beschikt het Bureau niet over enige informatie waaruit kan worden afgeleid dat dit in casu anders zou zijn. De consument zal met dergelijke waren in aanraking komen bij het winkelen, waarbij kledingstukken op elkaar liggen of naast elkaar hangen.

74. 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*, reeds geciteerd).

75. Gezien enerzijds de identiteit of minstens zeer hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren van de ingeroepen rechten en die van het betwiste teken en anderzijds de grote overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Immers, zijn de visuele en auditieve aspecten in casu van dergelijk groot belang en kan het begripsmatig verschil dit niet voldoende neutraliseren.

76. Daar reeds verwarringsgevaar werd geconstateerd, komt het Bureau niet toe aan de beoordeling van de bekendheid die opposant inroept (zie punt 22). Het argument van verweerder dat door intrekking van de twee ingeroepen rechten gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, de bekendheid geen enkele rol meer speelt, is echter niet bij te treden. Immers, kan de bekendheid – los van artikel 6bis Verdrag van Parijs – een rol spelen bij de beoordeling van de beschermingsomvang en het onderscheidend vermogen. Dit blijkt al uit het bestaan van artikel 2.3, sub c BVIE (zie punt 48), maar ook bij het hier aan de orde zijnde artikel 2.3, sub b BVIE speelt bekendheid een rol. Het Hof van Justitie oordeelde trouwens in de zaak Sabèl/Puma dat *"het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een*

overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit" (zie o.a. HvJEG, arrest *Sabèl-Puma*, reeds geciteerd).

IV BESLISSING

77. De oppositie wordt geheel toegewezen.

78. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen recht met internationale inschrijving 455059, dienen de overige ingeroepen rechten niet meer inhoudelijk behandeld te worden.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

79. Oppositie met nummer 2000155 gegrond is.

80. De spoedinschrijving voor de Benelux voor de waren in klasse 25 doorgehaald wordt.

81. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32 Uitvoeringsreglement (voorheen 6sexies, onder E BMW juncto artikel 52 lid 3 Uitvoeringsreglement), aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE (voorheen 6sexies, onder E van de BMW).

Den Haag, 20 juli 2007

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys