



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**nr. 2004861**  
**van 18 januari 2012**

**Opposant:** **PINK TV, Société par actions simplifiée**

Rue de Turenne 20/22  
75004 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **PROMARK**

Avenue des Champs-Élysées 152  
75008 Paris  
Frankrijk

**Ingeroepen recht** Europese inschrijving 5153358



*tegen*

**Verweerder:** **SAELENS Erik**

Lange Lozanastraat 266  
2018 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael**

Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1191948



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

1. Op 12 november 2009 heeft verweerder een Benelux depot ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 38 en 41 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder depotnummer 1191948 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2009.

2. Op 29 januari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving nummer 5153358 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, gedeponeerd op 11 augustus 1999 en ingeschreven op 28 januari 2003, voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42:



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

4. De oppositie werd ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 38 en 41 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de eerdere inschrijving.

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. Op 3 februari 2011 verstuurde het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 april 2010. Het Bureau heeft op 8 april 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 8 juni 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze in het Frans werden ingediend, is het Bureau overgegaan tot de vertaling ervan. De argumenten en stukken van de opposant werden samen met de verzochte vertaling door het Bureau op 28 juli 2010 aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 28 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 18 augustus 2010 heeft de verweerder het Bureau meegedeeld dat hij in dit stadium van de procedure inhoudelijk niet wilde reageren, maar dat hij wenste dat de opposant bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht indiende. Op 20 augustus 2010 heeft het Bureau de opposant uitgenodigd om de verzochte bewijzen van gebruik in te dienen, waarbij hem een termijn tot en met 20 oktober 2010 werd toegekend. Op 19 oktober 2010 heeft de opposant bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht ingediend. Deze werden op 28 oktober 2010 aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 28 december 2010 is verleend om hierop te reageren en om inhoudelijk op de argumenten te reageren.

11. De verweerder heeft op 28 december 2010 gereageerd op de argumenten en stukken van de opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud ingediend werd, heeft het Bureau de verweerder op 5 januari 2011 verzocht een tweede exemplaar van zijn argumenten in te dienen met een termijn tot en met 5 maart 2011. Een tweede exemplaar van de argumenten van de verweerder werd op 26 januari 2011 door het Bureau ontvangen. Aangezien deze argumenten in het Nederlands ingediend werden en de opposant om een Franse vertaling verzocht had, is het Bureau overgegaan tot de vertaling van de argumenten van verweerder. Op 26 juli 2011 heeft het Bureau de reactie van de verweerder aan de opposant doorgestuurd, samen met de gewenste vertaling.

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

13. Het Bureau meent over voldoende gegevens te beschikken om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

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

15. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten is de opposant van mening dat de in klasse 38 van het betwiste depot aangewezen diensten soortgelijk zijn aan bepaalde diensten in de klassen 38 en 42 van het eerdere ingeroepen recht. Met betrekking tot de diensten in klasse 41 van het betwiste depot, meent de opposant dat die soortgelijk zijn aan bepaalde diensten in klasse 38 van het ingeroepen recht.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens meent de opposant dat de uitdrukking "BRAND OF THE YEAR" van het betwiste depot geen onderscheidend vermogen heeft. Het

dominerende element van de betrokken tekens zou het wordelement "PINK" zijn. Op visueel vlak constateert opposant de herhaling van het wordelement "PINK", dat in het begin van het betwiste depot geplaatst is, alsmede van de kleur roze. De enkele grafische verschillen en het bestaan van de weinig onderscheidende uitdrukking "BRAND OF THE YEAR" zouden niet van dien aard zijn de geconcludeerde overeenstemmingen te veranderen. De opposant concludeert dat de tekens visueel overeenkomstig zijn. Auditief gezien is opposant van mening dat de uitdrukking "BRAND OF THE YEAR" weinig onderscheidend is en dat het publiek zijn aandacht zal richten op de term "PINK". De opposant concludeert dat de tekens op dit vlak zeer overeenstemmend zijn. Op begripsmatig vlak meent de opposant dat het publiek gemakkelijk de referentie aan de kleur roze en aan het Engelse woord "PINK" zal begrijpen. Hij concludeert dat de tekens op begripsmatig gebied sterk overeenstemmend zijn.

17. Concluderend meent de opposant dat het publiek zal kunnen denken dat het betwiste depot een afgeleide van het ingeroepen recht is en dat er gevaar voor verwarring tussen beide bestaat. Ter ondersteuning hiervan citeert hij meerdere beslissingen van het Bureau.

18. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

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

19. Op verzoek van de verweerder heeft de opposant bewezen van gebruik van het ingeroepen recht overgelegd. Bij het lezen ervan meent de verweerder dat deze nergens het normale gebruik van het ingeroepen recht in de klassen 38 en 42 in het Beneluxgebied aantonen, omdat het ingeroepen recht bijna nooit op de ingediende documenten afgebeeld wordt zoals het ingeschreven is.

20. Met betrekking van de vergelijking van de tekens onderstreept verweerder dat het betwiste teken vijf woorden bevat terwijl het ingeroepen recht er maar één telt. Hij concludeert dat de fonetische overeenstemming tussen de tekens niet bestaat. Gelet op dit verschil en op de in de betrokken tekens toegepaste grafische vormgeving, meer in het bijzonder de kroon die aan het begin van het betwiste teken geplaatst is vergeleken met het roze vierkant van het ingeroepen recht, is verweerder van mening dat de tekens visueel gezien ook niet overeenstemmen. Op begripsmatig gebied benadrukt de verweerder dat de kleur roze en dientengevolge het woord "pink", tevens zeer weinig onderscheidend zijn omdat het hier gaat om waren en diensten in relatie tot de homoseksuele en biseksuele gemeenschap (de zogenaamde "holebi" gemeenschap, volgen verweerder). Daarbij blijkt dat de waren en diensten van de opposant uitsluitend bedoeld zijn voor deze gemeenschap. De verweerder concludeert dat begripsmatige overeenstemming tussen de tekens niet bestaat.

21. De verweerder onderstreept nog dat het woord "PINK" zeer vaak voorkomt binnen geregistreerde Benelux merken in de klassen 9, 38 en 42. Hij verschaft een lijst van verkregen resultaten bij het gebruiken van dit woord gedurende een onderzoek in het register van het Bureau. Deze term zou dus zijn onderscheidend vermogen verloren hebben. De betrokken tekens hebben dus hun onderscheidend vermogen slechts te danken aan hun bijzondere lay-out. Om die reden meent verweerder dat het publiek dat met de betrokken tekens geconfronteerd wordt niet redelijkerwijs kan denken dat de door deze tekens aangewezen waren en diensten uit dezelfde onderneming of uit economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

22. Omdat de tekens niet voldoende overeenstemmen, is verweerder van mening dat de vergelijking van de waren en diensten niet nodig is. Gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de betrokken tekens, zou immers zelfs een gedeeltelijke soortgelijkheid tussen de waren en diensten niet voldoende zijn om te kunnen concluderen dat er in casu een gevaar voor verwarring bestaat.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Bewijzen van gebruik**

24. Overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient de opposant, wanneer verweerder daarom vraagt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. 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.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 november 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 november 2004 tot 25 november 2009. Aangezien het ingeroepen recht vóór deze periode werd ingeschreven, is het verzoek met betrekking tot de overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk waarvan het gebruik geregeld is door artikel 16 van de Verordening (EU) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: "Gemeenschapsmerkenverordening"). Hierin wordt bepaald:

*"Een Gemeenschapsmerk 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".*

#### ***In casu***

28. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

##### Affiches en reclame-uitingen over evenementen, Cd-hoezen

1. Een kopie van een affiche met betrekking tot een spektakel "Féminine Masculine" gehouden in Parijs op 1 december 2005;
2. Een kopie van een Cd-hoes van de artiest "ANCA" waarop een logo "PINK TV" te vinden is, met een datum van 2006;

3. Een kopie van de affiche van de film "Another gay movie", ongedateerd, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
4. Een kopie van de advertentie voor een avondevenement van vrijdag 16 december (jaartal niet vermeld), waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
5. Een kopie van de affiche van de film "Le Bal des Chattes Sauvages" waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
6. Een kopie van een folder ter aankondiging van een avond "Dolly party", gehouden op 3 december 2005 in Juan-les-Pins, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
7. Een kopie van een affiche voor een concert van Chantal Goya, gehouden in Brussel op 21 januari 2006, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
8. Een kopie van de affiche van de film "Les joies de la famille", ongedateerd, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
9. Een kopie van de affiche van een toneelstuk gespeeld in Parijs op 21 oktober 2008, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
10. Een kopie van de affiche van de film "Querelle", ongedateerd, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
11. Een kopie van de affiche van de toneelvoorstelling "Shopping & Fucking", gespeeld in Parijs van 11 januari tot en met 8 april (jaartal niet vermeld), waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
12. Een kopie van de affiche, ongedateerd, die een signeersessie van Sylvie Vartan in Parijs aankondigt, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
13. Een kopie van de affiche die een spektakel "tancredi" aankondigt, gespeeld in Parijs op 25 januari 2006, waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
14. Een kopie van de advertentie van een soundtrack van 14 titels, niet gedateerd, door de groep "the L world", waarop een logo "PINK TV" te vinden is;
15. Een kopie van de affiche die een evenement "Harvey Milk" aankondigt in Parijs op 4 maart (jaartal niet vermeld), bevattende debatten, filmprojecties, avondevenementen;

#### Persberichten en reclame-uitingen

16. Een kopie van een persbericht verschenen in "Le Monde" van zondag 24/maandag 25 januari 2010 in relatie tot de uitzending van een documentaire op 29 januari 2010 op het televisiekanaal PINK TV;
17. Een kopie van een persbericht verschenen in de krant "Libération" van 7 oktober 2005, met betrekking tot de uitzending van een serie op het televisiekanaal PINK TV;
18. Een kopie van het tijdschrift "Têtu" (februari 2010) waarin de uitzending van de programma "Plus rose ma ville" vanaf 29 januari 2010 aangekondigd wordt;
19. Een kopie van een naamloos tijdschrift van 3 april 2009 waarin de uitzending van de programma "The Big Gay Sketch Show" op het televisiekanaal PINK TV aangekondigd wordt;
20. Een kopie van een artikel gepubliceerd op 15 november 2005 op de internet site <www.20minutes-services.com> dat de aanwezigheid van Frederic Mitterrand aankondigt in een uitzending op het televisiekanaal PINK TV;
21. Een kopie van het artikel verschenen in de krant "Le Temps" van 10 oktober 2005 dat het lanceren van het kanaal PINK TV in Zwitserland aankondigt een jaar na te zijn gelanceerd in Frankrijk;

22. Een uittreksel uit het tijdschrift "Sensitif" nr. 28, ongedateerd, bevattende een interview van Cyrille Marie, directeur van de programma's van PINK TV;
23. Een uittreksel uit het tijdschrift "Sensitif" nr. 44, ongedateerd, bevattende een reclame-uiting over de documentaire "Plus rose ma ville", uitgezonden op het televisiekanaal PINK TV;
24. Een ongedateerde reclame-uiting inzake het televisiekanaal PINK TV die een tele-reality uitzending aankondigt vanaf 9 oktober (jaartal niet vermeld);
25. Een uitzendingschema van televisieprogramma's verschenen in het tijdschrift Ecrans&Medias van zaterdag 3 en zondag 4 juli 2010, dat het programma "Plus rose ma ville" op het televisiekanaal PINK TV aankondigt;
26. Een persbericht van PINK TV van 14 oktober 2010 met betrekking tot de uitzending van een documentaire en een film op het televisiekanaal PINK TV.

29. Met betrekking tot de stukken 1 t/m 15 benadrukt het Bureau dat een logo "PINK TV", niet helemaal identiek aan het ingeroepen recht maar sterk overeenstemmend ermee met betrekking tot de onderscheidende belangrijke aspecten, afgebeeld wordt aan de onderkant van de stukken samen met logo's van andere ondernemingen. De opposant geeft geen precieze informatie over de aard van het gebruik van zijn logo in relatie tot deze evenementen. Het Bureau beschouwt dit derhalve als een gebruik in het kader van sponsoring of ter ondersteuning van de betrokken evenementen of waren.

30. Het Bureau constateert derhalve dat de stukken 1 t/m 15 geen betrekking hebben op diensten waarvoor het ingeroepen recht ingeschreven is. Ze kunnen dus in casu van geen belang zijn in relatie tot het vaststellen van het normaal gebruik van het ingeroepen recht. Deze stukken worden derhalve niet in overweging genomen.

31. Met betrekking tot de stukken 16 t/m 26 benadrukt het Bureau dat sommige ervan buiten de relevante periode vallen, te weten de stukken 16, 18, 25, 26 of dat die ongedateerd zijn, te weten de stukken 22, 23 en 24. De enige stukken die *strico sensu* in de relevante periode vallen, zijn derhalve de stukken 17, 19, 20, 21.

32. Het Bureau meent inzake de stukken 17, 19 en 20 dat zij het gebruik van het woordteken "PINK TV" aantonen voor diensten inzake de "uitzending van televisieprogramma's" in Frankrijk. Stuk 21 kondigt het lanceren van het kanaal PINK TV in Zwitserland.

33. Over de stukken 16, 18, 22, 23, 24, 25 en 26 herinnert het Bureau eraan dat het feit dat sommige van deze stukken ongedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat ze buiten beschouwing gelaten moeten worden. Zelf als een stuk dateert van na een bepaalde datum kan het voorkomen dat conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot een situatie die zich voordeed voor die datum (HvJEU, arrest Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; beslissing in oppositie BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Zulke omstandigheden kunnen de omvang van het gebruik van het betrokken merk gedurende de relevante periode beter helpen beoordelen (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004). In casu laten de buiten termijn of ongedateerde voornoemde stukken het niet toe andere conclusies te trekken dan dat er sprake is van gebruik van het ingeroepen recht voor diensten inzake de uitzending van televisieprogramma's in Frankrijk (zie punt 32).

34. Het Bureau is van oordeel dat het gebruik in slechts één lidstaat niet automatisch voldoende is om het normaal gebruik in de Gemeenschap aan te tonen (zie in die zin BBIE, oppositiebeslissing ONEL/OMEL, 2004448, 15 januari 2010 en oppositiebeslissingen ROBERTSON, 2003572 en 2003573, 29 april 2011). Er dient onderstreept te worden dat interne (politieke) grenzen in de Gemeenschap immers in principe geen rol spelen en dat, overeenkomstig de Europese jurisprudentie, rekening gehouden dient te worden met het geheel van de concrete omstandigheden van het geval om vast te kunnen stellen of er wel of geen sprake is van een normaal gebruik van het ingeroepen recht.

35. In casu zijn de stukken die het ingeroepen merk vermelden en die betrekking hebben op de relevante periode niet alleen zeer gering in omvang, zij tonen ook uitsluitend aan dat gedurende de relevante periode gebruik gemaakt is van de naam PINK TV om een televisiekanaal in Frankrijk aan te duiden, alsmede de intentie om programma's die in Zwitserland plaats zouden vinden te lanceren, een land dat buiten de Europese Unie ligt en dat in casu niet relevant is. De andere stukken die in aanmerking kunnen komen hebben bovendien alleen betrekking op Frankrijk, dat in casu slechts een zeer klein deel van de markt vormt van de betrokken diensten. Niets wijst er immers op dat een exploitatie van de diensten buiten het Franse gebied plaatsgevonden heeft.

36. Gezien de omvang van het recht dat verbonden is aan een gemeenschapmerk en rekening houdende met de relevante markt van diensten waarvoor het merk bescherming geniet en waarop de relevante gebruiksbewijzen betrekking hebben, concludeert het Bureau dat zelfs al zouden de bewijzen volstaan om gebruik aan te tonen van het ingeroepen merk gedurende de relevante periode, dit gebruik van het merk in een dergelijk beperkt deel van de Gemeenschap onvoldoende is om normaal gebruik van het gemeenschapmerk in het onderhavige geval aan te tonen.

#### **C. Conclusie**

37. Opposant heeft niet aangetoond dat hij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt. Er dient dan ook niet te worden toegekomen aan de beoordeling van het eventuele gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

38. De oppositie met nummer 2004861 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1191948 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 18 januari 2012

Lionel Duez  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek