

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016977**  
**van 27 juli 2022**

- Opposant:** **TableFever BVBA**  
Langendries 3 bus A  
9620 Zottegem  
België
- Gemachtigde:** **STIP UP BV**  
Dahlialaan 6  
8531 Hulste  
België
- Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 1425041**  
  
SELFIEBON  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Cool2Company B.V.**  
Prins Mauritslaan 43  
1171LP Badhoevedorp  
Nederland
- Gemachtigde:** **Van de Wint Legal**  
Vijzelstraat 68  
1017 HL Amsterdam  
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1435548**

**Selfie**  
*Girls*

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

1. Op 9 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 28. De aanvraag is onder nummer 1435548 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2021.

2. Op 17 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 1425041 van het woordmerk SELFIEBON, ingediend op 16 september 2020 en ingeschreven op 29 december 2020 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 16 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.

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 18 mei 2021. 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 5 oktober 2021.

**II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant argumenteert dat er sprake is van verwarringsgevaar. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent hij dat de waren "grafische tekeningen; figuurtjes van papier; tekeningen (grafische -); wanddecoraties van papier; taartversieringen van papier; pakpapier; kaftpapier; kadopapier; draagtassen; cadeaupapier; blisterkaarten; geschenkpapier; geschenktasjes; papieren dozen; papieren lunchzakjes; draagtassen van papier; kerstcadeauverpakpapier; geschenkverpakkingen van papier; etiketten van papier voor geschenken; etiketten voor geschenken; geparfumeerde papierwaren; serpentine van crêpepapier; notitieblokjes (zelfklevende -); glitterlijm voor kantoordoeleinden;

glitterpennen voor kantoordeleinden; markeerstickers voor documenten [markeerstrips]" van verweerder identiek zijn aan of minstens sterk overeenstemmen met de waren "geschenkdozen; geschenktasjes; geschenkpapier; geschenkaarten; geschenkverpakkingen" van opposant nu deze alle geschenkartikelen betreffen. Bovendien is er sprake van samenhang met de diensten in klasse 36 van opposant nu deze betrekking hebben op cadeaubonnen, aldus opposant. De overige waren in klasse 16 van verweerder hebben een gelijksoortige aard en bestemming met de waren en diensten van opposant aangezien ze allemaal kunnen dienen als geschenkartikel of ter versiering van geschenkartikelen.

10. Opposant meent dat de waren "brochures; tekeningen; afbeeldingen; papieren knipsels; grafische weergaven; grafische tekeningen; figuurtjes van papier; tekeningen (grafische -); wanddecoraties van papier; mappen; agenda's; stencils; stickers; blocnotes; bloknottes; dagboeken; schriften; tabbladen; bureausets; enveloppen; vouwmappen; dagplanners; kladblokken; memoblokken; memokaarten; tekenmallen; zakagenda's; schetsboeken; schrijfwaren; tekenblokken; notitieblokjes; notitieblokken; notitieboekjes; schrijfblokken; schoolbehoeften; schoolschriften; documentenmappen; kantoorartikelen; kantoorbehoeften; fluorescerend papier; schrijfbenodigdheden; fotohouders van karton; zakboekjes [schrijfbehoeften]; geïllustreerde notitieblokken" van verweerder qua aard, publiek en bestemming sterk overeenstemmen met de "gedrukte bonnen; gedrukte cadeaubonnen; bonnenboekjes" van het ingeroepen merk nu dit ook drukwerken betreft.

11. Tot slot merkt opposant op dat de artikelen in klasse 16 van verweerder kantoorartikelen zijn en qua aard vergelijkbaar met de artikelen in klasse 16 van opposant.

12. Opposant besluit dat de waren en diensten identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn qua aard en bestemming.

13. Uit een vergelijking van het merk en het teken blijkt volgens opposant dat het relevante publiek deze minstens gedeeltelijk als begripmatig identiek zal ervaren. De tekens bevatten immers beide het identieke woord selfie, verwijzend naar "een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam, vaak met de bedoeling de foto te uploaden naar een sociaalnetwerksite".

14. Wat de visuele vergelijking betreft van merk en teken legt opposant uit dat het woord "girls" in het bestreden teken gezien zijn positie en kleinere weergave een duidelijk inferieur karakter heeft ten aanzien van het woord "selfie". Merk en teken delen dezelfde zes letters, namelijk het woord "selfie", en verschillen wat betreft de overige woordelementen "-bon" en "girls". Opposant oordeelt dat de beeldelementen van het bestreden teken volledig te veronachtzamen zijn gelet op de sobere figuratieve aspecten en gebruikte lettertypes. "Selfie" is het onderscheidende woord in merk en teken. Opposant besluit daarom dat merk en teken visueel minstens gedeeltelijk overeenstemmen.

15. Auditief tellen merk en teken beide drie lettergrepen, respectievelijk SEL-FIE-BON en SEL-FIE-GIRLS. Opposant stelt vast dat de eerste twee lettergrepen identiek zijn. De uitspraak verschilt enkel door de laatste lettergreep. Merk en teken stemmen bijgevolg gedeeltelijk overeen.

16. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat merk en teken in hun dominante onderdeel, namelijk het woord "selfie" begripmatig, visueel en auditief identiek zijn.

17. Nu de betrokken waren en diensten zich richten op het grote publiek mag het gemiddeld aandachtsniveau hier normaal geacht worden, volgens opposant. Wat het onderscheidend vermogen betreft van het ingeroepen merk, legt opposant uit dat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen. Daarbij zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen voortvloeit uit het woord "selfie", nu het woord "bon" voor "bonnen" een beschrijvend karakter heeft.

18. Opposant oordeelt dat merk en teken visueel, begripsmatig en auditief overeenstemmen in hun dominante onderdeel "selfie". De gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de waren en diensten versterkt deze gelijkheid. Opposant concludeert dat het publiek kan menen dat de waren waartegen oppositie is gericht afkomstig kunnen zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Nu er sprake is van verwarringsgevaar moet deze oppositie toegewezen worden.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Het bestreden teken heeft volgens hem een duidelijk onderscheidend vermogen, zeker ten opzichte van het ingeroepen merk SELFIEBON dat geen of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, aldus verweerder. Hij verwijst daarbij naar het Benelux merkenregister waarin 145 merken ingeschreven zijn waarin het woord "selfie" al dan niet in combinatie met andere woorden voorkomt en 8248 merken waarin het woord "bon" voorkomt.

20. Bovendien opereren opposant en verweerder in verschillende markten. Op basis van zijn website lijkt opposant zich toe te leggen op de exploitatie van een reserveringsplatform voor restaurants. Op de huidige website van opposant is het woordmerk SELFIEBON niet zichtbaar. Verweerder is een uitgeverij die met publicaties onder andere de verkoop van feestartikelen, papier en schrijfwaren wil bevorderen. Het bestreden teken maakt deel uit van een concept waarbinnen ook sprake is van een animatie met een verhaallijn bedoeld om de verkoop van voornoemde producten aan meisjes te bevorderen.

21. Verweerder stelt dat de waren en diensten van opposant en verweerder niet identiek of overeenstemmend zijn. Merk en teken stemmen begripsmatig, visueel en auditief niet overeen.

22. Begripsmatig verwijst het element "selfie" in merk en teken in zekere mate naar hetzelfde begrip, echter verweerder stelt dat het woord "selfie" slechts een beschrijvend karakter heeft. Gezien de totaalindruk van merk en teken en in het bijzonder het zeer zwak onderscheidend vermogen van het woord "selfie" is de overeenstemming uiterst zwak.

23. Verweerder geeft aan dat het visuele aspect bij een aankoopbeslissing in het geval van verweerder zeer belangrijk is (vandaar de keuze voor een beeldmerk) terwijl daar bij de producten van opposant geen sprake van is. Bovendien zijn de woordelementen "selfie" en "girls" in het bestreden teken visueel even opvallend. Er is volgens verweerder geen sprake van dominantie van het woord "selfie" ten opzichte van het woord "girls". Verder is het woordmerk van opposant één enkel, samengesteld, woord. Verweerder oordeelt bijgevolg dat de tekens visueel niet overeenstemmen en dat er geen verwarringsgevaar is.

24. Voor wat de auditieve vergelijking betreft, geeft verweerder aan dat de aankoopmethode, medebepalend is. In casu zal bijna uitsluitend sprake zijn van niet mondelinge, elektronische communicatie bij de aankoop, bestelling of reservering met in het geval van verweerder de nadruk op het visuele aspect. Bijgevolg zal van enige verwarring als gevolg van auditieve overeenkomsten geen sprake zijn.

25. Om deze redenen besluit verweerder dat deze oppositie afgewezen moet worden.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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.”*<sup>1</sup>

28. 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.<sup>2</sup>


29. 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.<sup>3</sup>

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

30. 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.<sup>4</sup>

31. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.<sup>5</sup>

32. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SELFIEBON	

<sup>1</sup> 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 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.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>5</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

<p>KI 16 Gedrukte bonnen; gedrukte cadeaubonnen; bonnenboekjes; geschenkdoozen; geschenktasjes; geschenkpapier; geschenkkaarten; geschenkverpakkingen.</p>	<p>KI 16 Brochures; Tekeningen; Afbeeldingen; Papieren knipsels; Grafische weergaven; Grafische tekeningen; Figuurtes van papier; Tekeningen (Grafische -); Wanddecoraties van papier; Taartversieringen van papier; Pakpapier; Kaftpapier; Kadopapier; Draagtassen; Cadeaupapier; Blisterkaarten; Geschenkpapier; Geschenktasjes; Papieren dozen; Papieren lunchzakjes; Draagtassen van papier; Kerstcadeauverpakpapier; Geschenkverpakkingen van papier; Etiketten van papier voor geschenken; Krijt; Mappen; Agenda's; Linialen; Stencils; Stickers; Blocnotes; Bloknotes; Dagboeken; Merkkrijt; Schriften; Tabbladen; Bureausets; Enveloppen; Paperclips; Vouwmappen; Dagplanners; Kladblokken; Memoblokken; Memokaarten; Tekenmallen; Verfmarkers; Zakagenda's; Schetsboeken; Schrijfetuis; Schrijfwaren; Stempeldozen; Tekenblokken; Tekenpassers; Boekensteunen; Geodriehoeken; Notitieblokjes; Notitieblokken; Notitieboekjes; Schrijfblokken; Punten slijpers; Plakbandhouders; Schoolbehoeften; Schoolschriften; Documentenmappen; Kantoorartikelen; Kantoorbehoeften; Fluorescerend papier; Schrijfbenodigdheden; Fotohouders van karton; Etiketten voor geschenken; Geparfumeerde papierwaren; Zakboekjes [schrijfbehoeften]; Serpentes van crêpepapier; Notitieblokjes (Zelfklevende -); Geïllustreerde notitieblokken; Glitterlijm voor kantoordoeleinden; Glitterpennen voor kantoordoeleinden; Markeerstickers voor documenten [markeerstrips].</p>
<p>KI 36 Financiële diensten met betrekking tot verschaffing van bonnen voor de aankoop van goederen, ook online of via om het even welk ander communicatiekanaal; uitgifte van cadeaubonnen, ook online of via om het even welk ander communicatiekanaal; uitgifte van waardebonnen in de vorm van cadeaucheques, ook online of via om het even welk ander communicatiekanaal; emissie van cadeaubonnen die kunnen worden ingeruild tegen waren of diensten, ook online of via om het even welk ander communicatiekanaal; uitgifte van geschenkkaarten, ook online of via om het even welk ander communicatiekanaal.</p>	

## **Vergelijking van de tekens**

### *Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit één woord van negen letters, SELFIEBON. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en vijf letters, Selfie en Girls. Beide woorden zijn geschreven in het zwart. Het woord "Selfie" wordt als eerste weergegeven in een vet lettertype, met daaronder het woord "Girls" in een fijner zwart lettertype. Bovenaan links rond de letter S in het woord "Selfie" zijn de contouren zichtbaar van wat lijkt op een deel van ster. De figuur doet denken aan een abstracte weergave van een lichtflits zoals afgegeven door een camera bij het nemen van een foto (hier dan een selfie). Bovenaan in de letter S zijn ook nog twee grijze punten zichtbaar, de linker iets groter dan de rechter, die lijken te verwijzen naar de camera's zoals aanwezig op een smartphone.

34. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement.<sup>6</sup> Hoewel het publiek de figuratieve elementen in het bestreden teken zal opmerken is het Bureau van oordeel dat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar de woardelementen "Selfie Girls". De beeldelementen zijn immers eerder decoratief en daarmee ondergeschikt aan de woorden.

35. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk.<sup>7</sup> Het merk en het teken delen beide zes identieke letters aan het begin "Selfie". De tekens verschillen door de elementen "bon" en "Girls" en door de toevoeging van grafische elementen in het bestreden teken.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

### *Auditieve vergelijking*

37. 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.<sup>8</sup>

38. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken in drie lettergrepen als SEL-FIE-BON. Het bestreden teken zal eveneens worden uitgesproken in drie lettergrepen als SEL-FIE GIRLS. Ook op auditief vlak zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. Merk en teken hebben hun twee eerste lettergrepen gemeen. De uitspraak verschilt door de laatste lettergreep.

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

### *Begripsmatige vergelijking*

40. De gemiddelde consument zal een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument een merk zal ontleden in

---

<sup>6</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>7</sup> Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

<sup>8</sup> Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 (PC WORKS), punt 42 en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152 (Thai Silk), punt 58.

woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.<sup>9</sup> Wat het ingeroepen merk betreft zal de consument hierin de elementen "selfie" en "bon" herkennen. Het woord "selfie" verwijst naar een foto die iemand van zichzelf maakt en op internet zet.<sup>10</sup> Het woord "bon" verwijst naar een gedrukt bewijsstuk dat de toonder recht geeft op het erop vermelde.<sup>11</sup> Het ingeroepen merk heeft een vaststaande betekenis voor het publiek nu het begrepen zal worden als een bon die bestaat uit een selfie of daarvoor bestemd is.

41. Het bestreden teken en het ingeroepen merk delen het woord "selfie" in dezelfde betekenis. Verder verschilt het bestreden teken van het ingeroepen merk door de toevoeging van het woord "girls" wat verwijst naar het Engelse woord voor "meisjes". Het bestreden teken zal dus door het relevante publiek worden opgevat als een selfie van of voor meisjes.

42. De tekens verwijzen beide naar het woord "selfie". 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.<sup>12</sup> Voor de waren en diensten in kwestie zal dit woord opgevat worden als beschrijvend voor de aard of bestemming van de producten en diensten in kwestie. Voor het overige verschillen de tekens nu het ingeroepen merk verwijst naar het element "bon" en het bestreden teken naar het element "girls".

#### *Conclusie*

43. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatige delen de tekens weliswaar het woord selfie, maar het tweede woardelement maakt de tekens in hun geheel verschillend, namelijk enerzijds een bon bestaande uit of voor een selfie en anderzijds een selfie van of voor meisjes.

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

44. Volgens opposant zijn de betrokken waren en diensten deels identiek en deels overeenstemmend (zie punt 12). Verweerder betwist dit, maar licht dit niet nader toe (zie punt 21). Vooralsnog kan worden volstaan met de vaststelling dat in ieder geval een deel van de betrokken waren en diensten gelijk of overeenstemmend zijn, hetzij omdat zij letterlijk voorkomen in beide lijsten, hetzij omdat zij behoren tot dezelfde categorieën.

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

45. 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, 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.<sup>13</sup> De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

---

<sup>9</sup> Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft).

<sup>10</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).



46. 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.<sup>14</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu dit merk voor het publiek in de Benelux kan dienen om een kenmerk van de betrokken waren en diensten te omschrijven.

47. Dit betekent evenwel niet dat er ten aanzien van zwakke merken per definitie geen verwarring mogelijk is. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk<sup>15</sup>, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zo kan er zelfs bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de merken en de betrokken waren of diensten.<sup>16</sup>

48. Het Bureau is van oordeel dat de zekere mate van (visuele en auditieve) overeenstemming gelegen is in het louter beschrijvende woord "selfie" van het ingeroepen merk. Daarnaast verschillen de tekens door hun stiling en door het woord "bon" in het ingeroepen merk enerzijds en het woord "girls" in het bestreden teken anderzijds. Ten slotte is vastgesteld dat de tekens op begripsmatig vlak verschillend zijn, nu het ingeroepen merk een vaste (zij het beschrijvende) betekenis heeft en het betwiste teken een andere betekenis heeft door de verwijzing naar "girls".

49. Visuele en fonetische 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 fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.<sup>17</sup> In casu heeft het ingeroepen merk een dergelijke betekenis. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het begripsmatig verschil zodanig is dat de zekere mate van overeenstemming op visueel en op auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

## **B. Overige factoren**

50. Verweerder geeft aan dat hij en opposant opereren in verschillende markten (zie punt 20). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de betrokken merken 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.<sup>18</sup>

## **C. Conclusie**

51. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

---

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>15</sup> Zie naar analogie het reeds aangehaalde arrest Canon.

<sup>16</sup> HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:T:2016:837, punt 63 (Compressor Technology).

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>18</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 104 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, punt 67 (O2 Holdings Limited).

**IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2016977 wordt afgewezen.

53. De Benelux aanvraag met nummer 1435548 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 27 juli 2022



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman