BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017226
van 26 oktober 2022

Opposant: **JEAN PATOU, Société par actions simplifiée**
24/32 rue Jean Goujon
75008 Paris
Frankrijk

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerk inschrijving 14790232**

JOY

Ingeroepen merk 2: **Uniemerk inschrijving 17895714**

tegen

Verweerder: **Shirley Akkerman h.o.d.n Joya Beauty**
Mathenesserlaan 170 A
3015 CL RotterdaM
Nederland

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Postbus 18558
2502 EN Den Haag
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1442205**

JOYABEAUTY

NATURAL BEAUTY

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 mei 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk

JOYABEAUTY

NATURAL BEAUTY

voor waren in klasse 3. De aanvraag is onder nummer 1442205 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juni 2021.

2. Op 5 augustus 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerk inschrijving 14790232 van het woordmerk JOY, ingediend op 12 november 2015 en ingeschreven op 24 februari 2016 voor waren in klasse 3;
- Uniemerk inschrijving 17895714 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 4 mei 2018 en ingeschreven op 19 maart 2019 voor waren in klasse 3 en diensten in klasse 35.

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

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

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").

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 11 augustus 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 juni 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. 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.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:

- *"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."* [1]
- *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."* [2]

A. Argumenten opposant

10. Opposant betoogt dat de merken visueel overeenkomen. Het element JOY is identiek opgenomen in het bestreden teken en verschilt slechts één letter van het dominante element hierin, te weten JOYA. Doordat het meest in het oog springende en meest dominante element van het bestreden teken sterk overeenkomt met, dan wel nagenoeg identiek is aan, het merk van opposant is er sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming. De verschillen, die niet alleen vanwege hun positie en beschrijvende aard een geringe rol spelen, doen vrijwel niets af aan de sterke overeenstemming, aldus opposant. Met betrekking tot het ingeroepen beeldmerk betoogt opposant dat hiervoor geldt dat er sprake is van visuele overeenstemming, omdat de verschillen iets groter zijn, maar het element 'JOY' toch de boventoon voert.

11. De tekens zijn volgens opposant auditief vrijwel identiek. Het element JOY heeft een prominente plaats in het bestreden teken. Opposant betoogt dat de letter 'A' op het einde vrijwel geen auditieve impact heeft en in veel gevallen niet te horen zal zijn. De overige woordelementen in het bestreden teken zijn beschrijvend en hebben dus bijna geen impact op het compenseren van de overeenstemming. Auditief zijn de merken derhalve sterk overeenstemmend.

12. Opposant betoogt dat beide merken verwijzen naar vreugde, aangezien 'JOY' de Engelse vertaling hiervan is en het publiek in de Benelux zal de betekenis van een dergelijk algemeen bekend Engels woord begrijpen. De merken zijn daarom volgens opposant conceptueel identiek.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren in klasse 3 van het bestreden teken identiek zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de waren in klasse 3 van de ingeroepen merken. Verder betoogt opposant dat de waren van het bestreden teken complementair zijn aan de diensten van klasse 35 van het tweede ingeroepen merk.

14. Opposant stelt verder dat de beschrijvende, dan wel aanprijzende elementen 'BEAUTY' en 'NATURAL BEAUTY' in het bestreden teken in de perceptie van de consument nauwelijks een impact zal hebben. In het bestreden teken is het daarom met name het element 'JOYA' dat in het oog springt, te weten het element dat zeer sterk met de ingeroepen merken overeenstemt, aldus opposant.

[1] Art. 2.2ter, lid 1 BVIE.
[2] Art. 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

15. Verder betoogt opposant dat de ingeroepen merken bekend zijn voor parfums en om die reden een grotere beschermingsomvang hebben. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft opposant verschillende bewijsstukken ingediend. Opposant stelt ook dat in het licht van de reputatie van de ingeroepen merken er sneller sprake is van gevaar voor verwarring. Daarnaast stelt opposant dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door verweerder, omdat door de reputatie van opposant het bestreden teken in positief verband wordt gebracht met de ingeroepen merken en verweerder hierdoor meer afzet heeft. Ook is er sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, omdat de exclusiviteit van de ingeroepen merken wordt aangetast, aldus opposant.

16. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor het eerste ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder geeft aan dat de gebruiksbewijzen enkel normaal gebruik van de waren '*Bodylotions; Vochtinbrengende lichaamslotions [cosmetisch]; Geparfumeerde lichaamslotions [preparaten voor de toiletverzorging]; Geparfumeerde bodylotions en crèmes; Lotions voor verzorging van het lichaam'* aantonen. De stukken hebben echter geen betrekking op het overige deel van de waren van het eerste ingeroepen merk en om die reden is voor dat deel geen normaal gebruik aangetoond, aldus verweerder. Verder wordt niet betwist dat het eerste ingeroepen merk ook normaal is gebruikt voor parfums, echter volgens verweerder is het eerste ingeroepen merk niet ingeschreven voor parfums.

19. Volgens verweerder worden de merken verschillend uitgesproken. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken als "joi" en het bestreden teken als "go-ja-byoo-tee". Bij het bestreden teken gaat het om de combinatie van een Spaans en Engels woord en om die reden moet de eerste lettergreep met een harde 'G' worden uitgesproken, aldus verweerder. In het licht van deze verschillen stelt verweerder dat de merken auditief niet overeenstemmen.

20. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt verweerder dat er sprake is van een zeer geringe mate van overeenstemming, omdat het element 'JOY' volledig terugkomt in het begin van het bestreden teken. Daar staat tegenover dat het bestreden teken veel langer is en dat de beschermingsomvang van de ingeroepen merken, omdat die kort zijn, beperkt is. De verschillen zullen daarom eerder opvallen. Daarnaast betoogt verweerder dat de verschillen tussen het ingeroepen beeldmerk en het bestreden teken nog groter zijn als gevolg van de opvallende kleurverschillen. De tekens zijn derhalve hoogstens in zeer geringe mate visueel overeenstemmend, aldus verweerder.

21. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken en het betwiste teken begripsmatig ook verschillend zijn. Waar het woordmerk en het woordelement in het beeldmerk Engels zijn voor "blijdschap/vreugde" en dit bij het relevante publiek vanwege de goede kennis van de Engelse taal bekend is, is het betwiste teken een combinatie van het Spaanse woord JOYA en het Engelse woord BEAUTY. Volgens verweerder zal het grootste deel van het relevante Benelux publiek niet weten dat 'joya' het Spaanse woord is voor 'sieraad'. Echter dit publiek zal wel een duidelijk begripsmatig verschil zien met het bij hen bekende Engelse woord 'joy', aldus verweerder. Om die reden is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

22. In het licht van de auditieve, visuele en begripsmatige verschillen betoogt verweerder dat de totaalindruk van de ingeroepen merken en het bestreden teken verschillend is en dat er daarom geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Om die reden komt verweerder niet tot aan het vergelijken van de waren en diensten.

23. Verweerder stelt verder dat opposant onvoldoende heeft onderbouwd dat er sprake is van een bekend merk. Daarnaast kan het beroep op reputatie niet slagen omdat de tekens niet overeenstemmen, aldus verweerder.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Normaal gebruik

25. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.[3]

26. Het betwiste merk werd ingediend op 5 mei 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode - loopt dus van 5 mei 2016 tot 5 mei 2021. Aangezien het ingeroepen woordmerk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Verweerder betwist niet dat er sprake is van normaal gebruik met betrekking tot de waren '*Bodylotions; Vochtinbrengende lichaamslotions [cosmetisch]; Geparfumeerde lichaamslotions [preparaten voor de toiletverzorging]; Geparfumeerde bodylotions en crèmes; Lotions voor verzorging van het lichaam'.* Daarnaast stelt verweerder vast dat het ingeroepen woordmerk weliswaar ook normaal is gebruikt voor parfums, echter dat het merk hiervoor niet is geregistreerd. Deze stelling is onjuist, het ingeroepen woordmerk is ook geregistreerd voor 'Parfumerieën en geuren', hetgeen ook 'parfums' omvat.

28. Het Bureau stelt vast dat de ingediende bewijsstukken enkel betrekking hebben op de door verweerder genoemde waren. Voor de overige waren in klasse 3 is het normaal gebruik niet aangetoond, zodat de oppositie moet worden beperkt tot de hierboven genoemde waren.[4]

A.2 Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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.*"[5]

---

[3] Art, 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.
[4] Art. 2.16, lid 2 BVIE.
[5] Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

31. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.[6]

32. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.[7]

Vergelijking van de waren en diensten

33. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.[8]

34. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, en in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.[9]

35. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Uniemerk 14790232 Kl 3 Parfumerieën en geuren; Bodylotions; Vochtinbrengende lichaamslotions [cosmetisch]; Geparfumeerde lichaamslotions [preparaten voor de toiletverzorging]; Geparfumeerde bodylotions en crèmes; Lotions voor verzorging van het lichaam; *Uniemerk 17895714* Kl 3 Parfums; Eau de parfum; Eau de toilette; Eau de Cologne; Cosmetische crèmes; Lichaamsgels; Oliën voor cosmetisch gebruik; Schoonheidsmelk; Schoonheidslotions; Persoonlijke deodorants; Maskers (cosmetische); Cosmetica; Haarlotions; Make-up; Melk en Lotions voor het verwijderen van make-up; Scheerzeep; Aftershavelotions en -balsems.	Kl 3 Cosmetische crèmes; Cosmetische zepen; Cosmetische maskers; Cosmetische bodyscrubs; Cosmetische oogpotloden; Cosmetische lichaamsoliën; Cosmetische gezichtscrèmes; Cosmetische gezichtspoeders; Cosmetische gezichtslotions; Cosmetische middelen voor de wimpers; Maskers (cosmetische); Gels voor cosmetisch gebruik; Oogpotloden (cosmetische); Huidmaskers [cosmetische middelen]; Serums voor cosmetische doeleinden; Wenkbrauwen (Cosmetische middelen voor de -); Cosmetica en cosmetische middelen; Potloden voor cosmetisch gebruik; Potloden voor cosmetische doeleinden; Haarversterkende cosmetische lotions; Aloë-veragel voor cosmetische doeleinden; Gezichtsserum voor cosmetische doeleinden; Olie voor het lichaam (Cosmetische -);

lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
[6] HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).
[7] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[8] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).
[9] Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	Vochtinbrengende gels (Cosmetische -); Zelfbruiningsmiddelen [cosmetische middelen]; Huidverzorgingslotions (cosmetisch); Crème voor het gezicht [cosmetisch]; Huidreinigingsmiddelen [cosmetische]; Vochtinbrengende crème (cosmetische); Natuurlijke oliën voor cosmetische doeleinden; Huidverzachtende serums [cosmetisch]; Hydraterende crèmes voor cosmetisch gebruik.
Kl 35 Detailhandel in parfums, cosmetische middelen, schoonheidsproducten en haarverzorgingsproducten; Onlinedetailhandel in parfums, cosmetische middelen, schoonheidsproducten en haarverzorgings-producten; Reclame via direct mail; Reclame via direct mail; Demonstreren en tentoonstellen van producten; Verspreiding van monsters; Verkoopppromotie.	

36. Alle waren van het bestreden teken zijn identiek aan, dan wel overeenstemmend met de waren in klasse 3 van de ingeroepen merken. Het betreffen allemaal cosmetische middelen en andere verzorgings- en schoonheidsproducten waarvan de aard, het doel, de distributiekanalen en het publiek hetzelfde zijn.

Conclusie

37. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren in klasse 3 van de ingeroepen merken.

Vergelijking van de tekens

38. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.[10]

39. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.[11] De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.[12]

[10] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[11] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[12] Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

40. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, 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.

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
JOY	JOYABEAUTY NATURAL BEAUTY

Begripsmatige vergelijking

42. Het publiek zal in de ingeroepen merken het woord 'JOY' herkennen als het Engelse woord voor 'vreugde' of 'blijdschap'. Verweerder licht toe dat de aanduiding JOYABEAUTY in het bestreden teken bestaat uit het Spaanse woord 'joya' en het Engelse woord 'beauty' (zie alinea 21).

43. Het Bureau merkt op dat het element JOYABEAUTY in zijn geheel bezien een fantasiewoord is zonder vaste betekenis. In het onderhavige geval zal het publiek, door het verschil in dikte van de letters, echter duidelijk de afzonderlijke woorden 'JOYA' en 'BEAUTY' herkennen. Daarbij geldt dat hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel zal waarnemen en niet zal letten op de verschillende details ervan, dit niet wegneemt dat een consument die een merk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.[13]

44. Het element 'BEAUTY' betekent 'schoonheid' en heeft in het licht van de onderhavige waren en diensten, die met name betrekking hebben op cosmetische middelen en schoonheidsproducten, een beschrijvende betekenis die door het publiek in de Benelux zal worden begrepen. Het bestreden teken bevat verder nog de aanduiding 'natural beauty', wat door het publiek zal worden begrepen als 'natuurlijke schoonheid'. Het ingeroepen merk bevat deze betekenissen niet, maar dit begripsmatige verschil is gezien de beschrijvende betekenis van ondergeschikt belang.

[13] Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft) en Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 35 (Ecoblue).

45. Het element 'JOYA' is derhalve het onderscheidende element in het bestreden teken. Het Bureau is van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux niet op de hoogte zal zijn van het feit dat 'joya' het Spaanse woord voor 'sieraad' is. Het publiek zal het woord 'joya' daarom opvatten als fantasiebenaming zonder vaste betekenis.

46. Nu de ingeroepen merken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux en het bestreden teken dat niet heeft, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

47. Het eerste ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van drie letters: 'JOY'. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woordelement 'JOY', weergegeven in zwarte letters en geplaatst in een gouden rechthoek. Dit element wordt omlijst door een groot wit vierkant met gouden randen die elkaar kruizen in de hoeken. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woordelement 'JOYABEAUTY', waarbij het onderdeel 'JOYA' is weergegeven in dikgedrukte roze letters en het deel 'BEAUTY' in dunnere roze letters. Onder dit woordelement bevindt zich het onderschrift 'NATURAL BEAUTY', weergegeven veel kleinere dunne roze letters.

48. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.[14] Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek de figuratieve elementen in de beeldmerken opvatten als decoratie en zal het onderschrift 'NATURAL BEAUTY' door de positie en grootte van de letters, alsmede de beschrijvende betekenis, minder in het oog springen. De aandacht van de consument zal daarom hier eerst en vooral zal uitgaan naar de woordelementen JOY en JOYABEAUTY.

49. Het woordelement van de ingeroepen merken, JOY, komt overeen met de eerste drie letters van het aanvangselement van het bestreden teken, te weten JOYA. Daarnaast verschillen de tekens, omdat het woordelement van het bestreden teken zeven extra letters bevat. Van belang is dat in het bestreden teken het element 'JOYA' het onderscheidende element betreft waarbij de toevoeging van de letter A door het publiek zal worden opgemerkt, aangezien in korte merken verschillen eerder opvallen. Verder zal het publiek in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk.[15]

50. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

51. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen 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 teken.[16]

---

[14] Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.
[15] Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).
[16] Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

52. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen "JOY" en "JOYABEAUTY". Het onderschrift 'NATURAL BEAUTY' in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste teken, geneigd zal zijn het teken af te korten.[17]

53. De ingeroepen merken zullen worden uitgesproken als [dzjoj]. In het licht van het feit dat het publiek niet bekend is met het Spaanse woord 'joya' en dus ook niet bekend is met de juiste uitspraak van dit woord, is het Bureau van oordeel dat het publiek in de Benelux het woord 'joya' eerder zal uitspreken als [dzjo-ja-bju-ti]. De eerste lettergreep is in beide woorden identiek. De uitspraak van de andere lettergrepen in het bestreden teken is verschillend.

54. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. In het onderhavige geval is het begin van het bestreden teken het onderscheidende element en bevat de uitspraak van dit deel een opvallend verschil door de toevoeging van de letter A.

55. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

56. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen.

57. Nu er sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.[18]

Globale beoordeling

58. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.[19] De betrokken waren en diensten zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij in dit geval van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

59. 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.[20] Opposant beroept zich op een verhoogd onderscheidend vermogen, omdat de ingeroepen merken bekend zijn voor parfums.

[17] Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).
[18] Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[19] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).
[20] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

60. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft opposant verschillende bewijsstukken ingediend, zoals informatie over de geschiedenis van het parfum 'JOY', advertentiemateriaal, nieuwsberichten in verschillende tijdschriften, alsmede verkoopfacturen. Verweerder heeft enkel gesteld dat dit materiaal onvoldoende is, maar heeft nagelaten deze stelling te onderbouwen. Om die reden gaat het Bureau uit van een verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken voor parfums.

61. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.[21]

62. In dit geval zijn de betrokken waren identiek, dan wel sterk overeenstemmend en is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De tekens zijn echter begripsmatig verschillend door de vaste en duidelijke betekenis van het woord 'joy'.

63. Visuele en auditieve overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.[22]

64. In casu heeft het ingeroepen merk een dergelijke betekenis. Daarnaast is van belang dat de toevoeging van de letter A in het eerste deel van het bestreden teken een opvallend visueel en auditief verschil is en dat in korte merken verschillen eerder opvallen. Verder bevat het bestreden teken een figuratieve weergave die verschilt van de ingeroepen merken en waarbij de samentrekking van het woord JOYA met BEAUTY, hoewel dit laatste woord minder onderscheidend is, de merken in hun visuele totaalbeeld anders maken. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voornoemde verschillen zodanig zijn dat de zekere mate van overeenstemming op visueel en op auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

65. Op grond van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek, ondanks het verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, niet zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Reputatie

66. Opposant meent dat door het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, alsmede afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken.

[21] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[22] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Juridisch kader

67. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
ii. het oudere merk is bekend;
iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

68. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet.[23]

69. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op deze grond.

i) en ii) overeenstemming tussen de merken en bekendheid

70. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en dat tekens begripsmatig verschillend zijn (zie alinea's 42-55).

71. Ook heeft het Bureau vastgesteld dat de ingeroepen merken bekend zijn voor parfums (zie alinea 60).

iii) Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

72. Opposant stelt dat door het gebruik van een sterk gelijkend merk voor identieke waren er sprake is van een verband en het gevolg hiervan is dat verweerder profiteert van de reputatie van 'JOY' en daarmee ook afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van dit merk, omdat de exclusiviteit wordt aangetast (zie alinea 15).

73. Het staat aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. De houder van het oudere merk moet wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet[24] of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.[25]

74. In het licht hiervan is het Bureau van oordeel dat opposant onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of enige vorm van exploitatie van de bekendheid van de ingeroepen merken. Voorts heeft opposant onvoldoende aangetoond dat er een ernstig gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken. De loutere stelling van opposant dat gebruik van het bestreden teken een dergelijke afbreuk zou doen, omdat

[23] HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 66 (Intel).
[24] Gerecht EU 22 mei 2012, T-570/10, ECLI:EU:T:2012:250, punt 52 (Wolf).
[25] Gerecht EU, 7 oktober 2015, T-534/13, ECLI:EU:T:2015:751, punt 76 (Krispy Kreme DOUGHNUTS).

de exclusiviteit wordt aangetast, zonder enig bewijs ter staving van deze bewering over te leggen, volstaat niet om tot een dergelijke conclusie te komen.[26]

75. Ten overvloede oordeelt het Bureau dat er geen sprake is van een verband, laat staan dat het gebruik van het bestreden teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. De ingeroepen merken hebben een duidelijke betekenis. Het publiek in de Benelux weet dat 'joy' het Engelse woord is voor 'vreugde'. De aanduiding 'joya' zal louter worden opgevat als fantasiebenaming en creëert daardoor geen 'link' met de ingeroepen oudere merken.

Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

76. Om deze redenen besluit het Bureau dat geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk door het betwiste merk. Bijgevolg is aan een van de in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bepaalde (noodzakelijke) voorwaarden niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

C. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

78. Verder is niet komen vast te staan dat er door het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere bekende merken.

IV. BESLUIT

79. De oppositie met nummer 2017226 wordt afgewezen.

80. De Benelux aanvraag met nummer 1442205 wordt ingeschreven.

81. 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, 26 oktober 2022

Eline Schiebroek *(rapporteur)* Camille Janssen Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Guy Abrams

[26] HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 76-77 (Intel).