



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2009535**  
**van 9 april 2015**

**Opposant:** **Jean Patou Worldwide Limited**  
Amertrans Park, Bushley Mill Lane  
Watford WD24  
Groot-Brittannië

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuyl B.V.**  
Alexander Office, Prinsenkade 9 D  
4811 VB Breda  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 197027A**  
  
JOY  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Big Bang B.V.**  
Tunnelweg 104  
6468 EK Kerkrade  
Nederland

**Gemachtigde:** **J.J.F.M. Schillings**  
Tunnelweg 104  
6468 EK Kerkrade  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1275427**  
  
Moments of Joy

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

1. Op 15 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Moments of Joy voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1275427 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2013.
2. Op 24 januari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 197027A van het woordmerk JOY, ingediend op 3 december 1956 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 5 en 21.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 1, 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 is ter kennis gebracht van partijen op 28 januari 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 maart 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 1 april 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 1 juni 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 27 mei 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 mei 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 juli 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 28 mei 2014 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie werd ontvangen op de dag dat de argumenten van opposant werden doorgezonden, heeft het Bureau op 2 juni 2014 verweerder verzocht om te bevestigen of dit de volledige reactie was en in dat geval een tweede identiek exemplaar daarvan in te dienen binnen de reeds gegeven termijn tot en met 28 juli 2014.
11. Een tweede exemplaar van zijn reactie werd op 14 juli 2014 door verweerder ingediend en op 24 juli 2014 doorgezonden aan opposant.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

#### **A. Argumenten opposant**

15. De waren zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk.

16. Opposant licht de ontstaansgeschiedenis van het parfum met de naam JOY toe. Het parfum werd reeds in 1929 gecreëerd en is in het jaar 2000 uitgeroepen tot "scent of the century".

17. Het karakteristieke en onderscheidende element in het bestreden teken is volgens opposant het element "JOY". Visueel zijn merk en teken overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en ook begripsmatig is er volgens opposant sprake van overeenstemming.

18. De waren zijn op het grote publiek gericht, waardoor van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan, aldus opposant. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is volgens hem minstens normaal.

19. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

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

20. Volgens verweerder zijn merk en teken twee geheel verschillende begrippen, zoals bijvoorbeeld "Wolken" en "Wolken Lucht". Verweerder geeft aan dat hij dan ook niet besloten heeft om zijn depot in te trekken.

### **III. BESLISSING**

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

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

22. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

24. 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).

25. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

26. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Parfumerieproducten en schoonheidsmiddelen, make-up, tandreinigingsmiddelen, zeep.	Klasse 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, zepen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.
Klasse 5 Hygiënische producten.	
Klasse 21 Kammen, sponzen en ander toiletgerei.	

27. "Parfumerieproducten" zijn identiek aan "parfumerieën". "Tandreinigingsmiddelen en ze(e)p(en)" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. "Etherische oliën, cosmetische middelen, en haarlotions" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "schoonheidsmiddelen"; de aard, het doel, de eindgebruiker en de distributiekanaal zijn hetzelfde.

28. De meeste waren die door het merk in klasse 3 worden aangeduid, worden weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten gebruikt, maar dit geldt niet voor zepen, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, neemt dit niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met "bleekmiddelen en andere wasmiddelen", alsmede met "reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen". Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door het oudere merk en anderzijds "bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen", waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEU, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006).

### **Conclusie**

29. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk.

### **Vergelijking van de tekens**

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

31. 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).

32. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
JOY	Moments of Joy

34. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld teken bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu "moments of") en een ander merk (in casu JOY), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, zelfs wanneer het daarvan niet het dominerende bestanddeel vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde teken en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Merk en teken delen het element JOY, Engels voor "bron van vreugde" of "vreugde". "Moments of Joy" betekent "momenten van vreugde". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende basiskennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenissen te kennen.

36. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Aangezien het in aanmerking komend publiek de betekenis van JOY zal kennen, zoals hierboven reeds uiteengezet, zal zijn aandacht evenzeer uitgaan naar dit element, dat begripsmatig identiek is aan het ingeroepen recht.

37. Bovendien wordt het ingeroepen recht integraal overgenomen in het betwiste teken, hierin kan reeds een aanwijzing worden gezien dat de tekens overeenstemmen (zie in die zin GEU, ECOBLUE, reeds geciteerd).

38. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

#### *Visuele en auditieve vergelijking*

39. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit één woord en het bestreden teken uit drie woorden. Het ingeroepen recht komt, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, integraal voor in het betwiste teken. In beginsel zal de consument in het algemeen weliswaar meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar ook bij de visuele en auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken en hierin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

40. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

41. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### **A.2 Globale beoordeling**

42. 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.

43. 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). In het voorliggende geval gaat het om waren die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag naar oordeel van het Bureau derhalve normaal geacht worden.

44. 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).

45. Het ingeroepen recht, JOY, heeft weliswaar een betekenis, maar is desondanks niet volledig beschrijvend voor de waren in kwestie. Hoewel JOY een positief gevoel oproept, beschrijft het geen hoedanigheid van de betrokken waren en is het enkele woord ook niet op te vatten als een kwaliteitsaanduiding. Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau dan ook over een eventueel wat zwakker tot normaal onderscheidend vermogen. Bovendien moet het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arresten GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

46. Voor zover opposant betoogt dat zijn merk een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt (zie overweging 16), merkt het Bureau op dat deze stelling niet nader onderzocht hoeft te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

47. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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).

48. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2009535 wordt toegewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1275427 wordt niet ingeschreven.

52. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 april 2015

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard