

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015776
van 20 augustus 2021

Opposant: **Mooi B.V.**
Minervum 7003
4817 ZL Breda
Nederland

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

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 18054483**

MOOOI

Ingeroepen merk 2: **Unimerk 13967393**

m o o o i

tegen

Verweerder: **Said Ouamar**
Wim Meuldijklaan 21
1336 CK Almere
Nederland

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

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1405010



I. FEITEN EN PROCEDURE

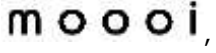
A. Feiten

1. Op 30 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 11, 14, 18, 20 en 25. De aanvraag is onder nummer 1405010 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2019.

2. Op 6 januari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

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

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 januari 2020. 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 8 oktober 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de merken en de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van oordeel dat de merken sterk overeenstemmen. Visueel bevatten zowel de ingeroepen merken als het bestreden merk drie O's, alsook het woord MOOI. De verschillen als gevolg van de beginletters in het bestreden merk zijn onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen de merken van opposant en verweerder teniet te doen, aldus opposant.

10. Auditief eindigt het betwiste merk met het woord MOOI. Opposant stelt dat de uitspraak ervan identiek is aan die van de ingeroepen merken. De toevoeging ZO in het bestreden merk kan het publiek zien als de overtreffende trap van MOOII, zodat de merken in hoge mate overeenstemmen.

11. Begripsmatig stemmen de merken volgens opposant eveneens in hoge mate overeen nu de extra O in de ingeroepen merken de extra waarde in de zin van schoonheid en originaliteit uitdrukt in vergelijking met het gangbare Nederlandse woord 'mooi'. Opposant meent dat het bestreden merk een soortgelijke betekenis heeft nu het extra waarde geeft aan het woord 'mooi' door de toevoeging 'zo'. De merken stemmen dus in hoge mate overeen.

12. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat, met uitzondering van de waren in klasse 18, de waren van verweerder en opposant identiek zijn. De waren in klasse 18 stemmen overeen met kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25. Deze producten worden immers vaak via dezelfde verkoopkanalen verkocht en/of zijn naast elkaar te vinden in de winkels. Dus de waren van het bestreden merk zijn identiek aan dan wel overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

13. Gezien de overeenstemming tussen de merken en de identiteit, dan wel overeenstemming van de waren en diensten kan er volgens opposant verwarring ontstaan tussen de merken. De verschillen tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk kunnen de verwarringwekkende overeenstemming in het totaalbeeld – en daarmee het verwarringsgevaar bij het relevante publiek – niet wegnemen of uitsluiten.

14. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, het bestreden merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder stelt dat de ingeroepen merken bestaan uit vijf letters. Het bestreden merk telt acht letters waarbij visueel de nadruk ligt op het element ZM. Tevens bevat dit laatste merk een cirkelvormig grafisch element met daarin het meest dominante bestanddeel van het merk, het element ZM. De aandacht wordt niet getrokken door de weinig onderscheidende elementen Zo Mooi, aldus verweerder, die voor een deel van het publiek wellicht beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten. Hij meent dat de merken visueel niet overeenstemmen.

16. Auditief spreekt men de ingeroepen merken uit in één woord als MOJ, aldus verweerder. Het bestreden merk telt meerdere woordelementen die uitgesproken worden als 'ZET-EM-ZO-MOJ'. Verweerder meent dat de nadruk hierbij ook zal liggen op het element ZO, een bijwoord dat het woord 'mooi' versterkt. De toevoeging ZM en de combinatie en de aard van de woorden

ZO MOOI zorgen voor een duidelijk auditief verschil tussen de merken, aldus verweerder. Auditief is er geen overeenstemming tussen de merken.

17. Begripsmatig zijn de ingeroepen merken volgens verweerder fantasienamen die men enkel met veel nadenken als overtreffende trap van het woord 'mooi' zal zien. De gemiddelde consument zal dit volgens verweerder niet opmerken. ZOMOOI is (met spatie) een gangbare Nederlandse uitdrukking en beschrijvend. Hij meent dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

18. Nu de merken in kwestie niet overeenstemmen is er volgens verweerder geen relevant verwarringsgevaar te duchten.

19. Een deel van de waren van verweerder is volgens verweerder gelijk aan dan wel overeenstemmend met de waren van opposant. Echter de waren in klasse 18 en een deel van de waren in klasse 20 stemmen volgens verweerder niet overeen met de waren van opposant.

20. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger is dan gemiddeld. De betrokken waren en diensten worden met veel aandacht en zorg gekozen. Het is immers van belang dat deze waren aan de specifieke voorkeur van de betreffende consument voldoen wat betreft pasvorm, maat, gebruikte materialen, prijs-kwaliteitsverhouding, smaak etc. De consument zal deze waren en diensten met enige regelmaat kopen, maar het zijn geen dagelijks aan te schaffen waren en/of diensten. Bovendien is de betrokken consument over het algemeen merkvast bij de aanschaf van deze waren.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.


23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier 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."

24. 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 en waren en diensten

25. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">MOOOI</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">m o o o i</p>	
<p>Kl 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; scheerschium; scheerbalsems; producten voor het scheren; tandreinigingsmiddelen; vluchtige oliën; sfeerparfums; geurpreparaten voor kamers; sprays voor het parfumeren van ruimten. (Uniemerk 18054483 en Uniemerk 13967393)</p>	
<p>Kl 9 Brillen, brilmonturen, brillenglazen, zonnebrillen, oogschermen, optische artikelen, brillenkokers en houders; geregistreerde computerprogramma's; te downloaden software; software; elektronische publicaties [te downloaden]; magnetische en schijfvormige gegevens- en geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; apparaten voor het opnemen, overbrengen, weergeven, reproduceren en opslaan van data; onderwijsstoestellen en -instrumenten; media voor het met elkaar</p>	

<p>verbinden van computersystemen; kaartvormige informatiedragers, in het bijzonder legitimatie-, sim-, krediet- en betaalkaarten, en combinaties van voornoemde waren, onder andere voor (mobiele) telecommunicatie. (Uniemerk 18054483)</p>	
<p>Kl 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; sierfonteinen. (Uniemerk 18054483 en Uniemerk 13967393)</p>	<p>Kl 11 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; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.</p>
<p>Kl 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten. (Uniemerk 18054483)</p>	<p>Kl 14 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>Kl 18 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>Kl 20 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).</p>	<p>Kl 20 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,</p>

<i>(Uniemark 18054483 en Uniemark 13967393)</i>	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.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstelwerk (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen. <i>(Uniemark 18054483 en Uniemark 13967393)</i>	
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; dekens; tafellakens; tafellinnen, niet van papier; beddengoed; bedlinnen; badlinnen (uitgezonderd kleding); bekleding van meubelen (plastic of textielmateriaal voor de-); meubelstoffen; beschermende hoezen voor meubelen; kussenslopen; dekbedden; gordijnen, van textiel of plastic; vitrages; douchegordijnen, van textiel of plastic; plastic (textielvervangingsmateriaal); wandkleden van textiel. <i>(Uniemark 18054483 en Uniemark 13967393)</i>	
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs; sjaals; ondergoed. <i>(Uniemark 18054483)</i>	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; riemen [kleding] en ceintuurs; sjaals en dassen.
Kl 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal. <i>(Uniemark 18054483 en Uniemark 13967393)</i>	
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; het ontwerpen en vormgeven van consumentenproducten, waaronder meubelen, weefsels, linnengoed, kleding, modeaccessoires, gerei en vaatwerk voor de keuken, brillen, brilmonturen, boeken, interieurstoffen, woonaccessoires, decoratie-	

<p>artikelen en kunstobjecten, elektronische- en magnetische gegevensdragers, hang- en sluitwerk; verf, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, drukwerken, tegels, vloeren, haarden; het ontwerpen van kunstvoorwerpen en modellen; diensten van industrieel ontwerpers; industriële vormgeving; het ontwerpen van interieurs; het verstrekken van interieur-technische adviezen; advisering inzake inrichting en stoffering van woonhuizen en bedrijfspanden; interieur- en exterieurarchitectuur; diensten van architecten; grafisch ontwerp en grafisch tekenen; grafisch ontwerpen niet voor reclamedoeleinden te weten diensten van een artdirector; productontwerp; ontwerp en vormgeving van verpakkingen; het uitvoeren van kwaliteitscontroles; engineering; technische projectstudies; styling [industrieel ontwerpen]; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van mode-ontwerpers; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p> <p><i>(Uniemerk 18054483)</i></p>	
--	--

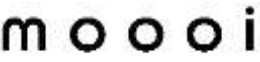
26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde 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, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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 Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. 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).

29. Het eerste ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit vijf letters: MOOOI. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat ook bestaat uit één woord

van vijf letters . Dit woord is weergegeven in een vet zwart lettertype. De ingeroepen merken zullen door het publiek begrepen worden als een alternatieve schrijfwijze van het woord 'mooi'. In relatie tot de betrokken waren en diensten zal het woord meteen opgevat worden als een verwijzing naar het mooie karakter ervan.

30. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee letters ZM met daaronder het woord ZOMOOI in een kleiner lettertype. De letters ZM zijn weergegeven in een vette zwarte cirkel waarbij de letter Z linksboven verheven staat ten opzichte van de letter M linksonder.

31. 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). Het Bureau is van oordeel dat het publiek het element 'ZOMOOI' in het bestreden merk als louter beschrijvend zal opvatten. In relatie tot de betrokken waren geeft het enkel aan dat deze 'erg prachtig' zijn. Het feit dat de woorden aan elkaar geschreven zijn, belet niet dat het publiek meteen deze beschrijvende woorden en hun betekenis zal herkennen. Het element ZOMOOI is dus niet onderscheidend en betreft enkel een aanprijzende aanduiding.

32. De overeenstemming tussen de merken heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende element 'MOOI'. Verder verschillen de merken met name door de grote vet zwarte cirkel in het bestreden merk. Deze springt in het oog door zijn positie aan het begin van het bestreden merk, alsook door zijn grootte. De letters ZM aan het begin van het bestreden merk zorgen ook voor een opvallend visueel en auditief verschil met de ingeroepen merken.

Conclusie

33. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de overeenstemming tussen de merken, die louter gelegen is in een beschrijvend wordelement, te gering is zodat de merken in hun totaalindruk verschillen.

A.2. Globale beoordeling

34. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

35. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor wat betreft de meubelen, waaronder tafels, kasten, banken en stoelen en matrassen is het Bureau van oordeel dat de

aanschaf ervan geen dagelijkse aankoop is en dat deze zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair bij de inrichting te passen en deze waren zijn doorgaans niet goedkoop. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (GEU, Dienne, T-107/18, ECLI:EU:T:2019:114). Echter, voor de andere, kleinere binnenhuisartikelen in klasse 20 en de overige waren van verweerder geldt dat deze gericht zijn op het grote publiek waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau. Specifiek voor de juwelierswaren zij nog opgemerkt dat het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag ook hiervoor dus normaal geacht worden.

36. 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, alle reeds geciteerd). Hoewel, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C/196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), het onderscheidend vermogen van een ingeroepen Uniemerk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd niet nihil kan worden geacht, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken voor het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor alle waren en diensten in kwestie die mooi kunnen zijn. De alternatieve schrijfwijze van het woord 'mooi' belet niet dat het publiek meteen de beschrijvende betekenis zal begrijpen in relatie tot de betrokken waren en diensten.

37. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (HvJEU, Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Immers, 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 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).

38. Gezien het minimaal onderscheidend karakter van de ingeroepen merken zal er enkel een gevaar voor verwarring bestaan als er sprake is van (vrijwel) gelijke merken en dat is hier niet het geval. De merken verschillen met name door de grote vet zwarte cirkel in het bestreden merk met daarin de letters ZM. De cirkel valt op door zijn positie aan het begin van het bestreden merk, alsook door zijn grootte (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Dit figuratieve element in combinatie met de letters ZM aan het begin van het bestreden merk zorgt voor duidelijke visuele en auditieve verschillen die voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

39. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen. Als gevolg daarvan zal het publiek niet menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van gelijke of overeenstemmende waren. Bijgevolg is het Bureau hier niet meer overgegaan tot een vergelijking van de waren en diensten.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2015776 wordt afgewezen.

42. De Benelux aanvraag met nummer 1405010 wordt ingeschreven.

43. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 20 augustus 2021



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn