

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010785
van 27 februari 2017

Opposant: **PHOTOBOX SAS**
Zac des Perriers – 37/39 avenue de la Beauce
78500 Sartrouville
Frankrijk

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: **Uniemerk inschrijving 5781547**

photobox

tegen

Verweerder: **Serge Wailly h.o.d.n. Instant Fotobox**
Molenkouterstraat 19
9910 Ursel
België

Gemachtigde: **IP Porta Advocaten**
Kortrijksesteenweg 127
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1302070**



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

1. Op 4 januari 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-



**INSTANT
FOTOBOX**

/beeldmerk , ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 40 en 41. Het depot is onder nummer 1302070 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 3 februari 2015. Op 23 april 2015 heeft een gecorrigeerde publicatie plaatsgevonden overeenkomstig regel 1.5, lid 2 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

2. Op 2 april 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Uniemark inschrijving 5781547 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk **photobox** , ingediend op 23 maart 2007 en ingeschreven op 28 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 40.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 april 2015. Per brief van 28 april 2015 zijn partijen in kennis gesteld van de hierboven in punt 1. vermelde gecorrigeerde publicatie. Door deze herpublicatie is de oppositietermijn opnieuw ingegaan overeenkomstig regel 1.5, lid 2 UR. In dezelfde brief is opposant in de gelegenheid gesteld tot en met 28 juni 2015 om eventueel afstand te doen van de ingestelde oppositie, overeenkomstig regel 1.5, lid 3 UR. Opposant heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

8. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 16 juni 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 van opposant

10. Bij de visuele vergelijking van de tekens is er volgens opposant onmiddellijk sprake van een grote mate van gelijkaardigheid. Beide bestaan uit een woordelement en een figuratief element. Het figuratieve element in het betwiste teken is louter decoratief. Merk en teken bevatten allebei het quasi identieke dominante woord "PHOTOBOX"/"FOTOBOX", aldus opposant.

11. Op auditief vlak geldt volgens opposant dat er een grote gelijkaardigheid is door het auditief identieke element "PH/FOTOBOX", dat ook uit hetzelfde aantal lettergrepen bestaat. In de talen van de Benelux zal de uitspraak hetzelfde zijn. Het beschrijvende element "INSTANT" van het betwiste teken heeft geen tegenhanger in het ingeroepen recht, zo meent opposant.

12. In begripsmatig opzicht bestaan er ook grote gelijkenissen, aldus opposant. De woorden "PHOTOBOX" en "FOTOBOX" zullen opgevat worden als een verwijzing naar "foto" en "box". Het element "INSTANT" van het betwiste teken zal door de gebruiker opgevat worden als "snel klaar".

13. Opposant is van mening dat er op visueel, auditief en begripsmatig niveau sprake is van een grote mate van gelijkaardigheid tussen het merk en het teken.

14. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek of soortgelijk aan die van het ingeroepen recht, aldus opposant, die tevens stelt dat het aandachtsniveau gemiddeld is.

15. Opposant stelt dat het ingeroepen recht grote bekendheid geniet in de Benelux en daardoor beschikt over een hoog onderscheidend vermogen. Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling stukken in.

16. Tot slot heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend.

17. Opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen het merk en het teken. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder trekt de overgelegde bewijzen van gebruik in twijfel en stelt dat het bewijs niet duidelijk te betrekken is op bepaalde waren. Verweerder is van mening dat de overgelegde stukken in ieder geval geen gebruik voor alle waren en diensten aantonen.

19. Ten aanzien van de te vergelijken tekens merkt verweerder op dat de semantische inhoud van het bestanddeel "fotobox" in het betwiste teken en het bestanddeel "photobox" onmiddellijk door het relevante publiek zal worden begrepen. Het gaat, volgens verweerder om een doos ("box") voor foto's.

Het is daarmee verwijzend voor een “fotolabo”, maar beschrijvend, of op zijn minst zwak onderscheidend voor bijvoorbeeld “houders van foto’s” en “fotoalbums”. De termen “fotobox” en “photobox” worden veelvuldig gebruikt ter aanduiding van de klassieke (pas)fotohokjes, zoals die bijvoorbeeld op treinstations nog te vinden zijn. Dit zijn als het ware dozen (“boxen”) waarin men moet plaatsnemen om een (pas)foto te laten nemen. Ook worden de aanduidingen gebruikt voor fotoautomaten in de vorm van een doos, die door fotografen voor recreatieve doeleinden worden geïnstalleerd op evenementen en feesten. Het zijn derhalve generieke en gebruikelijke benamingen geworden, aldus verweerder, die ter ondersteuning van zijn stelling verwijst naar een aantal Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige websites, weigeringen uit het Duitse merkenregister en diverse Google® zoekresultaten. Bij de vergelijking van de tekens en de globale beoordeling mag er daarom niet (al te) veel belang worden gehecht aan het wordelement “fotobox”/“photobox”, zo concludeert verweerder.

20. In visueel opzicht eist het groene pentagram in het ingeroepen recht in belangrijke mate de aandacht op. Het bestreden teken bestaat uit een geprononceerd weergegeven stuk filmrol met daarin een gezicht bestaande uit een hoed, een bril en een snor, niet toevallig de typische rekwisieten of “props” die gebruikt worden bij fotobox-activiteiten. Het woord INSTANT is groot weergegeven, daaronder staat het woord FOTOBOS in normale letters. Het enige gedeelde element is (het zelfs niet identieke) “PHOTOBOS” respectievelijk “FOTOBOS”. De visuele indruk verschilt totaal, aldus verweerder, die ook van mening is dat vooral daaraan gewicht toekomt, aangezien de diensten voornamelijk visueel worden besteld.

21. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat merk en teken aanmerkelijk in lengte verschillen en dat het woordbestanddeel van het ingeroepen recht enkel overeenkomt met het tweede element van het betwiste teken. Er is daardoor hooguit sprake van een geringe auditieve overeenstemming, aldus verweerder.

22. In begripsmatig opzicht geldt dat de overeenstemming alleen bestaat in de generieke aanduiding die verweerder in het betwiste teken heeft opgenomen.

23. Merk en teken zijn visueel totaal verschillend. De verschillen zijn groter dan de overeenkomsten, die uitsluitend voortspruiten uit de aanwezigheid van een beschrijvend, of minstens gebruikelijk, woordbestanddeel.

24. De waren zijn ook niet soortgelijk, zo meent verweerder.

25. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, is de door opposant geclaimde (en door verweerder betwiste) bekendheid in deze oppositie niet relevant, aldus verweerder.

26. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd, doch op zijn minst voor (een deel van) de waren en diensten in de klassen 9 en 41.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren

voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd eerst gepubliceerd op 3 februari 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 februari 2010 tot 3 februari 2015.

28. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

31. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

32. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

33. Het ingeroepen recht is een Uniemark (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemark", luidt als volgt:

"Een Uniemark waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

¹ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemark" en "Unie".

34. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

35. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

36. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor alle waren en diensten waarvoor het merk werd ingeschreven.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

37. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) facturen en verkoopcijfers:
 - a. diverse facturen gedateerd tussen 16 mei 2010 en 29 maart 2015 (klanten in UK, Spanje, Portugal, België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Finland, Italië, Frankrijk, Zweden);
 - b. verkoopcijfers voor Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, België en Nederland;
 - c. overzicht van web traffic op de website www.photobox.be;
 - d. verkoop- en omzetcijfers voor Oostenrijk.
- 2) promotiemateriaal:
 - a. TV reclamecampagne voor Moederdag 2015 in België;
 - b. factuur televisiezenders SBS Group;
 - c. bestelbon Franstalige TV uitzendingen;
 - d. voorbeeld klantaccount;

- e. mailing campagnes;
- f. diverse mailings, reclamecampagnes, advertenties, o.m. Cine-Tele-Revue van 10 december 2014, Deco Idee van 1 september 2015, Femmes Aujourd'hui van 13 mei 2015, Het Laatste Nieuws van 20 december 2014, Plus Magazine, SUDPRESSE van 13 november 2014 en Le Soir.

3) pers en websitevaria:

- a. Artikel uit het Franse magazine CAPITAL van 12 september 2012;
- b. Wikipedia pagina;
- c. Klantenbeoordelingen;
- d. Facebook pagina Benelux.

38. De onder 1) genoemde facturen en verkoopcijfers tonen een substantiële afzet van producten in de relevante periode in de Europese Unie. In 2014 werden zo'n 2,5 miljoen orders geplaatst, in 2015 waren dit er ruim 4 miljoen. De orders werden verspreid over de Europese Unie verricht (zie ook de opsomming hierboven). Bij het Oostenrijkse orderoverzicht (zie 1d.) werd door opposant aangegeven welke type waren dit betrof. Het gaat daarbij om onder meer fotoboeken, kleding, keramiek, posters, prints, stickers, muurversiering, kalenders, kaarten, dagboeken, bureau-accessoires en vergrotingen.

39. De onder 2) genoemde stukken tonen een factuur en bestelbon voor reclamecampagnes van opposant op televisie. Opgemerkt wordt overigens, in navolging van verweerders commentaar, dat het onder 2a. vermelde stuk niet werd aangetroffen en de daarbij genoemde link naar het reclamefilmpje niet toegankelijk is. Desalniettemin kan uit de overige stukken afgeleid worden dat wel degelijk een (grote) reclamecampagne via televisie is gehouden rond Moederdag 2015. De onder 2f. genoemde stukken tonen de aanwezigheid van opposant in media in (een deel van) de relevante periode.

40. Het Bureau heeft kennis genomen van het commentaar van verweerder ten aanzien van de onafhankelijkheid van de onder 3b. en 3d. genoemde bronnen. Het Bureau hecht eraan te benadrukken dat dergelijke bronnen als zodanig geen zelfstandige bewijsmiddelen betreffen, maar dat zij wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

41. De stukken tonen aan dat opposant een website exploiteert, waarop consumenten een grote diversiteit aan artikelen kunnen bestellen, voorzien van door hen aangeleverde foto's. De dienstverlening van deposant bestaat uit het aanbrengen van deze foto's op de diverse artikelen. De artikelen worden door deposant verkocht, zodat het teken ook voor diverse waren wordt gebruikt. Het overgelegde materiaal bevestigt naar oordeel van het Bureau het normale gebruik van het ingeroepen recht in de Europese Unie met betrekking tot het afdrucken van via internet aangeleverde foto's (afbeeldingen) op diverse producten (zie overweging 38) en het leveren diverse waren aan Europese consumenten.

Conclusie

42. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal voldoende toereikend is om normaal gebruik van het ingeroepen Uniemerkt aan te nemen voor de volgende waren en diensten:

Kl 16 Schrijfbehoeften, foto's, houders voor foto's, fotogravures, briefkaarten, presse-papiers, publicaties, grafische reproducties, papieren placemats, vloeiblokken, pennen, houders voor

pennen en potloden, tafelmattjes van papier, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, adresstempels, aanplakbiljetten, houders voor aanplakbiljetten, van papier of karton, albums, fotoalbums, almanakken, stickers (schrijfbehoeften), blokken (schrijfbehoeften), schriften, kalenders, notitieboekjes, kaarten, wenskaarten met muziek, potloden, potloodhouders, onderzetters (van papier), onderzetters voor bierglazen, schrijfinstrumenten, afdrukken, drukkerijproducten, drukwerken, lithografieën, boeken, bladwijzers;

Kl 40 Ontwikkeling van fotografische films, offsetdruk, lithografische drukken, drukkerij, fotogravure, het afdrukken van foto's, filmbewerking, het opdrukken van patronen, ontwikkelcentrales, te weten het ontwikkelen en afdrukken van fotografische films.

43. Voor de overige waren en diensten geldt dat op grond van het overgelegde materiaal niet is aangetoond dat het teken hiervoor normaal is gebruikt. Het gaat daarbij om de volgende waren en diensten:

Kl 9 Belichte films, droogtoestellen voor fotografische doeleinden, apparaten voor het drogen en/of satineren van fotoafdrukken, afdruiptrekken voor fotografische doeleinden, software, spelsoftware voor computers, publicaties in elektronische vorm of andere gegevens, online toegankelijk via databases of via een wereldwijd computernetwerk, computerdiskettes en -banden, cd-roms, videocassettes en digitale videodisks, geregistreerde software met betrekking tot fotografie, telefoons, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en beeld;

Kl 16 Papier, prospectussen, tijdschriften (periodieken), machines voor het drukken van adressen; gravures, kunstvoorwerpen verfraaid met steendrukken, drukletters, clichés, apparaten voor het lijmen van foto's; stampen (zegels), zetlijsten (drukkerij), karton, kartonverpakkingen, catalogussen, gravures, prenten, kranten, handboeken;

Kl 38 Communicatie via glasvezelnetwerken, communicatie via computerterminals, overbrenging van ijlbodschappen, verschaffing van toegang tot een wereldwijd computernetwerk, inlichtingen op het gebied van telecommunicatie, elektronische verzending van boodschappen, verzending van berichten, computerondersteunde verzending van berichten en beelden, communicatie via computerterminals, faxverzending, verzending per satelliet.

44. Ten aanzien van voornoemde waren in klasse 9 merkt het Bureau op dat voor deze waren kan gelden, dat daarvan gebruik wordt gemaakt bij het verlenen van de diensten zoals omschreven in klasse 40. Dat enkele feit maakt nog niet daarmee gebruik is gemaakt van het teken voor deze waren, zoals bijvoorbeeld apparaten voor het drogen van fotoafdrukken of software. Daarvoor geldt dat aangetoond moet worden dat deze waren aan derden te koop te aangeboden moeten zijn, voorzien van het teken. Voor de waren zoals hiervoor opgesomd in klasse 16 geldt dat het normale gebruik daarvan niet werd aangetoond. Tenslotte merkt het Bureau, ten aanzien van de diensten in klasse 38, op dat het feit dat de diensten van opposant in klasse 40 via internet betrokken kunnen worden en de waren in klasse 16 online besteld kunnen worden, nog niet maakt dat opposant daarmee telecommunicatiediensten verleent. Het is simpelweg een methode om de diensten aan te bieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten van telecommunicatieproviders.

Conclusie

45. Het normaal gebruik van het ingeroepen recht is aangetoond voor een deel van de waren en diensten waarvoor het teken is ingeschreven. Bij de vergelijking van de waren en diensten zullen alleen deze waren en diensten worden vergeleken met die van het betwiste teken (zie overwegingen 42 en 64 e.v.).

A.2 Verwarringsgevaar

46. 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.

47. 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."

48. 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 tekens

49. 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).

50. 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).

51. 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).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

53. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit twee aaneengeschreven woorden, te weten PHOTO en BOX, welke afzonderlijk zichtbaar zijn omdat het eerste woord is weergegeven in lichtgrijze letters en het tweede woord in donkergrijze letters. De letter - O in het woord BOX is weergegeven in een groene ster vorm (pentagram) met afgeronde uiteinden. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de onder elkaar geplaatste woorden INSTANT en FOTOBX, waarbij het woord INSTANT is weergegeven in dikgedrukte letters. Boven de woorden is een beeldelement weergegeven dat bestaat uit een (deel van een) filmrol met daarop afgebeeld een gezicht van een man, weergegeven door middel van een hoed, bril en snor.

Begripsmatige vergelijking

54. Merk en teken delen het begripsmatig identieke woordelement PHOTOBOX/FOTOBX. In het ingeroepen recht wordt het Franse dan wel Engelse woord voor “foto” gebruikt, in het betwiste teken het Nederlandse woord. De samentrekking betekent letterlijk “fotodoos”, maar wordt in de fotografiebranche ook wel gebruikt om een zogenaamd “(pas)fotohokje” aan te duiden (ook wel aangeduid als een “photobooth”). Het gaat daarbij niet alleen meer om de klassieke hokjes op bijvoorbeeld stations, maar het wordt ook meer en meer gebruikt om mobiele (pas)fotohokjes –of dozen aan te duiden die bijvoorbeeld voor feesten en partijen kunnen worden gehuurd om aanwezigen in staat te stellen (grappige) foto’s van zichzelf te maken. Voor zover het in aanmerking komend publiek bekend is met deze toepassing delen merk en teken die betekenis van het gedeelde woordelement. Voor zover dat niet het geval is zal in er in elk geval sprake zijn van een gelijke toegekende betekenis aan de samentrekking in de zin van “fotodoos”.

55. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

56. In visueel opzicht geldt dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is

dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het wordelement in het ingeroepen recht is PHOTOBOX, het wordelement in het betwiste teken is INSTANT FOTOBX. Het feit dat aan het woord “photobox/fotobox” door een deel van het publiek wellicht een betekenis wordt toegekend (zie punt 53), neemt niet weg dat de woorden een dominerend bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken kunnen vormen. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

57. Waar het ingeroepen recht uitsluitend uit het woord PHOTOBOX bestaat, waarbij één letter afwijkend is weergegeven (-O als groene ster vorm/pentagram), bestaat het betwiste teken uit een combinatie van beeld- en wordelementen, waarbij het woord FOTOBX in een normale letter is weergegeven en in het teken een zelfstandige, onderscheidende plaats inneemt. Het woord INSTANT is daarboven in vetgedrukte letters weergegeven en het beeldelement is een opvallend deel van het geheel, dat door het in aanmerking komend publiek zeker niet veronachtzaamd zal worden.

58. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen, de overeenkomst is gelegen in het vrijwel identieke wordelement PHOTOBOX c.q. FOTOBX.

Auditieve vergelijking

59. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt 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 (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

60. Het ingeroepen recht bestaat uit acht letters en twee lettergrepen. Het Bureau gaat ervan uit dat het in aanmerking komend publiek de groene ster vorm zal herkennen en uitspreken als een –O. Het merk zal worden uitgesproken als [foto-baks] of [fo:to:bo:ks]. De wordelementen van het betwiste teken betreffen twee woorden van zeven letters, beide bestaande uit twee lettergrepen, -IN-STANT en -FOTO-BOX. Het eerste element zal worden uitgesproken als [Instant] of [Instant]. Het tweede element zal op dezelfde wijze worden uitgesproken als het ingeroepen recht.

61. Merk en teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend.

Conclusie

62. Merk en teken zijn in auditief en begripmatig opzicht overeenstemmend. In visueel opzicht stemmen zij in zekere mate overeen.

Vergelijking van de diensten

63. 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).

64. Bij de vergelijking van de diensten zal uitsluitend rekening worden gehouden met de waren en diensten waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond door de opposant (zie overweging 42).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Fotoestellen, computers, printers, software voor het maken van foto's en selfies.
KI 16 Schrijfbehoeften, foto's, houders voor foto's, fotogravures, briefkaarten, presse-papiers, publicaties, grafische reproducties, papieren placemats, vloeiblokken, pennen, houders voor pennen en potloden, tafematjes van papier, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, adresstempels, aanplakbiljetten, houders voor aanplakbiljetten, van papier of karton, albums, fotoalbums, almanakken, stickers (schrijfbehoeften), blokken (schrijfbehoeften), schriften, kalenders, notitieboekjes, kaarten, wenskaarten met muziek, potloden, potloodhouders, onderzetters (van papier), onderzetters voor bierglazen, schrijfinstrumenten, afdrukken, drukkerijproducten, drukwerken, lithografieën, boeken, bladwijzers.	
KI 40 Ontwikkeling van fotografische films, offsetdruk, lithografische drukken, drukkerij, fotogravure, het afdrukken van foto's, filmbewerking, het opdrukken van patronen, ontwikkelcentrales, te weten het ontwikkelen en afdrukken van fotografische films.	KI 40 Bewerking en afdrukken van foto's.
	KI 41 Fotoreportages.

Klasse 9

65. De waren "*fototoestellen, computers, printers, software voor het maken van foto's en selfies*" van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren of diensten van het ingeroepen recht. De waren verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Evenmin zijn zij concurrerend. Het feit dat bij het ontwikkelen en afdrukken van foto's

gebruik gemaakt wordt van computers, printers en software, maakt nog niet dat deze waren soortgelijk zijn aan de betreffende diensten. Daarvoor zou dan moeten gelden dat de waren van het betwiste teken en de diensten van het ingeroepen recht complementair zijn. Uitgangspunt bij de vergelijking tussen waren enerzijds en diensten anderzijds is dat deze naar hun aard niet soortgelijk zijn. Dit kan anders zijn in geval van complementariteit tussen waren of diensten onderling en zelfs in geval van waren enerzijds en diensten anderzijds. Daartoe is evenwel vereist dat deze 1) dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), zodat 2) de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Het Bureau is van oordeel dat in het licht van de huidige marktrealiteit consumenten niet zullen denken dat de betreffende waren afkomstig zijn van een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en afdrucken van foto's.

Klasse 40

66. De dienst “*afdrucken van foto's*” is *expressis verbis* opgenomen in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

67. De dienst “*bewerking van foto's*” is sterk soortgelijk aan de diensten “*filmbewerking*” en “*afdrucken van foto's*” van het ingeroepen recht. Filmbewerking kan immers ook betrekking hebben op fotografische films en bij het afdrucken van foto's geldt dat deze in de regel ook bewerkt worden om een optimaal afdrukresultaat te bereiken.

Klasse 41

68. De dienst “*fotoreportages*” van het betwiste teken betreffen diensten van (professionele) fotografen. Deze worden ingehuurd om, al dan niet op speciale gelegenheden, in opdracht van derden foto's te maken. Deze dienst verschilt derhalve naar zijn aard en doel van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het feit dat de foto's daarna mogelijks worden afgedrukt, maakt de diensten van het ingeroepen recht niet soortgelijk, noch complementair (zie ook overweging 65) aan die van het betwiste teken. De diensten worden immers in de regel door andersoortige marktpartijen verleend.

Conclusie

69. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijkheid.

A.3. Globale beoordeling

70. 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.

71. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, zodat het Bureau uitgaat van een normaal aandachtsniveau.

72. 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, reeds geciteerd). Het woord PHOTOBOX c.q. FOTOBOX heeft weliswaar in het economisch verkeer inmiddels een betekenis van een, al dan niet mobiel, (pas)fotohokje of -doos (zie overweging 54), maar is daarmee niet beschrijvend voor de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het Bureau stelt derhalve vast dat het ingeroepen recht ten minste over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het teken niets zegt over de betreffende waren en diensten.

73. Opposant beroept zich op de bekendheid van het ingeroepen recht en dient hiertoe stukken in (zie overweging 15). Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het merk van opposant hoeft echter niet toegekomen te worden, aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie.

74. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

75. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2010785 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. Het Benelux depot met nummer 1302070 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 40 (*alle diensten*).

78. Het Benelux depot met nummer 1302070 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 9 (*alle waren*).
- Klasse 41 (*alle diensten*).

79. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 27 februari 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier