



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012635**  
**van 26 juli 2019**

**Opposant:** **Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG**  
Eckenbergstr. 16 A  
45307 Essen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Ingeroepen recht:** **Uniemeerk inschrijving 7101249**  
  
Mar Collection  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Hua Cai**  
Kortrijksesteenweg 93  
9830 Sint-Martens-Latem  
België  
  
**Mu Xiao**  
Lijnmolenstraat 149  
9040 Sint-Amandsberg  
België

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1341768**  
  
MUACOLLECTION

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 27 oktober 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MUACOLLECTION voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 24, 25, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1341768 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 oktober 2016.
2. Op 22 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 7101249 van het woordmerk Mar Collection, ingediend op 21 juli 2008 en ingeschreven op 13 oktober 2009 voor waren in klasse 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 27 december 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 juli 2017.
8. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

10. Opposant plaatst merk en teken naast elkaar en komt tot de conclusie dat deze slechts in één letter van elkaar verschillen, namelijk dat enkel de letters R en U verschillend zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is volgens opposant bewezen dat het omwisselen van letters in een

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

woord niet belangrijk is. Begripsmatig hebben merk en teken geen betekenis en nu de tekens quasi identiek zijn, is er sprake van gevaar voor verwarring, aldus opposant.

11. De waren en diensten van het betwiste depot zijn volgens opposant identiek aan die van het ingeroepen recht.

12. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42.

## **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig is en verzoekt opposant om bewijzen van gebruik te overleggen.

14. Volgens verweerder moet de focus bij de vergelijking van de merken op de elementen MAR en MUA liggen, aangezien het element COLLECTION een beschrijvend achtervoegsel is. Het betreft hier korte merken, waardoor de verschillen eerder opvallen. Het feit dat het teken van verweerder aan elkaar geschreven is, springt ook duidelijk in het oog, aldus verweerder. Bovendien speelt de visuele vergelijking een grotere rol in de modesector. Ook auditief zijn de verschillen groot; het bestreden teken wordt uitgesproken als het Franse "moi" en het ingeroepen recht wordt uitgesproken met een Spaanse klank. Begripsmatig zijn merk en teken verschillend, MAR is het Spaanse woord voor zee en MUA is het Vietnamese woord voor kopen. Verweerder is echter van mening dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van het woord MAR beter zal kennen dan de betekenis van het woord MUA dat bijgevolg als fantasiebenaming zal worden opgevat.

15. Verweerder betwist niet dat de waren in klasse 25 soortgelijk zijn. De diensten zijn echter niet soortgelijk of slechts in minieme graad soortgelijk. Bovendien zijn de waren en diensten van verweerder gericht op het midden tot hoge segment, waardoor de aard van de waren anders is, aangezien de waren van opposant bestemd zijn voor het lagere segment. Verweerder verwijst naar stukken die erop zouden duiden dat opposant zich op een lager segment richt.

16. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

17. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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 2.2ter BVIE.

18. Artikel 2.2ter, lid 1, BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

19. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**

20. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabal, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

21. 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 (arresten Sabal en Lloyd, beide reeds aangehaald).

22. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Mar Collection                 | MUACOLLECTION                   |

### *Begripsmatige vergelijking*

24. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden MAR COLLECTION en het bestreden teken uit de woorden MUACOLLECTION. Collection is de generieke aanduiding voor een reeks van

producten in dezelfde lijn, vaak gebruikt in de kledingsector. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 ECLI:EU:T:2003:184). De aandacht zal naar oordeel van het Bureau derhalve meer uitgaan naar de elementen Mar en MUA

25. Het element MUA heeft voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux geen betekenis en zal worden opgevat als een fantasiebenaming. Het Bureau deelt hierin de mening van verweerder (zie overweging 14). Voor zover het in aanmerking komend publiek het element MAR in het bestreden teken op zou vatten in de betekenis van zee, zijn merk en teken niet overeenstemmend. Voor zover het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht als een fantasiebenaming opvat, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

26. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, dan wel stemmen merk en teken begripsmatig niet overeen.

#### *Visuele vergelijking*

27. Zoals bij de begripsmatige vergelijking uiteen werd gezet, zal het in aanmerking komend publiek het woord COLLECTION in beschrijvende zin opvatten en zijn de elementen MAR en MUA de onderscheidende elementen. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In onderhavig geval is enkel de letter M op dezelfde plaats hernomen. De gedeelde letter A staat op een andere plaats. De onderscheidende elementen zijn zeer korte tekens, waarbij geldt dat verschillen sneller worden opgemerkt (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152). Bovendien valt het bij de visuele vergelijking op dat het bestreden teken in één woord is geschreven, in tegenstelling tot het ingeroepen recht.

28. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

29. Merk en teken bestaan beide uit één kort woord, gevolgd door het beschrijvende woord COLLECTION. Het dominante element van het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep en het dominante element van het bestreden teken uit twee lettergrepen. De beginklanken zijn verschillend: al naar gelang de uitspraak door het publiek zal het bestreden teken worden uitgesproken als MOE-WAA, MUU-WAA of MWÂH tegenover het ingeroepen recht MÂR met een korte A-klank. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat bij korte tekens de verschillen sneller worden waargenomen.

30. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in geringe mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

31. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in geringe mate overeen. In begripsmatig opzicht stemmen zij niet overeen of is deze vergelijking niet aan de orde.

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

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

33. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>      | <b>Oppositie gericht tegen:</b>   |
|-------------------------------------|---|
| KI 25 Kledingstukken, hoofddeksels. | KI 25 Zijden sjaaltjes; sjaaltjes van kasjmier; sjaaldassen; sjaals; kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.   |
|                                     | KI 35 Het in het kader van e-commerce verstrekken van handelsinformatie inzake producten; detailhandelsdiensten inzake de in de klassen 14, 18, 24 en 25 genoemde waren in het kader van e-commerce; presentatie van goederen op communicatiemedi, voor verkoopdoeleinden; het samenbrengen, voor derden, van goederen (uitgezonderd het transport hiervan), om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen gemakkelijk te bekijken en kopen in winkels, groothandelwinkels of door middel van elektronische media; groothandel- en detailhandelsdiensten op het gebied van mode-accessoires, sjaals, hoofddeksels en kledingstukken. |
|                                     | KI 42 Ontwerpdiensten met betrekking tot kleding en modeaccessoires.  |

#### *Klasse 25*

35. Verweerder betwist niet dat de waren in klasse 25 soortgelijk zijn (zie overweging 15).

#### *Klasse 35*

36. De diensten zijn volgens verweerder niet, dan wel slechts in minieme graad soortgelijk (zie overweging 15).

37. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn.

38. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen

is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

39. Het Bureau is van oordeel dat er tussen de waren in klasse 25 van opposant en de diensten van verweerder in klasse 35 die betrekking hebben op waren in klasse 25 een dermate nauw verband bestaat dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Bovendien spelen deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen.

40. Vanwege de vastgestelde complementariteit tussen de waren van opposant en de diensten van verweerder en gezien het feit dat deze diensten doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide (zie in die zin arrest The O Store, reeds genoemd).

41. De overige diensten zijn niet soortgelijk.

42. *Klasse 42* Hetgeen hierboven overwogen wordt met betrekking tot de vergelijking van waren en diensten geldt in nog sterkere mate voor de vergelijking met de diensten in klasse 42 van verweerder en de waren in klasse 25 van opposant. Kleding is het voortbrengsel van de dienst kledingontwerp en kledingontwerpers brengen in de regel onder hun eigen naam de ontworpen kleding op de markt, daar is het in aanmerking komend publiek aan gewend.

#### *Conclusie*

43. De waren zijn minstens soortgelijk, de diensten zijn deels minstens in zekere mate soortgelijk, deels niet soortgelijk.

## **A.2 Globale beoordeling**

44. 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.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren en diensten bestemd voor de gemiddelde consument, waardoor het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek gemiddeld is.

46. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan

merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren in kwestie, zodat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

47. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren, kleding en kledingaccessoires, veelal schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, 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 (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

48. In het licht van alle voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de verschillen eerder opvallen en opwegen tegen de geringe mate van overeenstemming, vanwege het feit dat de onderscheidende elementen korte tekens zijn en veelal visueel worden waargenomen, waardoor de verschillen nog meer in het oog springen. Ondanks het feit dat het in casu minstens soortgelijke waren en diensten die minstens in zekere mate soortgelijk zijn betreft, is er naar oordeel van het Bureau geen sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek voor de waren en diensten in kwestie.

#### **B. Overige factoren**

49. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik over te leggen (zie overweging 13), dit is in de administratieve behandeling van de procedure abusievelijk achterwege gelaten. Nu het indienen van bewijzen van gebruik geen invloed heeft op de einduitkomst van deze oppositie, is het Bureau van oordeel dat het niet nodig is om een extra ronde in te lassen met betrekking tot bewijzen van gebruik.

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 15) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

#### **C. Conclusie**

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2012635 wordt afgewezen.



53. Het Benelux depot met nummer 1341768 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeed.

54. De opposant is 1.035 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 juli 2019

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaat