



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 juni 2009
N° 2002528

Opposant: **LOLLIPOPS S.A.**
11 rue Greneta
75003 PARIS
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
1170 Bruxelles
België

Ingeroepen recht: **LOLLIPOPS** (Internationale inschrijving 768275)

tegen

Verweerder: **Sascha Bruggink**
Vrijstraat 25
5611 AT Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1148728)

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

1. Op 4 december 2007 heeft verweerder voor waren in de klassen 20 en 25 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1148728 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2007.

2. Op 27 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving (nummer 768275) van het, op 30 juli 2001 ingediende gecombineerd woord-/beeldmerk, voor waren in de klassen 14 en 25:



3. Opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 25 van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 maart 2008 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid van de oppositie. Immers kwamen de opposantgegevens op het ingediende oppositieformulier niet overeen met de gegevens van het register. Opposant kreeg een termijn tot en met 18 maart 2008 om stukken in te dienen waaruit blijkt dat een verzoek tot naamswijziging werd ingediend bij het Internationale Bureau.

8. Op 17 maart 2008 diende opposant de gevraagde stukken in. Aangezien uit deze stukken bleek dat er een geldig verzoek was ingediend, heeft het Bureau op 8 april 2008 de mededeling van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gestuurd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 mei 2008. Het Bureau heeft op 21 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 21 juli 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Aangezien verweerder zijn adres had gewijzigd, heeft het Bureau op 12 juni 2008 de opposant hiervan op de hoogte gebracht.

11. Op 4 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 4 september 2008 om bewijzen van gebruik gevraagd. Dit verzoek is op 19 september 2008, samen met de mededeling dat verweerder Merk-Echt als gemachtigde heeft aangesteld, naar opposant gestuurd. Opposant kreeg hierbij een termijn van twee maanden om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

13. Opposant diende op 17 en 19 november 2008 gebruiksbewijzen in. In de eerste zending werd duidelijk melding gemaakt dat dit het eerste deel van de stukken was. Al deze bewijsstukken werden op 27 november 2008 aan verweerder toegezonden, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 27 januari 2009 om te reageren op de ingediende argumenten en bewijzen.

14. Op 27 januari 2009 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is op 3 februari 2009 door het Bureau aan de opposant verzonden.

15. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant is van oordeel dat respectievelijk LOLLIPOPS en LOLLY.POP de dominante bestanddelen zijn van het ingeroepen recht en het geopponeerde teken. Door de beperkte verschillen tussen de tekens is opposant van oordeel dat deze in visueel opzicht overeenstemmen en op fonetisch vlak zeer overeenstemmend zijn. Conceptueel meent opposant dat de tekens identiek zijn.

19. De conflicterende waren zijn identiek, aldus opposant. Voor deze waren gelden er volgens hem geen redenen om aan te nemen dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

20. Gelet op het bovenstaande, bestaat er volgens opposant een risico op verwarring. Hij verzoekt dan ook om de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik.
22. Verweerder merkt op dat de adresgegevens van opposant niet overeenkomen met deze van de merkhouders van het ingeroepen recht. Derhalve heeft hij de indruk dat aan de voorwaarden van artikel 2.14, lid 1 en lid 2 BVIE niet is voldaan. Hij verzoekt het Bureau dit te controleren en in dergelijk geval de oppositie verder buiten behandeling te laten.
23. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat de contracten geen bewijs aantonen van normaal gebruik in de Benelux. Immers zijn de contracten in het Engels ingediend (zonder vertaling) en wordt het ingeroepen beeldmerk hierin niet als zodanig gebruikt. Verder komen de gegevens van de verschillende contracten niet overeen met deze van opposant, waardoor hij meent dat deze zijn aangegaan door een andere partij.
24. De verwijzing naar een website met een .fr-extensie toont volgens verweerder geen gebruik aan in de Benelux. Deze website richt zich immers duidelijk naar Frankrijk. Tevens volstaat in dit kader een loutere verwijzing naar een website volgens verweerder niet.
25. De ingediende facturen zijn opgesteld in het Frans en er werd geen vertaling meegezonden. Een deel is van na de relevante periode, het is onduidelijk om welke waren het gaat en het beeldmerk komt niet als zodanig voor op de facturen.
26. Voor de andere ingediende documenten geldt ook dat deze naar oordeel van verweerder geen normaal gebruik aantonen in de Benelux voor de relevante waren. Hij verzoekt op basis hiervan de oppositie af te wijzen.
27. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat opposant toch voldoende bewijs heeft aangetoond, dan stelt verweerder dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoger dan gemiddeld, daar deze waren met veel aandacht en zorg gekozen worden. De tekens verschillen visueel door de grafische elementen en fonetisch is er sprake van geen of een geringe mate van overeenstemming tussen de tekens. De tekens verwijzen volgens verweerder deels naar hetzelfde begrip ("lolly"), het bestreden teken verwijst ook deels naar een ander begrip, namelijk "kind" (door gebruik van het woord "pop"). Begripsmatig is er sprake van een geringe mate van overeenstemming, aldus verweerder.
28. Verweerder stelt dat het duidelijk is dat de waren identiek zijn, maar dat dit door de verschillen tussen de merken niet tot verwarring zal leiden.
29. Verder werpt verweerder nog op dat hij reeds 34 jaar actief is onder de naam LOLLY POP in dezelfde branche en er in deze lange periode nimmer verwarring is geweest tussen de naam en de tekens van partijen.
30. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het depot voor inschrijving te accepteren en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Overeenkomstig regel 1.29 van het uitvoeringsreglement 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.

33. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 12 december 2007. De relevante gebruikperiode loopt dus van 12 december 2002 tot 12 december 2007. Het ingeroepen recht is gedeponereerd op 30 juli 2001. Op dat ogenblik werd nog geen inschrijvingsdatum vastgesteld. Overeenkomstig de geldende regels dateert de inschrijving van voor de start van de relevante gebruikperiode en is derhalve het verzoek om gebruiksbewijzen gegrond.

34. In antwoord op de vraag om gebruiksbewijzen heeft opposant de volgende stukken ingediend:

- i. Facturen;
- ii. Brochures;
- iii. Prints van de website www.lollipops.fr;
- iv. Bestelbonnen;
- v. Distributiecontracten.

35. Opposant heeft facturen ingediend met betrekking tot de periode 2004 tot en met 2008, die zijn gericht aan vennootschappen in België en Nederland. Al deze facturen vermelden bovenaan het volgende logo:



36. Verder heeft opposant kopieën van brochures ingediend met betrekking tot de volgende seizoenen: lente/zomer 2002, lente/zomer 2004, lente/zomer 2005, herfst/winter 2006/2007. De brochures tonen onder andere afbeeldingen van schoenen en laarzen, (hand)tassen, riemen, hoeden, badkleding, sjaals, kettingen en t-shirts. Ook deze brochures vermelden het bij randnummer 35 vermelde logo, weergegeven in verschillende kleuren.

37. De stukken van de website zijn alle afkomstig van de website www.lollipops.fr. De afdrucken dateren van 13 november 2008. Dus van na de relevante periode.

38. Slechts twee van de ingediende bestelbonnen vermelden "LOLLIPOPS". Op een bestelbon van 3 december 2007 wordt het weergegeven als vetgedrukt woord en op een bestelbon van 10 maart 2007 wordt het in het bovenstaand lettertype weergegeven in een felroze kleur.

Beoordeling

39. Ook het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dat merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, is te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEA, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006).

40. De verschillen tussen het ingeschreven merk en het gebruikte merk liggen in het gebruik van kleine letters in plaats van hoofdletters en van de afwijkende eerste letter L. Deze letter „L” wordt immers meer gestileerd – een grote, vette zwarte hoofdletter, met daarin in het wit figuratieve elementen – weergegeven in het ingeschreven merk dan in de bewijzen van gebruik. Deze letter trekt de aandacht en neemt een dominante plaats in de totaalindruk van het merk.

41. Er werd geen enkel bewijs ingediend dat het merk van opposant tijdens de referentieperiode is gebruikt, aangezien de relevante documenten niet zijn te beschouwen als bewijzen van het gebruik van het oudere merk. Hoewel het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd, als gebruik van het merk is te beschouwen, wordt in het onderhavige geval door het gebruik van een grafisch volledig anders weergegeven teken het onderscheidend vermogen van het merk gewijzigd. Het gebruik van het genoemde merk is dan ook niet aangetoond (zie in deze zin GEA, arrest GIORGIO AIRE, reeds aangehaald).

B. Overige argumenten van partijen

42. Verweerder stelt dat de adresgegevens van opposant niet overeenkomen (zie supra, 22) en verzoekt het Bureau dit te controleren. Niet alleen zijn de adresgegevens van de opposant geen ontvankelijkheidsvereiste voorzien in regel 1.18 jo 1.16 van het Uitvoeringsreglement, tevens blijkt uit het internationale register dat dit het oude adres van de opposant betreft, waardoor er geen reden is om de oppositie buiten behandeling te laten.

43. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 30). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

C. Conclusie

44. Aangezien opposant geen bewijs heeft geleverd van gebruik van het merk, gedurende de relevante periode, dient niet verder ingegaan te worden op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

45. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

46. Oppositie met nummer 2002528 niet gegrond is.
47. Het Benelux depot met nummer 1148728 ingeschreven wordt.
48. Opposant 1.000 euro verschuldigd is aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne