

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 15 januari 2008
Nº 2000610

Opposant: **CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA, S.A.**
Avda. Radiotelevisión, 4
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid),
Spanje.

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH 's-Gravenhage,
Nederland.



Ingeroepen merk: (Europese inschrijving 2568228)

tegen

Verweerder: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairessestraat 159
1075 HK Amsterdam,
Nederland.

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairessestraat 159
1075 HK Amsterdam,
Nederland.

Betwiste merk: TV ELF (Benelux depot 1113041)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 juni 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk TV ELF ingediend voor diensten in de klassen 38 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1113041 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juni 2006.

2. Op 1 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese gecombineerd woord/beeldmerk



(Europese inschrijving 2568228) ingediend op 7 februari 2002 en ingeschreven op 27 mei 2003 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41.

3. Bij het instellen van de oppositie was de opposant *ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA trading as RTVE*, gevestigd op hetzelfde adres als huidige opposant. Uit het Europese register blijkt dat de nieuwe houder *CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA, S.A.* is. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 6 september 2006.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 38 en 41 van de merkaanvraag.

6. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

7. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

8. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

9. Op 6 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

10. De partijen verzochten op 3 november om verlenging van de cooling off. Dit werd bevestigd door het Bureau op 14 november 2006.

11. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2007. Het Bureau heeft op 17 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Opposant heeft op 16 maart 2007 argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 27 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.

14. Het Bureau ontving op 14 mei 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 31 mei 2007 naar opposant gestuurd.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

17. Opposant voert aan dat er een grote visuele, fonetische en ook een begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens bestaat. De wereldbol in het ingeroepen recht is totaal ondergeschikt aan de letters TVE die het dominante bestanddeel uitmaken van het merk van opposant. Bovendien is het merk van opposant in haar totaliteit opgenomen in de Benelux merkaanvraag. De E in het merk van opposant is in tegenstelling tot de T en V, los geschreven, net zoals in TV ELF, aldus nog opposant

18. De specifieke diensten in klasse 38 van TV ELF vallen volgens opposant onder de algemene heading text "*telecommunicatie*", waardoor er in elk geval sprake is van soortgelijkheid. Daarenboven is TVE ingeschreven voor meer specifieke diensten. Deze diensten zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten in klasse 38 van het bestreden teken. Opposant meent verder dat het niet onwaarschijnlijk is dat telecommunicatie verstrekkers ook "*verhuur van telecommunicatieapparatuur*" aanbieden. De diensten in klasse 41 zijn deels identiek, aangezien de opposant het merk TVE ook vastgelegd heeft voor het algemene "*opvoeding en ontspanning*". Opposant voert aan dat onder het algemene "*ontspanning*" ook televisie-entertainment thuishoort. Ten aanzien van het algemene "*opvoeding*" in klasse 41 merkt opposant op – onder verwijzing naar de uitspraak ELS / ILS van het Gerecht van Eerste Aanleg (T-388/00) – dat deze bovendien soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Gezien de diensten behoren tot één specifieke branche, te weten de omroep/broadcasting-branche, alle diensten via hetzelfde kanaal worden aangeboden en via dezelfde distributiekanaalen kunnen worden aangeboden, volstaat, volgens opposant, de vaststelling dat de diensten in casu dezelfde aard en dezelfde doelstelling of bestemming hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten en zij complementair zijn. In deze omstandigheden meent opposant dat dient te worden geoordeeld dat de diensten en waren complementair zijn.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen tot betaling van de gemaakte kosten in deze procedure.

20. Verweerder voert vooreerst aan dat het onderscheidend vermogen van het element TV voor televisiediensten nihil is en derhalve buiten beschouwing dient te worden gelaten. Daarenboven staat

TVE voor "Televisión Española", een televisiezender die louter Spaanse televisieprogramma's verzorgt. TV ELF is daarentegen een Nederlandstalige aanduiding voor een "elfde" televisiezender. Volgens verweerder kan er dan ook geen verwarring ontstaan.

21. In subsidiaire orde, stelt verweerder dat er inderdaad soortgelijkheid is van de waren. De vraag kan volgens hem derhalve worden teruggebracht tot de vraag of er verwarring kan ontstaan tussen het beeldmerk TVE en het woordmerk TV ELF. Naar oordeel van verweerder verschillen de toegevoegde elementen E en ELF voldoende, zodanig dat er geen enkele vorm van verwarring kan ontstaan. Op visueel vlak dient het gestileerde woordelement TVE tezamen gezien te worden met het onderscheidende beeldelement tegenover het zuivere woordmerk TV ELF. Er is dan ook volgens verweerder geen visuele overeenstemming tussen beide tekens. Op fonetisch vlak bestaat er nauwelijks overeenstemming tussen beide tekens, aangezien het element TV geen rol speelt en het merk van opposant eindigt met een lage en lange klank en het merk van verweerder met een korte en harde klank. Verweerder roept verder in dat eventuele visuele en fonetische overeenstemmingen op begripsmatig vlak volledig geneutraliseerd worden door het bestaande verschil tussen de eindbestanddelen van de twee tekens.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

23. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

24. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

25. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Verwarringsgevaar

26. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

27. 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."*


28. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

29. 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.

30. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">TV ELF</p>

32. Beide tekens bevatten het wordelement "TV". Dit element heeft evenwel een zwak onderscheidend vermogen voor de aangeduide waren en diensten.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit een blauw vierkant waarin een aardbol in blauwe kleuren is afgebeeld met daaroverheen de letters "tve" in het wit. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact 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. Dit betekent echter niet dat het beeldelement kan genegeerd worden, aangezien de vergelijking van de tekens gebaseerd is op de totaalindruk.

34. Het betwiste teken is een woordmerk bestaande uit twee woorden met in totaal vijf letters.

35. Beide tekens hebben de eerste drie letters gemeen. Hoewel in beginsel het eerste deel van een merk de meeste aandacht trekt, is dit hier, door het zwak onderscheidend vermogen van het element TV, niet van toepassing. De dominante bestanddelen zijn dus respectievelijk E en ELF. Deze hebben louter de eerste letter gemeen. Dat deze letter E hernomen wordt in het dominerende bestanddeel ELF van het bestreden teken is niet voldoende om tot overeenstemming te komen.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. De dominerende woordbestanddelen van de twee tekens in kwestie worden anders uitgesproken. Niet alleen is de lengte verschillend, maar ook de beginklank is verschillend, daar de letter E in het ingeroepen recht als [e] wordt uitgesproken en ELF als [ɛlf].

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op auditief vlak niet overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

39. Zoals beide partijen in hun argumenten opwerpen staat het ingeroepen recht voor "Televisión Española". Het is echter niet met zekerheid vast te stellen dat deze betekenis door het in aanmerking komend publiek ook onmiddellijk zal herkend worden. De afkorting op zich heeft in de Benelux-talen geen betekenis.

40. Het bestreden teken TV ELF betekent in het Nederlands elfde televisiekanaal.

41. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

42. De tekens stemmen noch op visueel, noch op auditief vlak en noch op begripsmatig vlak overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Om verwarringsgevaar vast te stellen moet er, conform artikel 2.3., b BVIE, sprake zijn van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken. Aangezien uit het bovenstaande blijkt dat de tekens niet overeenstemmend zijn, dient aan de beoordeling van de waren en de diensten niet te worden. Hoewel partijen het blijkbaar eens zijn betreffende de soortgelijkheid daarvan, kan er toch geen verwarringsgevaar bestaan.

B.2. Overige relevante factoren

44. In het kader van de oppositieprocedure is geen mogelijkheid tot veroordeling in de gemaakte kosten, zoals opposant verzoekt (zie supra, punt 18). Op basis van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR kan er enkel sprake zijn van een verwijzing in de kosten, hetgeen vastgesteld is op een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie.

C. Conclusie

45. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak niet overeen. Gezien de voorwaarde van artikel 2.3., b BVIE (zie supra, punt 42) dient niet toegekomen te worden aan de vergelijking van de waren en diensten. Er is dan ook geen sprake van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. Oppositie met nummer 2000610 niet gegrond is.

48. De Benelux merkaanvraag met nummer 1113041 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 15 januari 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne