



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003242**  
**van 29 september 2009**

**Opposant:** **LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.**  
Via Montebelluna, 5/7  
31040 Trevignano (Treviso)  
Italië

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk:** ***lotto***  
(Europese inschrijving 2109312)

*tegen*

**Verweerder:** **Wilbert Megens**  
Prins Bernhardstraat 27  
5104 HC Dongen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Postbus 30177  
3001 DD Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **LOTT**  
(Benelux depot 1159174)

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

1. Op 13 mei 2008 heeft verweerder het woordmerk LOTT ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 5, 43 en 44. Deze merkaanvraag is onder depotnummer 1159174 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2008.

2. Op 25 augustus 2008 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 2109312, ingediend op 28 februari 2001 en ingeschreven op 27 juli 2006 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 28, van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren aangeduid in de klasse 3 van het betwiste depot 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 en ter kennis gebracht van partijen op 8 september 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 november 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 17 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 17 januari 2009 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.

9. Op 27 november 2008 diende opposant argumenten in. Deze werden op 10 december 2008 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 10 februari 2009 om hierop te reageren.

10. Op 6 februari 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is op 13 februari 2009 door het Bureau aan opposant verzonden.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van de merken in kwestie.

### A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant bestaat er een hoge mate van auditieve overeenstemming tussen de tekens, aangezien zij slechts verschillen op de niet beklemtoonde klinker O op het einde. Aangezien de eerste vier letters identiek zijn, is er tevens sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming, aldus opposant. Verder is er volgens opposant ook zonder meer een conceptuele overeenkomst. Zo heeft LOTTO, volgens het Bureau in een eerdere beslissing, een vaststaande betekenis in de Benelux talen. Aangezien er bij een "lotto" in het algemeen "loten" aan te pas komen is er dan ook een hoge mate van conceptuele overeenstemming, meent opposant. De extra letter in het bestreden teken doet hier niks aan af, aldus nog opposant.

15. Met betrekking tot de waren stelt opposant dat deze identiek, dan wel soortgelijk zijn. Dit draagt volgens opposant bij aan een groter gevaar voor verwarring onder consumenten.

16. Opposant meent dat het gebruik van het teken als merk voor de in klasse 3 genoemde waren een ernstige inbreuk zou betekenen op de rechten van de opposant op het bekende merk LOTTO en dat derhalve de aanvraag tot inschrijving van dit teken niet moet worden gehonoreerd.

### B. Reactie van verweerder

17. Verweerder stelt in eerste instantie de mening te delen van opposant dat de waren in klasse 3 identiek zijn. Echter, gezien het feit dat de producten van verweerder uitsluitend te verkrijgen zijn in eigen "beautysalons", zal de consument volgens hem niet verward zijn.

18. Verweerder gaat verder in op zijn activiteiten als groot- en detailhandel en stelt dat zijn producten via totaal andere distributiekanaalen worden aangeboden dan die van opposant.

19. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat het ingeroepen recht uit vijf letters en twee lettergrepen bestaat, daar waar het teken uit vier letters en slechts één lettergreep bestaat. Volgens verweerder wordt de O op het einde van het merk lang uitgesproken, dit in tegenstelling tot de T-klank op het einde van het teken. Hierdoor is er volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming tussen de tekens.

20. Verweerder is verder van mening dat de visuele overeenstemming tussen het ingeroepen beeldmerk en het bestreden woordmerk niet zodanig is dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Zo zal de consument door de bekendheid van het lettertype van het ingeroepen merk, direct het merk LOTTO herkennen en zal daarmee de kans op verwarring met het teken LOTT niet aanwezig zijn.

21. Noch het merk, noch het teken hebben volgens verweerder een specifieke betekenis met betrekking tot de waren in klasse 3, waardoor de begripsmatige vergelijking derhalve buiten beschouwing dient te blijven.

22. Gezien het voorgaande is verweerder van mening dat de oppositie onterecht is ingediend en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het teken in te schrijven. Tevens verzoekt verweerder de opposant in de kosten verwijzen overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

### 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 eerste dag van de maand volgende op 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 (HvJEG, 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***

26. 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).

27. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	KI 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen.

28. De waren in klasse 3 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht. De waren zijn derhalve identiek, hetgeen bovendien ook tussen partijen *in confesso* is.

### **Vergelijking van de tekens**

29. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

30. 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.

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b><i>lotto</i></b>	<b>LOTT</b>

### *Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit vijf zwarte dikke en schuin gedrukte letters, lotto.

34. Het teken waartegen oppositie ingesteld wordt, is een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters, te weten LOTT.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders. De grafische weergave van het ingeroepen recht, bestaat immers uit een lettertype waarvan de schrijfwijze nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Dit zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het aangevraagde merk dan de letters waaruit het bestaat (zie in deze zin GEA, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008).

36. Beide merken delen dezelfde vier identieke beginletters in dezelfde positie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het woordelement dominant is, het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt (zie GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). 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.

37. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in sterke mate overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

38. De eerste vier letters van beide tekens zijn identiek [lott], waardoor de beginuitspraak van merk en teken overeenstemmend is. Het feit dat het merk nog een extra klinker bevat, zal hierbij echter voor een auditief verschil zorgen. Niettemin, dient ook hier opgemerkt te worden dat in beginsel het eerste identieke gedeelte voornamelijk de aandacht van de consument zal trekken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald).

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op auditief vlak in sterke mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Op begripsmatig vlak zijn het woordelement "LOTTO" van de ingeroepen rechten en het betwiste teken "LOTT" 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 (zie BBIE, oppositiebeslissing LOTTO/LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

41. Het bestreden teken heeft geen dergelijke betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

42. Het is 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, zoals verweerder lijkt te beweren (zie supra, 21). 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. GEA, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEG, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

43. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het ingeroepen recht een dergelijke vaststaande betekenis. Niettemin stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

44. De totaalindruk van merk en teken stemt op visueel en auditief vlak in sterke mate overeen. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een vaststaande betekenis. Deze is echter onvoldoende om de sterke overeenstemming op visueel en auditief vlak te neutraliseren.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

45. 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.

46. 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, reeds geciteerd).

47. 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). Op het gebied van de schoonheids- en verzorgingsproducten is de aandacht van het publiek van een gemiddeld niveau (zie BBIE, oppositiebeslissing AIRA/AIRE, 2000208, 12 juni 2007).

48. De waren kunnen worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Het argument van verweerder inzake de verschillen in distributiekanaalen, kan niet weerhouden worden, aangezien dit geenszins blijkt uit de registergegevens waarop het Bureau zijn beslissing dient te baseren.

49. De waren worden zowel verkocht in supermarkten, als in gespecialiseerde winkels, zoals parfumerieën, apothekers, drogisten en schoonheidssalons. Op al deze plaatsen zullen de waren gewoonlijk op rekken worden uitgesteld teneinde een visuele appreciatie door de consumenten mogelijk te maken (zie GEA, Sir/Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). De visuele overeenstemming zal dus een belangrijke rol spelen.

50. 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 (zie HvJEG, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu werd bekendheid wel ingeroepen, maar niet aangetoond, waardoor dus dient uitgegaan te worden van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

51. Verweerder lijkt te stellen dat de beschermingsomvang van het ingeroepen recht beperkter is, daar het in deze opmaak bekend is (zie supra, 20). Deze stelling is strijdig met de rechtspraak inzake de beschermingsomvang van bekende merken, aangezien deze merken nu eenmaal een ruimere beschermingsomvang genieten.

## **B. Conclusie**

52. De totaalindruk van merk en teken stemt zowel op visueel als op auditief vlak in sterke mate overeen. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. Deze betekenis is echter onvoldoende om de grote overeenstemmingen op visueel en auditief vlak te neutraliseren. Immers speelt voor deze waren het visuele aspect een belangrijke rol en betreft het identieke waren.

53. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

54. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

55. Oppositie met nummer 2003242 gegrond is.

56. Het Benelux depot met nummer 1159174 niet wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte, namelijk de waren in klasse 3.

57. Het Benelux depot met nummer 1159174 wel ingeschreven wordt voor de overige waren en diensten in de klassen 5, 43 en 44 waartegen de oppositie niet was gericht.

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

Den Haag, 29 september 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman