

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015666**  
**van 17 maart 2022**

**Opposant:** **BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Société Anonyme)**  
Boulevard Haussmann 1  
75009 Parijs  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous  
le nom Distinctive+Ipsilon**  
Parc d'activités 77  
8308 Capellen  
Luxemburg

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerk 3964277**



**Ingeroepen merk 2:** **Benelux merk 1003856**



*Tegen*

**Verweerder:** **Johannes H.M. Veerman h.o.d.n. Gedenkbon**

Tolgaarderlaan 2  
3401 GT IJsselstein  
Nederland

**Gemachtigde:** **De Merkplaats B.V.**

Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1402069**



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

1. Op 12 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klassen 9 en 16 en diensten in klassen 35 en 36. Deze aanvraag is onder nummer 1402069 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2019.

2. Op 22 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Uniemerkt 3964277 van het beeldmerk , ingediend op 30 juli 2004 en ingeschreven op 21 oktober 2005 voor waren in klasse 16 en 28 en diensten in klassen 35, 36 en 38;



- Benelux merk 1003856 van het woord/beeldmerk PLUS RESPONSABLES, ENSEMBLE , ingediend op 17 oktober 2016 en ingeschreven op 5 januari 2017 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 35 en 36.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op de waren in klasse 16 en diensten in de klasse 35 en 36 van het ingeroepen Uniemerkt, en alle waren en diensten van het ingeroepen Benelux merk.

5. De grond 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 29 november 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 2 april 2021.

## **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, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met een uitleg over het karakter dat wordt gebruikt in combinatie met het merk "cetelem"; dit karakter vormt de mascotte en visuele identiteit van de opposant voor al diens economische activiteiten onder het merk "cetelem". Sinds het ontstaan van dit karakter in 2004 is het uitgebreid gebruikt door de opposant in diens communicatie richting het publiek; in die communicatie wordt het karakter geportretteerd in alledaagse situaties.

10. Opposant meent dat de betrokken merken zowel visueel als conceptueel in hoge mate overeenstemmen. Ten aanzien van het ingeroepen Benelux (woord-/beeld) merk zijn de betrokken merken fonetisch gezien verschillend, terwijl ten aanzien van het ingeroepen Unie (beeld) merk een fonetische vergelijking met het betwiste merk niet mogelijk is.

11. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant gelijk en/of overeenstemmend. Ter ondersteuning hiervoor verwijst de opposant naar uitspraken van het Gerecht van de Unie, alsmede ook beslissingen van zowel het EUIPO als het Bureau.

12. Opposant merkt op dat het ingeroepen Uniemerkt (het zuivere beeldmerk) van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft nu het in feite niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Dat onderscheidend vermogen is nog eens versterkt door het gebruik dat er door opposant van is gemaakt.

13. Opposant merkt eveneens op dat de betrokken merken juist overeenstemmen voor wat betreft het meest (visueel) dominante en onderscheidende element, te weten groen afgebeelde personages weergegeven in een zeer zuivere, zelfs minimalistische stijl die zeer weinig details geeft over de fysieke en morfologische kenmerken van de personages, terwijl de verschillen tussen de betrokken merken niet kunnen afdoen aan de overeenstemming. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is volgens opposant normaal; er dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau voor de betreffende waren en diensten.

14. Concluderend meent de opposant dat het waarschijnlijk is dat de gemiddelde consument het betwiste merk zal interpreteren als een afbeelding van het personage van de eerdere merken in een scène uit zijn dagelijks leven; die consument moet zich immers baseren op een onvolledig beeld van de merken waarmee hij wordt geconfronteerd, waarbij hij zal letten op de onderscheidende elementen (in casu een groothoofdig groen personage met slecht ontwikkelde fysiologische kenmerken), waardoor gevaar voor verwarring bestaat.

15. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 2.16 lid 5 BVIE.

### **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder meent dat de totaalindruk van de betrokken merken compleet anders is en de kans op verwarring daarom nihil. Verweerder ontkent niet dat de betrokken waren en diensten deels identiek

en deels soortgelijk zijn, maar merkt daarbij op dat dit niet ter zake doet, nu de merken visueel, auditief en conceptueel verschillen. De vraag of de ingeroepen merken een vergroot onderscheidend vermogen hebben is eveneens irrelevant, omdat de merken zodanig van elkaar verschillen dat verwarring is uitgesloten.

17. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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."*

20. 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**




21. 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 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).

22. 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).

23. 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 ).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p data-bbox="204 479 448 506"><b>Uniemark 3964277</b></p>  <p data-bbox="204 797 501 824"><b>Benelux merk 1003856</b></p>  <p data-bbox="357 999 628 1021">PLUS RESPONSABLES, ENSEMBLE</p>	

#### Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen Uniemark is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een poppetje dat een wandelende beweging lijkt te maken; de voeten zijn enigszins van elkaar verwijderd alsof er een stap wordt genomen en de armen en handen zijn naast de zij van het poppetje geplaatst, waarbij het linkerarmpje een beweging naar voren lijkt te maken, terwijl het rechterarmpje juist naar achter lijkt te bewegen. Het gezicht van het poppetje, met daarin twee ronde ogen zichtbaar zonder verdere gezichtskenmerken, is goed zichtbaar; het poppetje lijkt recht in het gezicht te kijken van degene die het poppetje aanschouwt.

26. Het ingeroepen Beneluxmerk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woardelement Cetelem, weergegeven in witte letters tegen een groene ovale achtergrond. Links van dit woardelement bevindt zich de weergave van een gestileerd groen poppetje met een vrolijke gezichtsuitdrukking en één arm in de zij. Bij de voeten van het poppetje bevindt zich een rode streep die halverwege de ovale figuur stopt. Onderaan het merk staat het onderschrift 'plus responsables, ensemble'.

27. Het betwiste merk is een in verschillende tinten groen en wit weergegeven samengesteld merk (woord- en beeldelementen), bestaande uit een ovale logo met daarin het silhouet afgebeeld van de bovenkant van twee abstract afgebeelde personen, waarvan de ene zijn arm om de ander heeft geslagen op een wijze die troostend lijkt. Onderin het ovaal is het woardelement "gedenkbon" te lezen. In samengestelde merken heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012,

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Hoewel het beeldelement in het betwiste merk niet te verwaarlozen is gezien de grootte en in het bijzonder gezien de positie van het silhouet van de twee personen bovenaan in het begin van het merk (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds geciteerd), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek eveneens uitgaan naar het woord "gedenkbon" dat door zijn centrale positie en weergave in witte dikke letters ook een prominente plaats inneemt in het geheel. Dit ongeacht de vraag of het woordelement "gedenkbon" van beschrijvende aard is voor sommige van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd; door de plaatsing van het element, diens positie en de in met de achtergrond weergegeven contrasterende kleur zal de consument dit element niet veronachtzamen.

28. De betrokken merken hebben een andere vormgeving, waarbij met name de verschillen tussen de afgebeelde "personages" opvallen. Waar het ingeroepen merk de indruk wekt van een (vrolijk) poppetje dat aan de wandelen is, met een duidelijk zichtbaar gezicht alsmede armen en benen, betreffen de "personages" in het betwiste merk de achterkant van enkel de bovenkant van twee personen, waarbij geen van de personen een zichtbaar gezicht heeft of andere mogelijk identificerende kenmerken, noch armen en benen. De enige afgebeelde arm van het rechts afgebeelde personage is om het andere heengeslagen.

29. De gebruikte kleuren in de betrokken tekens zijn, in tegenstelling tot hetgeen opposant beweert, niet dezelfde. Zelfs al zou het ingeroepen Uniemerkt door het publiek in de Benelux als "groen" worden bestempeld (wat zeer de vraag is nu de kleur dusdanig donker is dat er vrijwel geen kleur in te ontwaren is), dan verschilt die kleur danig met de gebruikte tinten groen in het betwiste merk.

30. Voorgaande betekent ook dat de enige visuele gelijkheid tussen de betrokken merken het feit is dat de "personages" die daarin worden weergegeven een ronde vorm hebben, waarbij het hoofd in verhouding erg groot is en waarbij geen rekening is gehouden met de anatomie van echte personen; dat leidt evenwel niet tot dezelfde totaalindruk van de "personages" en ook de overige elementen verschillen.

31. Hoewel in het ingeroepen Benelux merk het daarin weergegeven poppetje in een zelfde kleur groen is weergegeven als de "personages" in het betwiste merk, geldt ook hier dat de verdere visuele gelijkheid tussen de betrokken merken enkel bestaat uit het feit dat de "personages" die daarin worden weergegeven bestaan uit ronde vormen, waarbij het hoofd in verhouding erg groot is en waarbij geen rekening is gehouden met de anatomie van echte personen. Dat leidt evenwel niet tot dezelfde totaalindruk van de "personages".

32. Daarnaast moet het woordelement "CETELEM" worden geacht het meer onderscheidende en dominante element van het ingeroepen Benelux merk te zijn. Niet alleen heeft dit woord geen betekenis voor het publiek in de Benelux en is het om die reden al een onderscheidend en dominant element, het woordelement heeft in samengestelde merken ook vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement, omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, reeds geciteerd en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds geciteerd).

33. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat beide ingeroepen merken visueel niet overeenstemmen met het betwiste merk.

#### *Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen Uniemerkt betreft een zuiver beeldmerk. Een zuiver beeldmerk dat woordelmente mist, zoals het ingeroepen beeldmerk, kan per definitie niet worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of conceptuele inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt echter noodzakelijkerwijs samen met hetzij de visuele waarneming, hetzij de conceptuele

waarneming van het betrokken merk. Bijgevolg hoeft de fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordementen niet afzonderlijk te worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken (GEU, Kajman, T-634/13, 30 september 2015, ECLI:EU:T:2015:738).

35. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat een auditieve vergelijking tussen het ingeroepen Uniemerken en het betwiste merk niet mogelijk is.

36. Ten aanzien van het ingeroepen Benelux merk, dat een samengesteld merk (woord- en beeldelementen) betreft, geldt dat, nu het relevante publiek naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, reeds geciteerd en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds geciteerd), er naar dit merk zal worden verwezen als "cetelem".

37. Naar het betwiste merk zal worden verwezen als "gedenkbon" (zie in dit verband ook nummer 26).

38. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen Benelux merk en het betwiste merk op auditief vlak verschillen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen Uniemerken bestaat uit de weergave van een poppetje of karakter dat lijkt te wandelen, dat voor het relevante publiek in de Benelux geen duidelijke, vaststaande betekenis zal hebben.

40. Het ingeroepen Benelux merk, waarnaar zal worden verwezen als "CETELEM" (zie nummers 31 en 35), zal voor het relevante publiek in de Benelux geen vaststaande betekenis hebben.

41. Het betwiste merk verwijst naar een "gedenkbon" en/of naar "gedenken"; het silhouet van de afgebeelde personen zoals het betwiste merk betreft twee personen waarbij de ene persoon zijn arm op troostende wijze om de andere persoon lijkt te hebben geslagen, zodat de associatie met het element "gedenken" alleen maar sterker wordt.

42. Nu de ingeroepen merken geen vaststaande betekenis hebben en het betwiste merk wel, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken en het betwiste merk op begripsmatig vlak verschillen.

#### *Conclusie*

43. Het ingeroepen Uniemerken en het betwiste merk stemmen visueel, auditief en conceptueel niet overeen.

44. Het ingeroepen Benelux merk en het betwiste merk stemmen visueel niet overeen, terwijl een auditieve vergelijking niet mogelijk is. Begripsmatig verschillen de betrokken merken.

45. De totaalindruk van de betrokken merken stemt naar het oordeel van het Bureau niet overeen, zodat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

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

46. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als de ingeroepen merken en het betwiste merk niet (voldoende) overeenstemmen. Verweerder ontkent daarnaast niet dat de betrokken waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn, zodat tussen partijen vaststaat dat er sprake is van



identieke dan wel soortgelijke diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Ook om die reden in een vergelijking van de betreffende waren en diensten niet nodig.

47. Voor de volledigheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder de waren en diensten in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>Benelux merk 1003856</i></p> <p>KL 9 Supports d'enregistrements magnétiques; distributeurs automatiques de billets de banque et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; cartes magnétiques; cartes magnétiques bancaires, de crédit et de débit, de paiement, accréditives, privatives; cartes à puces</p> <p><i>Vertaling</i></p> <p>KL 9 Magnetische opnamemedia; geldautomaten en mechanismen voor prepaid automaten; kasregisters, rekenmachines; magnetische kaarten; magnetische bank-, krediet- en debetkaarten, betaalkaarten, kredietkaarten, privé-kaarten; smart cards</p>	<p>KL 9 Wetenschappelijke, onderzoeks-, navigatie-, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, audiovisuele, optische, weeg-, meet-, sein-, detectie-, test-, inspectie-, reddings- en onderwijsapparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen of het sturen van de distributie of het gebruik van elektrische stroom; apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven en het bewerken van geluid, beeld of gegevens; opgenomen en downloadbare media, computersoftware, lege digitale of analoge opname- en opslagmedia; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines; computers en computerrandapparatuur; magnetische gegevensdragers; magnetische gecodeerde kaarten; mobiele applicaties</p>

<p><i>Uniemark 003964277</i></p> <p>KL 16 Bankkaarten (niet-magnetisch), creditcards, betaalkaarten, kredietkaarten, persoonlijke kaarten; papier en karton (ruw, halfbewerkt of voor kantoorgebruik of voor gebruik in de drukkerij); drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); drukletters; clichés; aanplakbiljetten, aanplakborden van papier of van karton, albums, almanakken, atlanten, stickers (schrijfbehoeften), stripboeken, plaatsbewijzen (tickets), blokken (schrijfbehoeften), tekenblokken, brochures, schriften, kalenders, notitieboekjes, kaarten, wenskaarten met muziek, tekeningen, pakpapier, uithangborden van papier of van karton, enveloppen (schrijfbehoeften), scheurkalenders, vlaggen (van papier), vellen (schrijfbehoeften), prenten, kranten, briefpapier, chequeboekhouders, briefkaarten, persen voor creditcards, niet-elektrisch, zakken (omslagen, hoezen) voor verpakking van papier of van plastic, bladwijzers</p>	<p>KL 16 Papier en karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften en kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; tekenmateriaal en materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal [uitgezonderd toestellen]; plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken; clichés; gedrukte waardebonnen; gedrukte cadeaubonnen; geschenkbonnen; geschenkkarten</p>
<p><i>Benelux merk 1003856</i></p> <p>CL 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents. bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle procurant des avantages financiers; services d'organisation et de réalisation d'évènements publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur</p>	

tout moyen de communication; publications de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; aide à la direction des affaires, renseignements d'affaires, agences de publicité, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, diffusion (distribution) d'échantillons, estimation en affaires commerciales, étude de marché, expertises en affaires, recueil de données dans un fichier central, informations d'affaires, location de matériel publicitaire, mise à jour de documentation publicitaire, prévisions économiques, courrier publicitaire, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, établissement de relevés de comptes.

*Vertaling*

KL 35 Reclame; bedrijfsbeheer; bedrijfsadministratie; kantoorwerk; verspreiding van reclamemateriaal (folders, gedrukte pamfletten, monsters); abonnementsdiensten voor kranten (voor derden); advies inzake bedrijfsorganisatie en management; boekhouding; reproductie van documenten. arbeidsbemiddelingsbureaus; beheer van computerbestanden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoelinden; promotie- en reclameacties om klanten aan zich te binden, met financiële voordelen; diensten in verband met de organisatie en uitvoering van reclame-evenementen; onlinereclame op een computernetwerk; verhuur van reclametijd op eender welk medium; publicatie van reclameteksten; verhuur van reclameruimte; verspreiding van advertenties; public relations; hulp bij bedrijfsvoering, bedrijfsinformatie, reclamebureaus, adviesbureau voor bedrijfsvoering, professioneel bedrijfsadvies, steekproefsgewijze distributie, bedrijfsevaluatie, marktonderzoek, bedrijfsadvies, centrale gegevensverzameling, bedrijfsinformatie, verhuur van reclamemateriaal, actualisering van reclamemateriaal, economische prognoses,

KL 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie; marketing en promotionele diensten; promoten van producten en diensten van derden; public relations; verspreiding van advertenties [reclame]; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; sponsorwerving; het bedenken van commerciële strategieën; ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; consultancy over reclame en marketing, tevens verband houdende met communicatiestrategieën; commercieel-zakelijke bemiddeling; commercieel-zakelijk projectmanagement; professionele commerciële leiding over handelsondernemingen; agentschappen voor handelsinlichtingen; presentatie van bedrijven op internet en andere media, voor commerciële doeleinden; administratieve diensten in het kader van de bemiddeling en afsluiting van commerciële transacties voor derden; presentatie van producten en diensten met behulp van audiovisuele producties, voor commerciële of publicitaire doeleinden; bedrijfsorganisatorisch, -economisch en -bestuurlijk adviezen;

<p>reclamepost, postorderreclame, radioreclame, televisiereclame, opstellen van rekeningafschriften</p> <p><i>Uniemark 003964277</i></p> <p>KL 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); diensten op het gebied van abonnementen op kranten voor derden; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; boekhouding; reproductie van documenten; arbeidsbureaus; beheer van computerbestanden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden of promotiedoeleinden; reclame, on line, op een computernetwerk; verhuur van reclametijd op alle communicatiemiddelen; uitgave van reclameteksten; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame; public relations; hulp bij de leiding van zaken, inlichtingen over zaken, reclameagentschappen, verspreiding van reclamemateriaal, advisering inzake bedrijfsvoering, professionele consultatie op het gebied van zaken, verspreiding van monsters, verspreiding van reclameboodschappen, verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters), bijhouden van reclaimedocumentatie, taxatie op commercieel gebied, marktonderzoek, zakelijke expertises, het verzamelen van gegevens in een centraal bestand, zakelijke informatie, verhuur van reclamemateriaal, bijhouden van reclaimedocumentatie, economische prognoses, bestelling van reclaimedrukwerk, reclame per post, radioreclame, televisiereclame, opstellen van rekeningoverzichten</p>	<p>administratieve verwerking van bestellingen en bijbehorende verkooporders; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; administratieve diensten bij het compileren en beheren van online (doorzoekbare) databases; gegevensverzameling in een centraal bestand; opzoeken van informatie in gegevensbestanden voor derden; updaten en onderhouden en ter beschikking stellen van zakelijke gegevens uit elektronische gegevensbestanden; administratief beheer van gegevensbestanden; het opzetten, samenstellen, systematiseren, bijwerken, onderhouden en beheren van gegevensbestanden en klantenbestanden met betrekking tot nieuwsbrieven; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; promotie van de goederen en diensten van derden door de distributie van waardebonnen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder internet.</p>
--	--

*Benelux merk 1003856*

CL 36 Services financiers, services de crédit, services d'offres de crédit personnalisées, services de prêt, services d'opérations de crédit; services de cartes de paiement; affaires monétaires; services bancaires; affaires immobilières; services de paiements; gérance de portefeuilles et services de placement de tous produits d'épargne; services d'information relatifs aux affaires financières et bancaires et à l'immobilier et services de paiement fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial web; caisses de prévoyance; expertise immobilière; gérance d'immeubles; affaires bancaires, affaires financières, agences de crédit; assurances, consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurances, crédit-bail, courtage en bourse, constitution de capitaux, investissement de capitaux, cautions (garanties), opérations de change, vérification des chèques, dépôt en coffres forts, opérations de compensation (change), consultation en matière financière, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, agences de recouvrement de créances, émission de cartes de paiement, épargne, estimations financières (assurances, banques, immobiliers), estimations fiscales, estimations immobilières, services de financement, informations financières, constitution de fonds, placement de fonds, transfert électronique de fonds, gérance de fortunes, prêts sur gage, services de liquidation d'entreprises (affaires financière), opérations financières, opérations monétaires, paiement par acomptes, parrainage financier, prêts (finances), transactions financières.

*Vertaling*

KL 36 Financiële diensten, kredietdiensten, gepersonaliseerde kredietdiensten,

KL 36 Verzekeringen; financiële zaken [financiële diensten]; monetaire zaken; makelaardij in

krediettransactiediensten; betaalkaarddiensten; geldhandel; bankdiensten; makelaardij in onroerende goederen; betalingsdiensten; portefeuillebeheer en beleggingsdiensten van alle spaarproducten; informatiediensten betreffende financiële zaken, bankzaken en onroerend goed, en betalingsdiensten die on line of off line worden verstrekt via gegevensverwerkingssystemen, computerdatabanken of computer- of telematicanetwerken, met inbegrip van het World Wide Web; voorzorgsfondsen; taxatie van onroerend goed; beheer van onroerend goed; bankzaken, financiële zaken, kredietagentschappen verzekeringen, verzekeringsadvies, verzekeringsinformatie, leasing, beursmakelaardij, kapitaalvorming, kapitaalbeleggingen, borgstelling (garanties), deviezen, chequecontrole, safe deposit, clearing (deviezen), financieel advies, verzekeringsmakelaardij, makelaardij in onroerende goederen, incassobureaus, uitgifte van betaalkaarten, sparen financiële ramingen (verzekeringen, bankwezen, onroerend goed), belastingramingen, ramingen van onroerend goed, financieringsdiensten, financiële informatie, fondsvorming, plaatsing van fondsen, elektronische overboeking, beheer van activa, verpanding, bedrijfsliquidatiediensten (financiële zaken), financiële transacties, geldtransacties, termijnbetalingen, financiële sponsoring, leningen (financiering), financiële transacties.

*Uniemerik 003964277*

Financiële diensten, kredietdiensten, persoonlijke kredietaanbiedingen, uitleen, krediettransacties; creditcard- en debetkaarddiensten; monetaire zaken; dienstverlening van banken; makelaardij en handel in onroerende goederen; betalingen; portefeuillebeheer en belegging van alle spaarproducten; inlichtingen met betrekking tot financiële en bankzaken en onroerende goederen en kredietdiensten die on line of via externe toegang worden verstrekt via gegevensverwerkende systemen,

onroerende goederen; ter beschikking stellen van prepaid kaarten en waardebonnen; uitgifte van waardebonnen; verwerking van elektronische betalingen gedaan met vooraf betaalde kaarten; diensten voor bankkaarten, creditcards, debetkaarten en kaarten voor elektronische betalingen; uitgifte van kaarten met vooraf opgeslagen waarde; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder internet.

<p>computerdatabases of computer- of telematicanetwerken, waaronder het wereldwijd communicatienetwerk; spaarinstellingen; uitgifte van reischeques en kredietbrieven; taxatie op het gebied van onroerende goederen; beheer van gebouwen, bankzaken, financiële zaken, kredietinstellingen, advisering op het gebied van verzekeringen, inlichtingen op het gebied van verzekeringen, leasing, beursmakelaardij, vorming van fondsen, kapitaalinvestering, borgstelling (garanties), geldwisseldiensten, verificatie van cheques, bewaargeving in brandkasten, clearingdiensten (geldwisseldiensten), financiële raadgeving, makelaardij in verzekeringen, makelaardij en handel in onroerende goederen, incassobureaus, uitgifte van creditcards, spaarinstellingen, financiële ramingen (verzekeringen, banken, onroerende goederen), fiscale ramingen, taxatie van onroerende goederen, financiering, financiële informatie, vorming van fondsen, kapitaalbelegging, elektronische overmaking van fondsen, vermogensbeheer, lening op onderpand, liquidatie van bedrijven (financiële zaken), financiële transacties, monetaire transacties, aanbetalen, financiële sponsoring, leningen (financiering), financiële transacties.</p>	
--	--

## B. Overige factoren

48. De stelling van opposant dat sprake zou zijn van een vergroot onderscheidend vermogen omdat de merken geen kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijven, kan niet worden gevolgd; een merk zal niet noodzakelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen hebben alleen omdat er geen conceptueel verband bestaat met de betrokken waren en diensten (HvJEU H/Eich, C-379/12, 16 maart 2013 EU:C:2013:317). Een merk moet immers per definitie onderscheidend zijn (Gerechtshof Den Haag, ROXSTAR, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Dat het ingeroepen Uniemerk een reputatie zou hebben, wordt door opposant enkel onderbouwd door te stellen dat dit merk een reputatie heeft in Frankrijk, maar hij laat daarbij na op enige wijze aan te tonen dat een commercieel relevant deel van het publiek in de Benelux het oudere Uniemerk herkent en in verband brengt met het betwiste merk, zodat het beroep op de (vermeende) reputatie van het ingeroepen merk niet kan slagen (HvJEU, Impulse, C-125/14, 3 september 2015, ECLI:EU:C:2015:14).

49. Ten overvloede merkt het Bureau op een vergroot onderscheidend vermogen hier geen verschil zou hebben gemaakt: ook in dat geval blijft staan dat de ingeroepen merken een geheel andere totaalindruk hebben dan die van het betwiste merk.

50. Opposant merkt ook op dat het karakter dat wordt gebruikt bij het merk "Cetelem" in de communicatie met het publiek in alledaagse situaties wordt geportretteerd en dat het publiek dus gewend is het karakter op meerdere manieren te zien (heel of half, met of zonder armen). Met zulk feitelijk gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

### **C. Conclusie**

51. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er door de verschillende totaalindrukken van de betrokken merken geen gevaar voor verwarring bestaat en de oppositie dient te worden afgewezen.

### **IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2015666 wordt afgewezen.

53. Benelux aanvraag 1402069 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

54. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 maart 2022



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn