

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015134**  
**van 28 december 2020**

**Opposant:** **Moooi B.V.**  
Minervum 7003  
4817 ZK Breda  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerkt 13967393**  
**m o o o i**

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerkt 12176608**  
MOOOI

*tegen*

**Verweerder:** **MOOY, besloten vennootschap met  
beperkte aansprakelijkheid**  
Lombardenvest 19  
2000 Antwerpen  
België

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

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1390880**  
**.MOOY**

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

1. Op 22 februari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde

**.MOOY**

woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 43 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1390880 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 februari 2019.

2. Op 26 april 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 13967393 van 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;
- Uniemerken 12176608 van het woordmerk MOOOI, ingediend op 27 september 2013 en ingeschreven op 24 februari 2014 voor waren in de klassen 3, 9, 11, 14, 24 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 35 en tegen alle diensten in klasse 44 van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

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 30 april 2019. 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 van de procedure is afgerond op 17 december 2019.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt vast dat de merken de eerste drie letters - MOO - in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats in het woord gemeen hebben. De uitgang verschilt, doordat de ingeroepen merken eindigen op een I en het betwiste merk op een Y. Opposant acht dit verschil echter onvoldoende om de visuele overeenstemming teniet te doen.

10. Auditief delen de merken de identieke aanvangsklank M, alsmede de herhaalde medeklinkers (naar het Bureau aanneemt: "klinkers") 00 in het midden van de woorden. In de ingeroepen merken is sprake van een derde 0, maar deze verandert niets aan de uitspraak. Ten slotte is de laatste letter weliswaar niet dezelfde, maar ze wordt wel op dezelfde wijze uitgesproken. Opposant concludeert dat de merken in auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen.

11. Volgens opposant zijn de ingeroepen merken een verbastering van het gangbare woord "mooi", waarbij de derde o staat voor een extra waarde in termen van schoonheid en uniekheid. Het betwiste merk is volgens hem, ondanks de andere uitgang, eveneens een verbastering van datzelfde woord, waardoor de merken ook begripsmatig overeenstemmen.

12. Opposant stelt vast dat de diensten waartegen de oppositie is gericht complementair zijn aan de waren van de ingeroepen merken in klasse 3. Hij meent dan ook dat deze waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie zich richt en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder merkt vooreerst op dat alle betrokken merken slechts een variatie zijn op het Nederlandse adjectief "mooi", door Van Dale (onder meer) omschreven als "het oog strelend, aangename gewaarwordingen teweegbrengend". Verweerder meent dat dit woord beschrijvend is voor cosmetica en schoonheidsverzorging. Het onderscheidende in de merken is volgens hem dan ook gelegen in de aanpassingen die aan dat woord zijn aangebracht: de extra letter o, de y in het betwiste merk en de overige beeldelementen.

15. Nu de toegevoegde elementen om een originele variant te creëren op het woord "mooi" compleet verschillen, is er volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming.

16. Ook op fonetisch vlak vertonen de merken verschillen. Het betwiste merk wordt uitgesproken met een gewone lange o-klank zoals in het adjectief "mooi", terwijl de toegevoegde letter o in de ingeroepen merken ervoor zorgt dat deze klank aanzienlijk langer wordt aangehouden.

17. Daar de merken begripsmatig hooguit kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde originele variaties op het Nederlandse adjectief "mooi", dat beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten meent verweerder dat de merken conceptueel gezien niet als overeenstemmend kunnen worden beschouwd.

18. Verweerder meent dat de bestreden diensten niet overeenstemmen met de waren van de eerdere merken. Hooguit zijn deze diensten min of meer gerelateerd aan deze waren.

19. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

20. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

22. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



#### **Vergelijking van de merken**

23. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

24. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

25. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391 ).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
MOOOI	

#### *Visuele vergelijking*

27. Het tweede ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. De overige merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, al dan niet met min of meer gestileerde letters. Bij het eerste ingeroepen merk bestaat deze stiling in de ronde vorm van de letter m. Bij het betwiste merk bestaat de stiling van de letter M erin dat het linkerbeen is weggelaten en vervangen door een punt onderaan. Verder is het rechterbeen van de letter Y weggelaten en vervangen door een punt.

28. De stiling van met name het betwiste merk springt in het oog, maar de consument zal in de merken toch duidelijk de letters m, o, i en y herkennen. Immers, bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289).

29. Aangezien de letters m en o gemakkelijk herkenbaar zijn in zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk, zijn de drie eerste letters identiek. De derde letter o in de ingeroepen merken zal mogelijk aan de aandacht ontsnappen, maar zorgt in ieder geval niet voor een wezenlijk visueel verschil.

30. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

31. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld merk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het merk (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

32. Anders dan verweerder (zie punt 16), is het Bureau van oordeel dat de derde o in de ingeroepen merken er hooguit voor zorgt dat deze iets langer zullen worden uitgesproken, maar dit leidt niet tot een merkbaar verschil in de uitspraak. De laatste letter van het betwiste merk wordt hetzelfde uitgesproken als de letter i.

33. De merken zijn op auditief vlak derhalve identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Hoewel de merken als zodanig niet in het woordenboek voorkomen, is het duidelijk dat ze een alternatieve schrijfwijze zijn (door toevoeging van een extra o) van het woord "mooi". De toevoeging van de extra o en de stilering van sommige letters kunnen er echter niet voor zorgen dat het in aanmerking komend publiek de merken niet aanstonds in deze betekenis zal opvatten.

35. Verweerder meent dat dit woord beschrijvend is voor cosmetica en schoonheidsverzorging (zie punt 14). Anders dan hij stelt, impliceert dit evenwel niet dat de merken conceptueel gezien niet als overeenstemmend kunnen worden beschouwd (zie punt 17). Gelet op de uitspraak van het betwiste merk zal minstens een deel van het in aanmerking komend publiek het merk begripsmatig in dezelfde zin opvatten als de ingeroepen merken.

36. De merken zijn ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek identiek.

#### *Conclusie*

37. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief identiek en begripsmatig ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek identiek.

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

38. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

39. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen merken en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

40. Zonder de grondslag van de oppositie formeel te beperken, betreft opposant alleen de waren van de ingeroepen merken in klasse 3 in de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; cosmetische middelen; cosmetica; parfumerieën; eau de Cologne; eau-de-toilette; deodorantia; bad- en douchegels; doucheoliën; zepen; wasmiddelen voor de handen; lichaamsoliën; bodylotions; handlotions; crème voor het lichaam; nagelcrèmes; shampoo; haarlotions; geparfumeerde talkpoeder; producten voor de	

toiletverzorging; geparfumeerde oliën; aftershave; aftershavelotions en -balsems; scheergels; scheerzeep; scheerschuim; scheerbalsems; producten voor het scheren; tandreinigingsmiddelen; vluchtige oliën; sfeerparfums; geurpreparaten voor kamers; sprays voor het parfumeren van ruimten.	
	Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van cosmetische middelen, parfumerieën en etherische oliën.
	Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging; diensten van een schoonheidssalon; aanbrengen van cosmetische middelen.

41. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat de waren en diensten in andere klassen zijn ingedeeld geen rol speelt bij de beoordeling van de overeenstemming. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

#### *Klasse 35*

42. 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: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

43. 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 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

44. De detailhandelsdiensten van het betwiste merk hebben betrekking op dezelfde waren als die van de ingeroepen merken: cosmetische middelen, parfumerieën, etherische oliën. Onder deze laatste vallen immers ook geparfumeerde oliën en vluchtige oliën. Er is dus sprake van complementariteit tussen deze waren en diensten. Enerzijds kunnen deze diensten niet worden gerealiseerd zonder de betreffende producten en anderzijds zullen merkhouders die deze producten op de markt brengen zich ook ten doel stellen deze producten te verkopen. Deze waren en diensten stemmen dan ook in zekere mate overeen.

*Klasse 44*

45. De *dienstverlening op het gebied van schoonheidsverzorging, diensten van een schoonheidssalon, aanbrenge van cosmetische middelen* van het betwiste merk stemmen overeen met de schoonheidsverzorgende en cosmetische middelen in klasse 3 van de ingeroepen merken. Deze waren zijn nodig voor deze diensten, waardoor er dus eveneens complementariteit bestaat tussen deze waren en diensten. Daarnaast bieden schoonheidsverzorgers en schoonheidssalons vaak zelf deze waren aan. En ten slotte zullen leveranciers van deze waren de consument vaak van advies dienen in verband met schoonheidsverzorging.

*Conclusie*

46. De diensten waartegen de oppositie is gericht stemmen overeen met de waren van de ingeroepen merken.

**A.2 Globale beoordeling**

47. 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 merken een rol.

48. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren en diensten zijn zowel gericht op professionele gebruikers (schoonheidsverzorgers, schoonheidssalons) als particuliere consumenten, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal moet worden geacht.

49. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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, alle reeds geciteerd). Volgens verweerder is het woordelement "mooi" beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Terecht merkt hij evenwel op dat ook de fantasie-elementen in de merken in overweging moeten worden genomen (zie punt 14). Daarnaast is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

50. 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 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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).



51. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief identiek en begripsmatig voor ten minste een deel van het publiek identiek, terwijl ook de betrokken waren en diensten overeenstemmen. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2015134 wordt toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1390880 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie was gericht, te weten:

Klasse 35: Detailhandelsdiensten op het gebied van cosmetische middelen, parfumerieën en etherische oliën.

Klasse 44: Alle diensten.

55. Benelux aanvraag 1390880 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien de oppositie daar niet was tegen gericht:

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten en met betrekking tot detailhandelsdiensten op het gebied van cosmetische middelen, parfumerieën en etherische oliën, al dan niet online.

Klasse 43: Alle diensten.

56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 december 2020

Willy Neys  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet