

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 20006453**

**van 02 juli 2012**

**Opposant:** **TM-TV GmbH**  
Bavariafilmplatz 7  
82031 Grunwald  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 9095241**



*tegen*

**Verweerder:** **5minuten tv B.V.**  
Naarderweg 16  
1217 GL Hilversum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Heemskerk B.V.**  
Keizersgracht 531  
1017 DP Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1222390**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1222390 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2011.

2. Op 23 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9095241 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 mei 2010 en ingeschreven op 26 oktober 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

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 ter kennis gebracht van partijen op 30 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 november 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 5 november 2011 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De argumenten zijn op 16 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 6 januari 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 11 januari 2012.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

13. 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 opposant**

14. Opposant is van mening dat merk en teken auditief identiek zijn, de apostrof zal niet worden uitgesproken, bovendien wordt in de radio- en televisiewereld volgens opposant vaak enkel verwezen naar het cijfer waaronder de zender of omroep bekend is. Het bestreden teken is in het groen gedeponeerd en het ingeroepen recht in het zwart/wit. Volgens opposant biedt een zwart/wit registratie de houder de mogelijkheid om het merk in verschillende kleuren, waaronder groen, te gebruiken. Ongeacht dit feit is er volgens opposant al sprake van overeenstemming, aangezien het prominente element "5" identiek in merk en teken voorkomt. Om deze reden zijn merk en teken begripsmatig identiek, aldus opposant.

15. Zowel opposant als verweerder bewegen zich op het terrein van de multimedia, aldus opposant. De omschrijvingen van de waren en diensten wijken weliswaar af, maar het is volgens opposant duidelijk dat beide specificaties zich richten op dezelfde activiteiten. De waren en diensten zijn dan ook zonder meer identiek, dan wel soortgelijk. In dit verband verwijst opposant ook naar zijn eigen website.

16. Hoewel het onderscheidend vermogen van een cijfer uiteraard naar zijn aard beperkt is, is er geen reden waarom een cijfer niet als onderscheidend teken zou kunnen fungeren voor de in het geding zijnde waren en diensten, aldus opposant. Het in aanmerking komend publiek is zeer gemêleerd en er moet volgens opposant dan ook worden uitgegaan van slechts een gemiddeld aandachtsniveau. Opposant voegt nog toe dat in zijn handelsnaam ook het element "5" is opgenomen en dat deze reeds een aanzienlijke reputatie heeft verworven.

17. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en de opposietaksen te restitueren.

### **B. Argumenten verweerder**

18. Volgens verweerder kan een enkel cijfer of letter niet via een merkregistratie gemonopoliseerd worden, vanwege het inherent gebrek aan onderscheidend vermogen. Getallen zijn een essentieel onderdeel van onze spelling en rekenmethode. Er is volgens verweerder geen enkele visuele, auditieve

of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Volgens verweerder komt het cijfer "5" 6425 keer voor in merkregistraties met geldigheid in de Benelux en deze kunnen alle vreedzaam naast elkaar bestaan, omdat een enkel cijfer niet gemonopoliseerd kan worden.

19. Volgens verweerder heeft opposant een fout gemaakt in de aanvraag- en registratiedatum van het ingeroepen recht. Hij verzoekt om een nadere mededeling indien er meerdere rechten ingeroepen zouden zijn, zodat hij in de gelegenheid is zijn argumentatie hierop te baseren.

20. Naar mening van verweerder is opposant een Duitse televisiezender die in de Benelux geheel niet te ontvangen is en dus ook niet in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie. Bovendien zendt deze televisiezender speelfilms uit, terwijl verweerder enkel programma's uitzendt die per stuk ongeveer 5 minuten duren. Bij een auditieve vergelijking is verweerder van mening dat het in aanmerking komend publiek niet begrijpen of onthouden kan om wat voor naam of uitspraak het gaat bij opposant. Niet duidelijk is in welke taal het moet worden uitgesproken en óf het cijfer moet worden uitgesproken of alleen bedoeld is om een nummer weer te geven. Het teken van verweerder zal uitgesproken worden als "vijf minuten", aangezien de apostrof een standaardteken ter aanduiding van minuten is. De mening van opposant dat er vaak op radio en tv wordt verwezen naar een enkel cijfer is volgens verweerder onjuist, de volledige naam van tv-zenders wordt opzettelijk uitgesproken, juist omdat er veel zenders zijn met hetzelfde getal erin. Op visueel vlak zijn er volgens verweerder vele verschillen aan te wijzen, waardoor merk en teken niet overeenstemmend zijn. De stelling van opposant dat alle kleuren geclaimd worden middels een zwart/wit registratie, kan volgens verweerder geen stand houden. Begripsmatig is het cijfer 5 een getal dat vaak in de televisiebranche wordt gebruikt, omdat dit de plaats in de programmering aanduidt. In het teken van verweerder wordt het echter niet als plaats van programmering opgevat, maar als een aanduiding van "5 minuten", waardoor merk en teken begripsmatig niet overeenstemmen.

21. De klassenomschrijving van merk en teken stemt volgens verweerder in een aantal klassen overeen, hetgeen logisch is nu het gaat om televisiezenders. Aangezien er geen overeenstemming tussen de tekens is, speelt een mogelijke soortgelijkheid van de waren en diensten volgens verweerder echter geen rol meer.

22. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoog volgens verweerder, aangezien de gemiddelde televisiekijker extra oplettend is.

23. Verweerder verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**



24. 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.

25. 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."

26. 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 en de waren en diensten**

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	
<p>Kl 9 Magnetische gegevensdragers, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld;geluid- en beeldrdragrs, met name grammofoonplaten, compact discs, geluidsbanden, audiocassettes (compactcassettes), videoschijven (beeldplaten), videofilms, -cassettes en -banden, belichte films, cd-rom, dvd's, laserdisks, videospellen (voor zover begrepen in klasse 9).</p>	<p>Kl 9 Telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van apparatuur voor mobiel internet en interactieve televisie; apparatuur voor het ontvangen, doorgeven, omzetten (onder andere naar interactieve en digitaal gecomprimeerde programmering), digitaal verzenden en uitzenden van data, geluid en beeld, film en video; computer hardware en software; afstandsbedieningapparaten voor radio, televisie en computers; televisie- en computerdecoders en aanverwante apparaten op het gebied van interactieve en digitale compressie van televisie- en (interactieve) internetprogramma's en voor gebruik in verband met vezeloptische-, kabel- en satelliet televisie- of (interactieve) internet uitzendingen; elektronische publicaties; interactieve computersysteemapparatuur; apparaten en gegevensdragers (al dan niet</p>

	<p>voorbespeeld) voor het ontvangen, opslaan, vastleggen, overbrengen en weergeven van data, geluid en/of beeld, met inbegrip van televisieprogramma's, films en documentaires; downloadbare data-, geluids-, audiovisuele en videobestanden, met inbegrip van televisieprogramma's, films en documentaires, ook om af te spelen op mobiele telefoons, handhelds, tablets, digitale readers en andere (mobiele) communicatieapparatuur; televisieapparatuur; telefoonapparatuur; spelcomputers; computerspellen; elektronische spellen, ook online en via de televisie te spelen.</p>
<p>KI 16 Drukwerken, foto's, papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover begrepen in klasse 16.</p>	<p>KI 16 Drukwerken, waaronder programmagidsen, boeken, kranten, magazines, tijdschriften, folders, brochures en periodieken, ook op het gebied van entertainment, zoals radio, televisie, mobiele communicatie en Internet; foto's; posters; instructie- en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), met inbegrip van handboeken, handleidingen en gebruiksaanwijzingen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>KI 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten; radio- en televisiereclame, ook in de vorm van productplacement en sponsorship</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie, uitzending en doorzending van radio- en televisieprogramma's, ook via draadomroep, kabel en satelliet alsmede via soortgelijke technische inrichtingen zoals internet, geluid- en beeldoverdracht via satellieten, nieuwsdiensten; uitzenden van vormende, educatieve en onderhoudende televisie- en radioprogramma's, evenementen en voorstellingen van shows, quizen.</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; doorgeven en uitzenden van radio- en televisieprogramma's, films en documentaires, ook op aanvraag via downloadbare bestanden of via internet; het verschaffen van toegang tot telecommunicatienetwerken; telecommunicatiediensten van een zogenaamde Internet provider; telecommunicatiediensten van een kabelexploitant; interactieve communicatie diensten via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; overbrengen van tekst, data, geluid en/of beeld via satelliet, kabel, ether en via elektronische weg;</p>

	<p>telefoon-, radio- en telefoniediensten; verlenen van toegang tot Internet; verhuur van telecommunicatieapparatuur en netwerkkapparatuur; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; persagentschappen; nieuwsdiensten; inlichtingen en advisering op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische)netwerken; advisering en consultancy diensten inzake voornoemde diensten.</p>
<p>KI 41 Samenstelling van radio- en televisieprogramma's, productie en reproductie van films, vertoning en verhuur van films; produceren en reproducieren van geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -schijven; voorstelling, theatervoorstellingen en orkesten, ontspanning via de televisie; productie, vormgeven en uitzenden van vormende, educatieve en onderhoudende televisie- en radioprogramma's, evenementen en voorstellingen van shows, quizen; muzikale optredens; loterijprogramma's, het organiseren van wedstrijden op het gebied van amusement en sport.</p>	<p>KI 41 Entertainment; opvoeding en ontspanning; het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's en films en documentaires; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; organisatie en uitvoering van evenementen op het gebied van entertainment, educatie, recreatie, cultuur, sport en ontspanning; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op cultureel, sportief of recreatief gebied, ook met betrekking tot showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's en speelfilms (inhoud); filmverhuur; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; het publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties (niet publicitair); diensten van uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken; advisering en consultancy diensten inzake voornoemde diensten.</p>
<p>KI 42 Licentieverlening van intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, databaserechten, merchandisingrechten.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksen ontwerpdiensten; ontwerp, ontwikkeling, implementatie, installatie, onderhoud,</p>

	verhuur, hosten en updating van (zakelijke) software, websites en datasystemen waaronder op het gebied van e-commerce, webshops en interactieve televisie; webhosting; het ter beschikking stellen van zoekmachines en zoeksystemen voor digitale omgevingen; het bedenken van concepten voor (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder formats, alsmede advisering hieromtrent; computerprogrammering; softwareontwikkeling; advisering op het gebied van computers en interactieve televisie; verhuur van computersoftware; verhuur van computerhardware, waaronder computers, modems en decoders voor internettelevisie; advisering en consultancy diensten inzake voornoemde diensten.
--	---

*Vergelijking van de tekens*

28. 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).

29. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

30. 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). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

31. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

32. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het cijfer 5, weergegeven in een ietwat schuinstaande rechthoek met hiervoor een smalle balk even lang als de rechthoek in dezelfde schuine hoek. Het bestreden teken is eveneens het cijfer 5 in verschillende tinten groen, die de indruk van schaduwwerking geven, gevolgd door een apostrof. Het Bureau is van oordeel dat de enkele apostrof door het in aanmerking komend publiek ofwel als enkel leesteken zal worden opgevat ofwel als aanduiding van de tijdseenheid minuut.

33. Opposant stelt dat het onderscheidend vermogen van een cijfer uiteraard naar zijn aard beperkt is, maar er is volgens hem geen reden waarom een cijfer niet als onderscheidend teken zou kunnen fungeren voor de in het geding zijnde waren en diensten (zie overweging 16). Het Bureau deelt deze mening niet en is van oordeel dat juist voor de in het geding zijnde waren en diensten het *ab initio* onderscheidend vermogen van het cijfer 5 te laag is en dat derhalve de toegevoegde grafische elementen en kleuren de totaalindruk van het ingeroepen recht een zeker onderscheidend vermogen verlenen.

34. Immers, cijfers hebben in het algemeen een lager onderscheidend vermogen, omdat ze normaliter worden gebruikt om bijvoorbeeld de hoeveelheid, het gewicht of het serienummer van producten weer te geven. Dit is zeker het geval bij cijfers in relatie tot waren en diensten die zien op het uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Het cijfer zal in een dergelijk geval worden opgevat als het nummer van de zender die de programma's uitzendt. In Nederland zijn er bijvoorbeeld onder meer de volgende radio- en televisiezenders: RTL 5, AT 5, Radio 5, Net 5, de Franse zender TV 5 en de Engelse zender Channel 5 waarbij het cijfer 5 opgevat zal worden als het kanaal waarop de zender ontvangen kan worden en niet als de commerciële herkomst.

35. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de cijfers in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen die bestaan uit het gebruik van de kleuren, de vlakindeling en de toevoeging van de apostrof, al dan niet als weergave van de tijdseenheid minuut, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### *Conclusie*

36. De tekens bevatten beide een niet onderscheidend element, namelijk een cijfer. De toegevoegde grafische elementen en de kleuren zijn verschillend, zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

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

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

**B. Overige factoren**

38. Volgens opposant biedt een zwart/wit registratie de houder de mogelijkheid om het merk in verschillende kleuren te gebruiken (zie overweging 14). Het ingeroepen recht is beoordeeld zoals ingediend, namelijk in zwart/wit. Voor zover opposant gebruik zou maken van andere kleuren, merkt het Bureau op dat dit niet in overweging kan worden genomen in een oppositieprocedure. Met het feitelijke gebruik, anders dan het teken zoals geregistreerd, kan namelijk bij de beoordeling van de overeenstemming geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

39. Opposant voegt nog toe dat in zijn handelsnaam ook het element "5" is opgenomen en dat deze reeds een aanzienlijke reputatie heeft verworven (zie overweging 16). In de oppositieprocedure in de Benelux kunnen echter geen andere rechten worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR). Bovendien heeft opposant geen nadere stukken ter onderbouwing van deze reputatie ingediend en zal het Bureau dit argument derhalve niet in overweging nemen.

40. Volgens verweerder heeft opposant een fout gemaakt in de aanvraag- en registratiedatum van het ingeroepen recht. Hij verzoekt om een nadere mededeling indien er meer rechten ingeroepen zouden zijn, zodat hij in de gelegenheid is zijn argumentatie hierop te baseren (zie overweging 19). Het Bureau merkt op dat het ingeroepen recht voldoende kenbaar was, dit blijkt ook uit de reactie van verweerder, en dat er geen sprake is van extra ingeroepen rechten. Dit zou overigens ook niet mogelijk zijn, nu de omvang van de procedure niet meer uitgebreid kan worden.

41. Volgens verweerder is opposant een Duitse televisiezender die in de Benelux geheel niet te ontvangen is en dus ook niet in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie (zie overweging 20). Dit argument doet niet terzake nu het ingeroepen recht (nog) niet gebruikspflichtig is.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

43. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2006453 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1222390 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

46. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 02 juli 2012

Saskia Smits

Willy Neys

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Paul Vink