

# COUR DE JUSTICE

## BENELUX

### GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE*

**C 2021/19/7**

#### ARREST

*Inzake:*

**MOOOI B.V.**

*Tegen:*

**DE HEER SAID OUAMAR**

*Procestaal: Nederlands*

#### ARRET

*En cause :*

**MOOOI B.V.**

*Contre:*

**DE HEER SAID OUAMAR**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

#### GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBURG  
TEL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

#### GREFFE

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBOURG  
TÉL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

***TWEEDE KAMER***  
***C 2021/19/7***

**Arrest van 18 april 2023**

in de zaak C 2021/19

*Inzake*

de vennootschap naar Nederlands recht  
**MOOOI B.V.**,  
gevestigd te Breda, Nederland,

verzoekster,

hierna te noemen: verzoekster,  
vertegenwoordigd door mr. Chaimers Hoyneck van Papendrecht,  
advocaat te Rotterdam, Nederland

*Tegen*

**de heer Said Ouamar**,  
gevestigd te Almere, Nederland,

verweerder,

hierna te noemen: verweerder,  
vertegenwoordigd door mr. R. van Gulik te Breda, Nederland

**De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

1. Bij op 20 oktober 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna : het hof – ingekomen verzoekschrift tot hoger beroep, met bijlagen, heeft verzoekster het hof verzocht het hoger beroep gegrond te verklaren en de hierna genoemde beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna : het Bureau – van 20 augustus 2021 te

vernietigen. Bij deze beslissing is de door de verzoekster op 6 januari 2020 gedane oppositie met nr. 2015776, ingesteld tegen de inschrijving van de door verweerder op 30 oktober 2019 gedane aanvraag van het gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk voor waren in de Nice klassen 11, 14, 18, 20 en 25 onder het nummer 1405010



**ZOMOOI**

(hierna ook: het teken) afgewezen en is beslist dat de Benelux aanvraag wordt ingeschreven, met veroordeling van verzoekster in de kosten van de procedure voor het Bureau.

Verzoekster heeft het hof verzocht dat de oppositie ingesteld door haar tegen deze Benelux merkinschrijving integraal wordt toegewezen.

2. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend tegen het verzoekschrift, ingekomen op 3 januari 2022 bij het hof. Daarin vordert hij de voornoemde beslissing van het Bureau te bevestigen en het verzoek van verzoekster af te wijzen. Hij vordert verzoekster te veroordelen in de kosten van het geding voor het hof
3. Verzoekster heeft daartegen schriftelijk een repliek geuit, ingekomen bij het hof op 14 februari 2022.
4. Verweerder heeft daartegen schriftelijk een dupliek geuit, ingekomen bij het hof op 31 maart 2022.
5. De procedure is schriftelijk bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling.
6. De proceduretaal is Nederlands.

#### De feiten en de procedure bij het Bureau

7. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
8. Op 30 oktober 2019 werd door verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



**ZOMOOI**

voor waren in de klassen 11, 14, 18, 20 en 25. De aanvraag werd onder nummer 1405010 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2019.

9. De oppositie door verzoekster ingesteld bij het Bureau is gebaseerd op artikel 2.14 lid 1, artikel 2.14, lid 2, sub a en het in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE bedoelde verwarringsgevaar.
10. De oppositie van verzoekster is gebaseerd op de volgende eerdere merken, en dit voor alle waren en diensten ervan :
- Uniemerkt 18054483, te weten het woordmerk MOOOI, ingediend op 24 april 2019 en ingeschreven op 3 oktober 2019 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 27 en 42;
  - Uniemerkt 13967393, te weten het gecombineerde woord-/beeldmerk,

m o o o i

ingediend op 21 april 2015 en ingeschreven op 26 augustus 2015 voor waren in de klassen 3, 11, 20, 21, 24 en 27.

11. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag.
12. De bestreden beslissing werd gebaseerd op de motivering dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen. De beslissing overweegt, samengevat, dat het publiek niet zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van gelijke of overeenstemmende waren. Derhalve werd in de bestreden beslissing niet meer overgegaan tot een vergelijking van de waren en diensten.

#### De argumentatie voor het Benelux-Gerechtshof

##### Argumentatie van verzoekster

13. De argumentatie van verzoekster kan als volgt worden samengevat :
- er is sprake van schending door het Bureau van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE door te oordelen dat er onvoldoende overeenstemming is tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken en door te oordelen dat de totaalindrukken van de merken verschillen, daar er wel degelijk overeenstemming is;
  - de vergelijking tussen de tekens moet in hun geheel plaatsvinden, en het is verkeerd, zoals het Bureau ten onrechte doet, om bepaalde elementen in de vergelijking weg te laten omdat zij bijvoorbeeld (qua compositie) kleiner zijn weergegeven of omdat de elementen niet onderscheidend zijn;
  - ten onrechte oordeelt het Bureau dat voor het bestreden teken het woorelement "ZOMOOI" verwaarloosbaar is, althans kent het Bureau in de vergelijking onvoldoende gewicht toe aan dat element en dat het gebruik van de cirkel in het bestreden teken een relevant verschil tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken oplevert;

- het wordelement "ZOMOOI" in het bestreden teken is (ook visueel) niet verwaarloosbaar; immers heeft het publiek meer aandacht voor de woordbestanddelen dan voor de beeldelementen;
- dat wordelement ZOMOOI is niet uitsluitend beschrijvend, is prominent en duidelijk leesbaar weergegeven in het teken en krijgt meer importantie doordat het relevante publiek het zal opvatten als nadere aanduiding van de erboven geplaatste letters ZM;
- de ingeroepen merken zijn inherent onderscheidend voor de waren en diensten waar de ingeroepen merken voor zijn ingeschreven, hetgeen alleen al volgt uit het feit dat de merken zijn ingeschreven door het EUIPO;
- door gebruik hebben de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen verkregen;
- de merken stemmen in visueel opzicht overeen en in auditief en begripsmatig opzicht in hoge mate overeen;
- de waren waarvoor het teken is aangevraagd en de ingeroepen merken zijn ingeschreven zijn deels identiek en deels overeenstemmend; er is sprake van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken.

14. In haar schriftelijke repliek op het verweerschrift van verweerder haalt verzoekster bijkomend, samengevat, het volgende aan :

- de door verweerder aangehaalde afkorting van het bestreden teken, "ZM", is een bestanddeel dat als afkorting zal worden gepercipieerd en dat, al dan niet in combinatie met een eenvoudige cirkel, niet als het dominante deel van het teken beschouwd zal worden;
- die afkorting zal door het publiek niet separaat worden uitgesproken;
- derhalve blijft gelden dat sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen beide merken en van verwarringsgevaar.

#### Argumentatie van verweerder

15. De argumentatie van verweerder kan als volgt samengevat worden :

- de ingeroepen merken hebben geen sterk onderscheidend vermogen; wat verzoekster aanvoert inzake producties, de gebruiksintensiteit van de ingeroepen merken, hun marktaandeel, de geografische omvang van het merkgebruik en de marketinginvesteringen, is onvoldoende om aan te nemen dat de ingeroepen merken bekend zijn in de zin van artikel 2.20 (2)(c) van het BVIE of dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben gekregen. Uit al die gegevens blijkt niet dat de ingeroepen merken bekend zijn bij een aannemelijk deel van het relevante publiek;
- ook blijkt niet dat de ingeroepen merken als gevolg van het gebruik of de marketinginvesteringen door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten en niet als een beschrijvende aanduiding. Ook de grootte van het marktaandeel van verzoekster draagt daar niet aan bij;

- de totaalindruk van de beide merken leidt tot de vaststelling dat er geen overeenstemming is; de visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking ervan leidt telkens voor de daaruit voortvloeiende globale beoordeling van het verwarringsgevaar tot de conclusie van een gebrek aan dergelijke overeenstemming;
- voor de visuele vergelijking wordt door verzoekster voorbij gegaan aan het opvallende en onderscheidende element ZM; de ingeroepen merken en het teken hebben een verschillend aantal letters; die van verzoekster bevatten ook geen grafisch element; de plaatsing van de letter O in de merken en het teken leidt wegens het verschil in plaatsing niet tot visuele overeenstemming;
- voor de fonetische vergelijking stelt verzoekster ten onrechte dat bij het teken door het element "ZO" de nadruk ligt op de O-klank; het publiek zal niet voorbij gaan aan het dominante en onderscheidende element "ZM"; bij de ingeroepen merken ligt de nadruk wel op de O-klank;
- het is niet juist dat het publiek deze afkorting ZM niet zal uitspreken; het publiek zal juist eerder de afkorting ZM uitspreken dan het beschrijvende element ZoMooi;
- MOOOI heeft geen betekenis; slechts met veel omhalen en doordenken kunnen de ingeroepen merken gezien worden als een overtreffende trap van het woord "mooi", welke gedachte het publiek niet zal hebben; ZOMOOI in het teken is beschrijvend en is wel een overtreffende trap van het woord MOOI;
- hoewel een deel van de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven en het teken is aangevraagd identiek dan wel soortgelijk zijn, geldt dit niet voor het bestreden teken en de ingeroepen merken;
- het standpunt van verzoekster dat het element "ZoMooi" in het bestreden teken minstens eenzelfde mate aan onderscheidend vermogen bevat als het element "ZM" is onjuist;
- het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoger dan gemiddeld; de bedoelde waren en diensten van verzoekster worden met veel aandacht en zorg gekozen en behoren niet tot dagelijks aan te schaffen waren en/of diensten; bij aankoop zal het relevante publiek op het merk van die waren en/of diensten letten; er zal dan ook niet een directe relatie gelegd worden tussen beide merken door de duidelijke verschillen tussen de ingeroepen merken en het teken;
- er bestaat geen gevaar voor verwarring daar de ingeroepen merken en het teken niet overeenstemmen, waardoor een eventuele overeenstemming tussen de waren niet ter zake doet;

16. In zijn dupliek haalt verweerder nog bijkomend aan dat

- het element "ZM" in het bestreden merk onder meer door de plaatsing en grootte van dit element in een vette zwarte cirkel, ten opzichte van het element "ZOMOOI" een centrale positie in het merk heeft;

## Beoordeling door het hof

### Ontvankelijkheid van het verzoekschrift in hoger beroep

17. Het beroep is tijdig is ingesteld en voldoet aan de vormvoorschriften zodat het beroep van verzoekster ontvankelijk is.

### Gegrontheid van het hoger beroep

18. Verzoekster voert vooreerst aan dat de ingeroepen merken door gebruik een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen en zelfs bekend zijn in de zin van artikel 2.20, lid 2, sub c BVIE en dat dit aspect niet is meegewogen in de bestreden beslissing van het Bureau.
19. Verzoekster stelt verder dat het Bureau met de bestreden beslissing artikel 2.2ter, lid1, sub b BVIE heeft geschonden door ten onrechte te beslissen dat het bestreden teken niet overeenstemt met de ingeroepen merken en dat het Bureau ten onrechte vervolgens het al dan niet bestaan van een gevaar voor verwarring bij het publiek niet meer heeft onderzocht vanuit de vraag naar de vergelijking voor waren of diensten waarvoor zulks het geval zou zijn.
20. Bij een oppositie (in tegenstelling tot een vordering wegens inbreuk) moet worden onderzocht of er gevaar van verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het aangevraagde merk kan worden gebruikt (HvJEU 12 juni 2008, O2/Hutchison, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ov. 66 en 67). Bij de beoordeling of een teken en een ouder merk dermate overeenstemmen dat zij bij het relevante publiek direct of indirect verwarring kunnen stichten met betrekking tot de betrokken waren en/of diensten, gaat het om de waarschijnlijkheid dat het publiek kan geloven dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld in het licht van de totaalindruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek wekken, rekening houdend met de relevante omstandigheden van het geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van onderscheidingskracht – intrinsiek of verkregen door gebruik – van het oudere merk. Er moet een reëel gevaar van verwarring bestaan bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden (HvJEU 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, ov. 19 e.v.; HvJEU 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, ov. 57 e.v. en de daar aangehaalde rechtspraak).
21. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van het oudere merk en het teken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (HvJEU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, ov. 19). De globale beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen een teken en een ouder merk, dient te

berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij deze beoordeling speelt de perceptie van het teken en het merk door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan. Het feit dat het teken en het merk in hun geheel moeten worden beoordeeld, sluit niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld teken of merk bij het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden kan worden gedomineerd door een of meerdere bestanddelen ervan (GEU 13 december 2011, Meica/BHIM (Schinken King), T-61/09, ECLI:EU:T:2011:733, ov. 46; HvJEU 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, ov. 41; HvJEU 6 oktober 2005, Medion/Thomson, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, ov. 29). De mate van overeenstemming tussen een teken en een merk moet objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Het zijn de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens die van belang zijn (EUIPO/Equivalenza, reeds aangehaald, ov. 71-73).

#### *Het relevante publiek en het aandachtsniveau*

22. In beginsel vormt de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, die normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig is, het relevante publiek (HvJEU 18 juni 2002, Philips/Remington, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, ov. 63). In het kader van een oppositie moet, voor zover in casu van belang, het publiek worden onderzocht dat normaliter de waren en/of diensten afneemt waarvoor het teken is aangevraagd en het oudere merk is geregistreerd, en dus niet de waren en diensten waarvoor, noch de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of (waarschijnlijk) in de toekomst zullen worden gebruikt (O2/Hutchison, ov. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, T.I.M.E. Art/BHIM, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, ov. 59). Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijnsen Handel, reeds aangehaald, ov. 26).
23. Verzoekster voert aan dat het aandachtsniveau van het relevante publiek voor de betrokken waren en diensten normaal is. Alle waren zijn gericht op het grote publiek met een normaal aandachtsniveau.
24. Verweerder stelt dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger dan gemiddeld is onder meer omdat het gaat om waren die met zorg worden gekozen, onder meer passend moeten zijn in het al bestaande interieur, en die niet dagelijks aangeschaft worden.
25. De relevante waren van zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken houden met name verband met de inrichting van ruimtes en betreffen zowel (elektrische) verlichting en andere elektrische apparaten als meubelen en aanverwante waren. Voorts betreft het, kort gezegd, juwelen en kledingstukken. Het teken is daarnaast nog aangevraagd voor leder en kunstleder en aanverwante producten in klasse 18 (zie hierna).
26. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.



27. De betrokken waren zijn bestemd voor het algemene publiek dat bij de aanschaf daarvan in het algemeen een normaal gemiddeld aandachtsniveau heeft. Wellicht heeft (een deel van) het publiek bij de aanschaf van duurdere meubels, verlichting, elektrische apparaten, juwelen en kleding een hoger aandachtsniveau, maar nu het laagste aandachtsniveau bepalend is, gaat het hof ervan uit dat het aandachtsniveau van het relevante publiek normaal gemiddeld is

*Al dan niet overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken*

28. Vervolgens moet beoordeeld worden of het bestreden teken met de ingeroepen merken overeenstemt. Daarbij moet uitgegaan worden van de totaalindruk die door de intrinsieke kwaliteiten van de ingeroepen merken en het bestreden teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, waarbij rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen. Omstandigheden zoals de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk en de omstandigheden waaronder de waren onder merk en teken in het algemeen worden aangeboden, moeten pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking worden genomen.
29. Bij de beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidingskracht van de samenstellende bestanddelen van de ingeroepen merken en het bestreden teken. In dit verband dient erop te worden gewezen dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld teken/merk, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen het teken en het merk dan bestanddelen met een zeer ruime onderscheidingskracht, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door dit teken/merk opgeroepen totaalindruk (GEU 8 juli 2020, Pablosky/EUIPO (Easystem), T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310, ov. 42).

Visuele overeenstemming

30. De oudere merken zijn enerzijds een woordmerk en anderzijds een woord-/beeldmerk, bestaan uit het wordelement "MOOOI" , geschreven, wat dit laatste woord-/beeldmerk betreft, in een "rond", zwart, lettertype. Ze bestaan uit 5 letters.
31. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het heeft een zwarte cirkel met daarin de letters "ZM" waarbij de "M" de "Z" raakt, doch halverwege naar beneden is geplaatst. Eronder is het wordelement "ZOMOOI" toegevoegd, zijnde de samenvoeging van de woorden "zo" en "mooi", aan elkaar geschreven, en dit met in totaal wat dat element betreft, 6 letters.
32. Verweerder hecht, wat de al dan niet visuele overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken betreft, een groter belang aan het element gevormd door de letters "ZM" en de zwarte cirkel. Hij stelt dat het gaat om een opvallend en onderscheidend element "ZM".
33. Het hof volgt verweerder daarin niet. Dit element is niet in die mate doorslaggevend bij het zien van het bestreden teken dat de nadruk visueel wordt bepaald door dit element. Het betreft geen apart te beschouwen dominant bestanddeel van het merk dat los is te zien van het eronder aangebracht wordelement "ZOMOOI", waarvan ZM de afkorting

is.. Het gaat niet om een element dat een centrale positie in het teken verworven heeft, waaraan een groter gewicht zou moeten worden toegekend bij het zien van het teken dan aan het eronder aangebrachte wordelement "ZOMOOI" Bij samengestelde tekens zoals het bestreden teken heeft het wordelement eerder een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Het publiek verwijst eerder naar het teken door gebruik te maken van het wordelement. De aandacht van het publiek zal bij beschouwing van het bestreden teken naar het oordeel van het hof evenzeer uitgaan naar het woord "ZOMOOI, dat dan ook even bepalend is voor de totaalindruk van het teken als de cirkel met de letters ZM.

34. Voorts acht het hof bij de visuele vergelijking van de ingeroepen merken met het bestreden teken het gegeven dat beide 3 maal het gebruik van de letter "O" inhouden van belang.
35. Gelet op het voorgaande concludeert het hof dat de ingeroepen merken, die slechts bestaan uit het woord MOOOI en het bestreden teken visueel in gemiddelde mate overeenstemmen.

#### Fonetische overeenstemming

36. De ingeroepen merken bevatten het wordelement "MOOOI", zijnde één wordelement. Het bestreden teken bevat het wordelement ZOMOOI, waarvan het woord "MOOI" onderdeel uitmaakt, welk woord met 2 x de letter "O", in plaats van 3 maal, zoals in de ingeroepen merken, is geschreven. Bij uitspraak van het woord "MOOOI" en het woord "MOOI" door het relevante publiek bestaat evenwel geen relevant onderscheid.
37. Verweerder voert aan dat de toevoeging van het element "ZO" in het bestreden merk, samen genomen met het onderscheidend element "ZM" leidt tot de vaststelling dat de nadruk ligt op het element "ZO" en de lettercombinatie "ZM" zodat een duidelijk fonetisch verschil bestaat tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk.
38. Het hof kan verweerder daarin niet volgen. Het is niet waarschijnlijk, zoals verweerder aanhaalt, dat het relevante publiek bij uitspraak een duidelijke nadruk legt op het onderdeel "ZO" in het wordelement "ZOMOOI" van het bestreden teken. Het is evenmin waarschijnlijk dat het relevante publiek bij duiding van het bestreden teken eerder zal refereren aan het wordelement "ZM", dan aan het wordelement "ZOMOOI" daarin. Het wordelement "ZM" bevat immers geen klinkers en kan, althans zal aldus niet als één woord worden uitgesproken, waardoor het naar het oordeel van het hof juist niet het dominante fonetisch element is van het bestreden merk. De verwijzing van verweerder naar andere merken die een afkorting inhouden om dit te staven, is niet ter zake dienend. Bij de door hem aangehaalde merken gaat het om (bekende) merken waarbij ook de afkorting bekend is bij het relevante publiek door gebruik (zijnde "H&M" en "V&D") terwijl door de toevoeging van het teken "&" de uitspraak van de letters voor de hand ligt en waardoor het probleem van het ontbreken van (een) klinker(s) bij het uitspreken wordt opgelost. Voor de overige aangehaalde merken kan bezwaarlijk vol gehouden worden dat zij veeleer bekend zijn door de fonetische uitspraak van de afkorting ervan (zoals "LV" voor "Louis Vuitton", "CC" voor "Coco Chanel" en "GG" voor "Guess").

39. Dat bij uitspraak door het relevante publiek de nadruk op het onderdeel en element "ZO" zou komen te liggen, eerder dan dat dit een gelijkmatige uitspraak van beide lettergrepen van het wordelement "ZOMOOI" zou inhouden, acht het hof niet aannemelijk. Dat geldt ook voor de stelling van verweerder dat het wordelement "ZM" eerder apart zou worden uitgesproken als een afkorting dan het wordelement "ZOMOOI" in het bestreden teken (Gerecht EU 13 september 2018, T-418/17, ECLI:EU:T:2018:540; EUIPO Oppositie beslissing 10 januari 2022, No B 3 135 452, p. 4.; EUIPO Oppositie beslissing 6 oktober 2021, No. B 3 130 829 p. 3; Gerecht EU 23 september 2015, T-60/13, ECLI:EU:T:2015:677).
40. Derhalve moet verzoekster gevolgd worden in haar stelling dat minstens bij een deel van het relevante publiek, zo niet al bij het geheel ervan, de toevoeging van het element "ZO" in het onderaan staande wordelement van het bestreden teken een benadrukking van de "O"-klank tot gevolg zal hebben, daar waar fonetisch de ingeroepen merken eveneens een benadrukking van de "O"-klank in zich houden.
41. Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken gaat het hof ervan uit dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk zoals het bestreden teken, eerder overeenstemt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen. De beoordeling van gemeenschappelijke woordonderdelen is belangrijk voor de fonetische vergelijking van merken. Een gelijksoortige algemene fonetische indruk zal met name afhangen van deze gemeenschappelijke woordonderdelen. Zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken bevatten een wordelement verwijzend naar wat in de Nederlandse taal begrepen wordt als het woord "mooi", dat op dezelfde wijze zal worden uitgesproken. Vanuit fonetisch oogpunt verschillen de ingeroepen merken en het bestreden teken wel in lengte en ritme: de ingeroepen merken hebben maar één lettergreep, terwijl het bestreden teken wat het dominerende wordelement "ZOMOOI" betreft, uit twee lettergrepen bestaat, waarbij echter het tweede deel van dat wordelement hetzelfde wordt uitgesproken en dezelfde inhoudelijke betekenis heeft als dat van de ingeroepen merken.
42. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de ingeroepen merken en het bestreden merk fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen.

#### Begripsmatige overeenstemming

43. Zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken bevatten een soortgelijk wordelement, namelijk een wordelement dat begripsmatig verwijst naar het Nederlandstalige woord "mooi", dat een duidelijke betekenis heeft. Dit geldt zowel voor de ingeroepen merken, ook al is het eigenlijke wordelement "MOOI" in de Nederlandse taal geen woord of begrip met enige betekenis op zich, als voor het bestreden teken, dat ook begripsmatig een onderdeel heeft dat verwijst naar het begrip en het Nederlandstalige woord "mooi". Voor het bestreden teken gaat het wegens de toevoeging van het wordelement "ZO", voorafgaand aan "MOOI", in weerwil van hetgeen voorgehouden door verweerder, om een aanduiding die wordt begrepen als (een overtreffende trap van) "mooi". Dat het teken ook voorzien is van een beeldelement en de letters ZM doet niet af aan de begripsmatige overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het het teken, dat met name wordt bepaald door het wordelement ZOMOOI

44. Gelet op het voorgaande besluit het hof dat de ingeroepen merken en het bestreden teken begripsmatig sterk overeenstemmen.

#### Tussenconclusie

45. Aangezien de ingeroepen merken en het bestreden merk visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen en begripsmatig sterk overeenstemmen, geldt dat de totaalindruk door deze opgeroepen bij het relevante publiek, gelet op het gemiddelde aandachtsniveau, overeenstemt. Derhalve moet worden onderzocht of de aangeboden waren en/of diensten identiek en/of soortgelijk zijn en, zo ja, of er verwarringsgevaar bestaat.

#### Gelijkheid of overeenstemming van diensten en waren

46. Bij de beoordeling van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren en diensten en de vergelijking ervan moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die verband houden met het verband tussen de waren of diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd en die waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, zoals hun aard, bestemming en gebruikswijze (in het algemeen) en hun concurrerend of aanvullend karakter. De vraag is of er tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, gelet op de bestaande handelspraktijken, te verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zal toeschrijven. De waren of diensten zijn in beginsel ook identiek :
- indien het oudere merk is ingeschreven voor waren of diensten die tot een algemene categorie van waren of diensten behoren en de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd onder die ruimere aanduiding vallen, en
  - indien het teken is aangevraagd voor waren of diensten die tot een algemene categorie van waren of diensten behoren en de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven onder die ruimere aanduiding vallen
47. De vergelijking heeft betrekking op de volgende (klassen van) waren:

Ingeroepen merken (MOOOI)	Betwiste merkaanvraag (ZOMOOI)
Klasse 11	Klasse 11
Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, vries-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten; sanitaire apparaten en installaties; verlichtingsarmaturen; lampen, lampenkappen en verlichting; kroonluchters; baden; douches; sauna-installaties; fornuizen; kookgerei (elektrisch); afzuigkappen; luchtafzuigkappen; kranen; haarden; asladen voor haarden; haardroosters; sierfontein	Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; verlichtingsinstallaties, -apparatuur, -eenheden, -toestellen en -armaturen; lampen; interieurverlichting; lichtobjecten, spots; lampenkappen; lampenkaphouders; decoratieve verlichting; lichtsnoeren voor decoratieve doeleinden; decoratieve feestverlichting; lampions; decoratieve verlichting in de vorm van letters, cijfers en symbolen; elektrische kaarsen;

<i>(Uniemerck 18054483 en Uniemerck 13967393)</i>	onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.
<p>Klasse14</p> <p>Edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten. <i>(Uniemerck 18054483)</i></p>	<p>Klasse 14</p> <p>Edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; klokken; horloges; sporthorloges; lederen horlogebanden en horlogebanden; sieraden, waaronder kettingen, hangers, armbanden, ringen en oorbellen; broches; sierspelden; juwelendoosjes; sleutelhangers, -bedeltjes en -kettingen; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.</p>
	<p>Klasse18</p> <p>Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen, waaronder schoudertassen, draagtassen en handtassen; rugzakken; portemonnees; portefeuilles; toilettassen; make-uptasjes.</p>
<p>Klasse 20</p> <p>Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde beelden, kunstwerken en modellen (voornamelijk van hout, was, gips of plastic) <i>(Uniemerck 18054483 en Uniemerck 13967393)</i></p>	<p>Klasse 20</p> <p>Meubelen, waaronder tafels, kasten, banken en stoelen; spiegels; lijsten; fotolijsten; wisselijsten; kussens en sierkussens; matrassen; opbergdozen en opbergmanden, niet van metaal; kapstokken; kapstokhaken, niet van metaal; planken (wandmeubelen); kunstvoorwerpen, kunstwerken, beelden, ornamenten en decoraties van materialen zoals hout, was, pleister of plastic, voor zover begrepen in deze klasse; Onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.</p>
<p>Klasse 25</p> <p>Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; ceintuurs; sjaals; ondergoed. <i>(Uniemerck 18054483)</i></p>	<p>Klasse 25</p> <p>Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; riemen [kleding] en ceintuurs; sjaals en dassen.</p>

48. De ingeroepen merken en het bestreden teken zijn ingeschreven respectievelijk aangevraagd voor wat betreft de klassen 11, 14, 20 en 25 voor identieke, althans zeer overeenstemmende waren. Verweerder heeft niet bestreden dat de waren in klassen 11, 14 en 25 deels identiek zijn en deels ten minste overeenstemmen. Voor zover de waren bedoeld in die klassen waarvoor het teken is aangevraagd uitgebreider zijn en vallen onder de algemene categorie van waren waarvoor het merk is ingeschreven zijn zij identiek. In klasse 11 geldt dat voor alle waren daar het alle elektrische waren voor verlichting betreft. In klasse 14 geldt dat ook voor alle waren daar het gaat om waren voor tijdsaanduiding als te dragen apparaat (horloges) dan wel juwelen. In klasse 20 geldt dat voor alle waren daar het alle meubelen of onderdelen van meubelen of sierstukken te plaatsen in de binnenruimte van gebouwen betreft. In klasse 25 geldt dat ook voor alle waren.
49. Voor zover de oppositie gericht is tegen de waren bedoeld in de klasse 18, "lederwaren", moet onderzocht worden of de daarin bedoelde waren soortgelijk zijn met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. In zoverre de aangeduide waren in deze klasse eveneens aangeduid kunnen worden als "kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, ceintuurs, sjaals" en "ondergoed", waarvoor de merken zijn ingeschreven in klasse 25 of daarmee overeenstemmen omdat het publiek kan denken dat zij dezelfde herkomst hebben, zijn zij soortgelijk. Dit geldt volgens het hof voor "*leder en kunstleder*"; "*reiskoffers en koffers; paraplu's*", "*tassen, waaronder schoudertassen, draagtassen en handtassen; rugzakken; portemonnees; portefeuilles; toilettassen; make-upstasjes*". Dit geldt daarentegen niet voor parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden. Deze waren van deze klasse 18 zijn niet identiek en niet soortgelijk aan die van de klassen van de ingeroepen merken, zodat hier niet voldaan is aan een noodzakelijke voorwaarde voor het aannemen van verwarringsgevaar en de oppositie voor deze waren niet kan slagen.

#### *Onderscheidingskracht van de ingeroepen merken*

50. De onderscheidingskracht van de ingeroepen merken betreft het vermogen van deze merken om de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming, te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
51. Hoe groter de onderscheidingskracht van de ingeroepen merken, hoe groter het verwarringsgevaar. Merken met een grote onderscheidingskracht, hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.
52. Bijgevolg is de onderscheidingskracht van het oudere merk in zijn geheel bepalend voor de intensiteit en de omvang van de bescherming ervan. Er moet ook rekening mee worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
53. Wat de betrokken waren betreft waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, is het hof van oordeel dat uit de door verzoekster aangehaalde bewijsstukken (producties 3 tot en met 10) blijkt dat de ingeroepen merken een redelijk groot onderscheidend vermogen hebben verworven door het aangetoond gebruik en promotie in het economisch verkeer. De ingeroepen merken worden door verzoekster terecht en bewezen aangeduid als merken met een gekende reputatie en verworven bekendheid, hetgeen gezien de inhoud van de voorgelegde bewijsstukken onder meer blijkt uit

- de aanwezigheid van waren in internationaal gereputeerde musea van producten en inzake "design",
  - de aanwezigheid en het gebruik van de ingeroepen merken op grote beurzen gericht op een internationaal publiek inzake inrichting van gebouwen en woningen,
  - de cijfers inzake omzet en orders,
  - de internationale verspreiding van afzetmarkten,
  - geïnvesteerde middelen inzake publiciteit,
  - de behaalde prijzen en zogenaamde "awards", en,
  - besprekingen en artikels in gespecialiseerde bladen bestemd voor het relevante publiek.
54. Derhalve komt aan de ingeroepen merken een ruime beschermingsomvang toe, en is sneller sprake van verwarringsgevaar.

*Gevaar van verwarring tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk : globale beoordeling*

55. Het hof is van oordeel dat bij het relevante publiek, dat een normaal gemiddeld aandachtsniveau heeft, zoals hoger uiteen gezet, gelet op de overeenstemmende totaalindruk van de ingeroepen merken en het teken en de ruime beschermingsomvang van de ingeroepen merken en hetgeen is overwogen over het identiek of soortgelijk zijn van de (meeste) waren, een (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar bestaat voor de waren van de klassen 11, 14, 18, in zoverre het gaat om andere waren dan parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden, 20 en 25, daar het gevaar bestaat dat dit relevante publiek zal geloven dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

Conclusie

56. Het hof concludeert dat de oppositie moet worden ingewilligd in zoverre zij ziet op de waren van de klassen 11, 14, 18, in zoverre het gaat om andere waren dan parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden, 20 en 25.
57. Derhalve slaagt het beroep in zoverre en zal de bestreden beslissing in die mate worden gewijzigd.

**Beslissing**

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:


Verklaart het beroep ontvankelijk en deels gegrond,

Vernietigt de bestreden beslissing behoudens in zoverre het Bureau de oppositie afwees voor de waren parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden in de klasse 18,

De oppositie met nummer 2015776 wordt toegewezen behoudens in zoverre zij betrekking heeft op waren parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden in klasse 18,

De Benelux merkaanvraag met nummer 1405010 wordt niet ingeschreven voor de waren van de klassen 11, 14, 18, in zoverre het gaat om andere waren dan parasols en wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren en dierenhuiden, en de klassen 20 en 25.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, Tweede vicepresident, C. Vanderkerken, rechter en M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 april 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet  
Griffier



Th. Schiltz  
President