



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008537**

**van 11 april 2016**

**Opposant: RADIO MONTE CARLO (S.A.)**

10-12, quai Antoine 1er

98000 Monaco Cedex

Monaco

**Gemachtigde: DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL**

Domaine Brameschhof 2

8290 Kehlen

Luxemburg

**Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 2369478**

RMC INFO

**Ingeroepen recht 2: Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**

RMC

*tegen*

**Verweerder: Stichting Regionaal Media Centrum Twente**

Langelermaatweg 244

7553 JK Hengelo

Nederland

**Gemachtigde: Inaday**

Hengelosestraat 141

7521 AA Enschede

Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1258340**



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

1. Op 20 november 2012 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1258340 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 29 januari 2013.

2. Op 28 maart 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2369478 van het woordmerk RMC INFO, ingediend op 10 september 2001 en ingeschreven op 20 maart 2003 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41;
- RMC, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeschreven ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 3 april 2013.

8. Na eenmalige opschorting is de contradictoire fase van de procedure op 4 augustus 2013 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 augustus 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 oktober 2013 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 14 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zouden op 5 maart 2014, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan verweerder zijn gezonden, waarbij een termijn tot en met 5 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren. Aangezien de argumenten niet werden ontvangen door verweerder, zijn deze (opnieuw) verzonden op 10 april 2014, waarbij een termijn tot en met 10 juni 2014 werd gegeven aan verweerder om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 10 juni 2014 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de opposant gezonden op 26 juni 2014, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 26 augustus 2014 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 26 augustus 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 27 oktober 2014, vergezeld van een vertaling van het begeleidend schrijven, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 december 2014 om daarop te reageren.

12. De verweerder heeft op 29 december 2014 zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 27 december 2014 op een zaterdag viel, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft de reactie van verweerder op de bewijzen van gebruik op 13 januari 2015, vergezeld van een vertaling, toegezonden aan opposant, waarmee de uitwisseling van argumenten was afgerond.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt 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 en b 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, alsook verwarring met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

15. Opposant stelt dat RMC het acroniem is van Radio Monte Carlo. Dit nationale radiostation van het Prinsdom Monaco, was na de Tweede Wereldoorlog een zogenaamde "radio périphérique". Doordat het station de zendinstallatie in het buitenland had staan (namelijk in Monaco), kon het Franse staatsmonopolie op radio ontdoken worden. Sinds 22 januari 2001 richten de RMC-programma's zich vooral op het nieuws en sportinformatie, met een belangrijke rol voor talkshows. Het radiostation wordt aangeboden via verschillende operators en streamt ook live via de eigen internetpagina.

16. Opposant stelt vervolgens dat RMC Twente een regionaal informatieplatform is, dat een tiental actieve uitzenders groepeert op het gebied van informatie en amusement en dat zij tv- en radio-

uitzendingen aanbieden onder de namen TV RMC Twente en RADIO RMC Twente. De activiteitensector van verweerder is volgens opposant dan ook identiek aan die van hem.

17. In visueel opzicht bestaat het eerste ingeroepen recht uit de letters RMC en de term INFO, het algemeen bekende merk bestaat uit drie letters, te weten RMC, aldus opposant. Het betwiste teken is een woord-/beeldmerk in kleur en bevat de letters RMC gevolgd door de naam TWENTE in een klein lettertype en op de tweede regel, in een nog kleiner lettertype de woordcombinatie REGIONAAL MEDIA CENTRUM TWENTE. De letters RMC worden prominent weergegeven in het betwiste teken, zodat er volgens opposant sprake is van overeenstemming tussen de merken en het teken.

18. In auditief opzicht, stemt de uitspraak van de merken en het teken overeen, vanwege de klank van de letters R-M-C. Daardoor is er op auditief vlak ook sprake van overeenstemming, aldus opposant.

19. Begripsmatig zal het betwiste teken worden opgevat als de naam van een regionaal media centrum te Twente, voorafgegaan door het acroniem RMC. De oudere merken bestaan uit het acroniem RMC, zo meent opposant.

20. Gelet op de visuele en auditieve overeenkomsten, meent opposant dat merk(en) en teken overeenstemmend zijn.

21. De diensten zijn identiek dan wel soortgelijk, aldus opposant.

22. Opposant is van mening dat RMC het dominante en onderscheidende element is van de ingeroepen rechten. Dit geldt tevens voor het betwiste teken, aangezien de elementen TWENTE en REGIONAAL MEDIA CENTRUM TWENTE beschrijvend zijn voor de aard en herkomst van de betrokken diensten.

23. De ingeroepen rechten hebben een verhoogd onderscheidend vermogen als gevolg van het langdurig en intensief gebruik ervan en door hun bekendheid in de Franstalige landen met betrekking tot radio- en informatiediensten, aldus opposant, die ter ondersteuning van voornoemde stelling een aantal stukken bijvoegt.

24. Gezien de onderscheidingskracht van de oudere merken, het feit dat de merken en het teken de letters RMC als dominerend en onderscheidend element kennen, de identieke diensten en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, acht opposant het gevaar voor verwarring reëel.

25. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en het depot van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie van verweerder**

26. Verweerder stelt allereerst dat het acroniem RMC vele betekenissen kan hebben. Een Google® zoekopdracht, geeft op de eerste tien resultaatpagina's nog geen link naar Radio Monte Carlo. Pas bij het invoeren van RMC Radio komen links naar Franse en Franstalige websites naar voren. Hoewel de zender mogelijk in Frankrijk als bekend mag worden beschouwd, betekent dit nog niet dat het om een algemeen bekend merk gaat volgens de bepalingen in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, aldus verweerder, die voorts ook de bekendheid van RMC als afkorting betwijfelt, aangezien de zender vooral bekend is als Radio Monte Carlo.

27. Verweerder meent dat de merken en het teken niet identiek zijn. Slechts de letters RMC komen als acroniem in alle drie voor. Door de toevoeging van het figuratieve element in het betwiste teken, en de toevoeging van de aanduiding TWENTE en REGIONAAL MEDIA CENTRUM TWENTE, blijkt meteen dat het om een andere afkorting gaat. Hoewel de diensten van de merken en het teken sterk overeenstemmen zal verwarringsgevaar niet optreden vanwege de verschillen, aldus verweerder.

28. Van verwarring met een algemeen bekend merk is ook geen sprake, aangezien niet blijkt uit de overgelegde stukken dat het merk RMC een bekend merk is in de Benelux, stelt verweerder.

29. Als reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik, die zowel het gebruik van het ingeroepen recht RMC INFO als de algemene bekendheid van het merk RMC moeten bewijzen, stelt verweerder dat deze nagenoeg alle betrekking hebben op bekendheid van het merk in Frankrijk en wellicht volstaan om de bekendheid aldaar aan te tonen, maar niet die in de Benelux. Dat radiosignalen ook buiten het land van uitzending kunnen worden ontvangen en beluisterd, betekent niet dat zij ook daadwerkelijk beluisterd worden, aldus verweerder, die bovendien meent dat in Nederland en het Nederlandstalig gebied van België nauwelijks Franstalige radio zal worden geluisterd.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

31. In 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 gepubliceerd op 29 januari 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 januari 2008 tot 29 januari 2013.

32. Aangezien het eerste ingeroepen recht, Europese inschrijving 2369478 van het woordmerk RMC INFO, meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. 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.

34. Blijkens het arrest van het Hof 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).

35. 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).

36. 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).

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

"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."

38. 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."

39. 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.

40. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd, in de klassen 35, 38 en 41.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

41. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
- a. print van de WIKIPEDIA website;
  - b. print van de website [www.rmc.fr](http://www.rmc.fr);
  - c. Frans persdossier;
  - d. Belgisch persdossier: uittreksels uit La Libre Belgique, La Dernière Heure, Het Nieuwsblad;
  - e. publicaties betreffende de luisterdichtheid;
  - f. persbericht van 16 juli 2013 dat melding maakt van een recordaantal luisteraars in Frankrijk van radio RMC;
  - g. artikel uit het beroemde magazine CHALLENGES van 17 juli 2013 dat de stijgende resultaten aantoont van het station RMC;
  - h. mediabestand (op USB-stick): jingle van het programma 'Controverse' uitgezonden tussen 16 uur en 18 uur op RMC INFO;
  - i. krantenartikel uit LA DEPECHE (Frankrijk) van 27 december 2012 dat melding maakt van uitzending op RMC INFO van het programma 'Controverse';
  - j. artikel van het 'Institut Pratique du Journalisme' uit de maand oktober 2012 dat eveneens melding maakt van de uitzending van dit programma op RMC INFO;
  - k. mediabestand (op USB-stick): uitzending van een gedeelte van het programma, van reclame op RMC INFO met vermelding van het merk (01:13') en van het begin van de uitzending van Mijnheer JJ Bourdin (interview met Mijnheer Noël Mamère, politicus);
  - l. uittreksel van de website van Mijnheer Noël Mamère, van 4 juli 2013 dat terugkijkt op een interview op RMC INFO met mijnheer JJ Bourdin van 3 juli 2013;
  - m. kopieën afkomstig uit het officiële Franse archief van INA welke verwijzen naar meer dan 1000 toegankelijke radio-opnames van het station RMC INFO waarvan de data zijn aangegeven: 2008, 2009, 2010, 2011. Deze opnames kunnen beluisterd worden bij INA ter plaatse;
  - n. reclamefoto voor RMC INFO uit 2001;
  - o. kopieën van de Facebook-pagina van het station RMC INFO die aantonen dat dit station een pagina heeft en sinds 21 februari 2008 zeer regelmatig met haar publiek communiceert via publicaties;
  - p. screenshots van de website iTunes van Apple en van [aptweak.com](http://aptweak.com) die aantonen dat er op z'n vroegst al sinds 2009 een downloadbare app beschikbaar is en sinds 5 november 2013 een update hiervoor;
  - q. kopie van het profiel van de Twitter-account van het station RMC INFO;
  - r. kopie van een Frans krantenartikel uit Le Télégramme dat informatie weergeeft uitgezonden door Radio RMC INFO op 9 mei 2009 (<http://www.letelegramme.fr/sports/fil-info/tennis-richard-gasquet-controle-positif-selon-rmc-info-09-05-2009-371874.php>) en een ander artikel van 27 juli 2013;



- s. lijst met frequenties van RMC die aantoont dat dit station uitzendt in geheel Frankrijk (te downloaden via de website van opposante <http://rmc.bfmtv.com/info/frequence/>);
- t. screenshot van de website <http://rmc.bfmtv.com/> van het radiostation RMC INFO en van de portal <http://rmcinfo.radio.fr/> die het radioprogramma rechtstreeks uitzendt op internet;
- u. interview met radiopresentatrice Brigitte Lahaie, gedateerd juli 2011, waaruit blijkt dat zij het 10-jarig jubileum viert van haar programma "Lahaie, de liefde en u", dat zij iedere dag met succes verzorgt tussen 14u en 16u op RMC info";
- v. artikel van de site [radioactu.com](http://radioactu.com) van 16 september 2011 dat vertelt hoe RMC INFO 8 nieuwe frequenties ter beschikking stelt in het oosten van Frankrijk;
- w. herhaling op Youtube van een interview met Roland Romeyer (Voorzitter van een voetbalclub) op RMC INFO van 19 juni 2011;
- x. luistercijfers van het station RMC INFO voor de periode januari-maart 2011, afkomstig van de site [Boursorama.com](http://Boursorama.com) (3688000 dagelijkse luisteraars);
- y. herhaling op de site van Streaming d'Orange van een programma uitgezonden op 26 januari 2010 (<http://video-streaming.orange.fr/>);
- z. mededeling van 9 augustus 2009 betreffende de sponsoring van RMC INFO voor een voetbalclub;
- aa. artikel van 4 december 2009 aangaande de organisatie van uitzendschema's van het station RMC INFO;
- bb. kopie van de Wikipedia-pagina over RMC INFO (zie ook onder a.).

42. De onder a. t/m e. genoemde bewijsstukken werden reeds overgelegd ter ondersteuning van de bekendheid van het tweede ingeroepen recht, RMC, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

43. Bij de beoordeling van het normaal gebruik van een Uniemerk moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de betrokken markt en de aard van de door het merk beschermde waren en/of diensten. In casu betreffen de diensten van opposant, diensten welke verleend worden door een radiostation. Radiostations, uitgezonderd die welke uitsluitend (non-stop) muziek uitzenden, richten zich met hun informatieverstrekking op een publiek dat als gemeenschappelijk kenmerk heeft dat het in ieder geval de taal machtig is, waarin de uitzendingen verzorgd worden. Dit kan derhalve een publiek betreffen dat niet noodzakelijkerwijs aan landsgrenzen gebonden is. Desalniettemin zijn radiostations in de praktijk wel veelal nationaal of regionaal georiënteerd qua informatievoorziening op het gebied van nieuws, sport en politiek.

44. Sinds de opkomst van internetradio, wordt het verspreidingsgebied van radio-uitzendingen niet meer beperkt door zendmastcapaciteit en nationaal beschikbare uitzendfrequenties. Opposant verzorgt uitzendingen via de website <http://www.rmc.fr/player/>.

45. Ten aanzien van de aard van het gebruik van het merk, kan op basis van de overgelegde stukken worden opgemaakt dat het radiostation van 1943 tot 1981 gebruik heeft gemaakt van de benaming Radio Monte-Carlo, van 1981 tot 2001 van de naam RMC, van 2001 tot 2001 van RMC Info en dat het sinds 2002 gebruik maakt van de benaming RMC INFO TALK SPORT. Sinds 2001 waren de volgende woord-/beeldmerken in gebruik:



(2001-2002) en



(2002-heden).

Ingevolge artikel 15 GMVo, lid 1 onder a. geldt ook als normaal gebruik: “het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”. Beide logo's bevatten voldoende referentie naar het woordmerk RMC INFO (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007 en GEU, T-209/09, Alder Capital, 13 april 2011). Aangezien het bewijs van gebruik ziet op de diensten van een (commercieel) radiostation, geldt tevens dat het overgrote deel van het gebruik van het merk auditief is, dat wil zeggen, rechtstreeks gericht tot de luisteraars via de radio. Het woordmerk RMC INFO wordt volgens het Bureau dan ook normaal gebruikt, in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd.

46. Het overgelegde bewijs maakt genoegzaam duidelijk dat het woordmerk RMC INFO in het relevante tijdvak normaal is gebruikt. Het radiostation is het derde grootste commerciële radiostation in Frankrijk. Uit luistercijfers blijkt een luisterdichtheid van 7,1%, hetgeen neerkomt op zo'n vier miljoen dagelijkse luisteraars. De zender is via de ether in Frankrijk en de grensgebieden te beluisteren en wereldwijd toegankelijk via het internet. Abstraherend van landsgrenzen, maar uiteraard niet van taalgrenzen (zie overweging 43), kan niet anders dan worden vastgesteld dat het teken RMC INFO in de Europese Unie is gebruikt op een wijze die gericht is op het verwerven en/of behouden van marktaandeel in de relevante sector, te weten die van (commerciële) radiostations.

#### *Conclusie*

47. Het Bureau concludeert op grond van de overgelegde bewijzen van gebruik, dat er sprake is van normaal gebruik van het Uniemerkt RMC INFO voor diensten in het kader van de exploitatie van een commercieel radiostation, waaronder begrepen het op telecommunicatieve weg verzorgen van radio-uitzendingen met onder meer nieuws, muziek en sport, zoals begrepen in de klassen 38 (telecommunicatie) en 41 (het bieden van ontspanning (via de radio) en productie/montage van radioprogramma's), alsmede het verspreiden van reclamemateriaal en commerciële boodschappen voor derden (publiciteit en reclame) zoals begrepen in klasse 35.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

48. 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.

49. 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.”

50. 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**


51. 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).

52. 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).

53. 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).

54. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 2369478):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>RMC INFO</p>	

55. Het ingeroepen recht bestaat uit de drieletterige combinatie RMC en het vierletterige woord INFO. Het betwiste teken bestaat uit een gecombineerd woord-/beeldmerk dat is opgebouwd uit 6 woordelementen, te weten RMC en twente en het onderschrift “regionaal media centrum twente”. De

letters RMC zijn groter weergegeven dan de overige woorden/letters. De letters R en M zijn weergegeven in grijs. De letter C is rood, en wordt omgeven door een cirkelboog opgebouwd uit van boven naar onder vervagende lijntjes/streepjes. Het woord "twente" is ook weergegeven in het rood. Het onderschrift "regionaal media centrum twente" is in zwarte letters weergegeven.

56. Het identieke element in het ingeroepen recht en het betwiste teken is RMC en dit is tevens het dominante element. Het betreft in beide gevallen het aanvangselement en in beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ook is het element in het betwiste teken opvallend groter weergegeven dan de andere wordelementen. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Ook in auditief opzicht geldt dat het beginelement een groter belang toekomt. Dit aspect kan, met name in relatie tot de aard van de diensten in kwestie, te weten de diensten van een (commercieel) radiostation, allerminst veronachtzaamd worden.

57. RMC is het enige op zichzelf betekenisloze element in zowel merk als teken. De overige elementen in het ingeroepen recht (INFO) en in het betwiste teken (twente en regionaal media centrum twente) zijn begripsmatig kenbaar en beschrijvend voor de diensten in kwestie. In het betwiste teken wordt na waarneming en lezing van het onderschrift duidelijk dat RMC een afkorting betreft van regionaal media centrum. Dit is als zodanig geen gangbare afkorting in de betreffende branche. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hierdoor vallen de overeenkomsten in merk en teken nadrukkelijk meer op dan de verschillen.

58. Ten slotte dient eraan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens, in casu vooral het onbetwistbaar dominante element RMC.

#### *Conclusie*

59. Concluderend zijn de overeenkomsten tussen merk en teken in hun totaalindruk dominantier aanwezig dan de verschillen en is er derhalve sprake van overeenstemming tussen beide.

#### ***Vergelijking van de diensten***

60. 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).

61. Bij de vergelijking van de diensten zal uitsluitend rekening worden gehouden met de diensten waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond door opposant (zie overweging 47).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>KI 35 Reclamemaken; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, drukwerken, prospectussen, monsters), verspreiding van reclamemateriaal, verspreiding van monsters, verspreiding van reclamemateriaal, bijhouden van reclaimedocumentatie; al deze diensten met betrekking tot communicatie en met name mobiele communicatie en communicatie via alle media, met name Internet, draagbare telefoons, persoonlijke assistent (computer), televisie, satelliet; verwerking van gegevens, geluid, beeld en/of signalen en informatie verwerkt door computers of telefoon- en telecommunicatietoestellen en -instrumenten.</p>	<p>KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; publiciteit en promotie; verspreiding van reclamemateriaal; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; opzetten en beheren van gegevensbestanden, o.a. op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's, speelfilms, transport, verkeer, reizen en weer; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; diensten van redactie bureaus voor publicitaire doeleinden.</p>
<p>KI 38 Telecommunicatie; nieuwsdiensten; persagentschappen; uitzending van radioprogramma's, radio-uitzendingen; radio-uitzendingen en multimedia (in computervorm omzetten van tekst en/of stilstaande of bewegende beelden, en/of (muziek)geluid, al dan niet voor interactief gebruik); verzending en ontvangst van gegevens; kabel- en satellietcommunicatie; communicatie en overbrenging van beelden, gegevens en berichten via de computer en/of de telefoon en met name multimediateleprogramma's (computerondersteunde vormgeving van al dan niet bewegende tekst en/of beelden, en/of al dan niet muzikale geluiden, al dan niet voor interactief gebruik) via computer-, telefoon- of optische netwerken; al deze diensten met betrekking tot communicatie en met name mobiele communicatie via alle media, met name Internet, draagbare telefoons, persoonlijke assistent (computer), televisie, satelliet; beveiligde overdracht van gegevens, geluid en telefonische en radiotelefonische zendapparaten.</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radio-, telefonie- en telegrafiediensten; verlenen van toegang tot Internet (zogenaamd Internet access provider); verhuur van telecommunicatieapparatuur; persagentschappen; nieuwsdiensten; het verhuren van toegangstijd tot een computerdatabase; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken.</p>
<p>KI 41 Ontspanning; inlichtingen op het gebied van ontspanning; ontspanning via de radio; productie en montage van radioprogramma's.</p>	<p>KI 41 Opvoeding en ontspanning; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; produceren van films en videofilms; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en</p>

	<p>manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport (inhoud); film- en videoverhuur; verhuur van toneeldecors; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van uitgeverij; loterijen; het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactie bureaus, niet voor publicitaire doeleinden; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken.</p>
--	---

62. Verweerder is van mening dat de diensten van merk en teken sterk overeenstemmen (zie overweging 27).

#### *Conclusie*

63. De soortgelijkheid van de diensten is in confesso (zie overweging 27).

### **A.3. Globale beoordeling**

64. 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.

65. 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 diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, zonder dat hierbij sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

66. 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 ingeschreven ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het teken niets zegt over de betreffende diensten.

67. Oposant stelt in zijn argumenten zich te beroepen op de (algemene) bekendheid van zijn merk en dient hiertoe naar eigen zeggen stukken in (zie overweging 23). Oposant heeft de oppositie echter (mede) gebaseerd op een tweede ingeroepen recht, volgens hem het algemeen bekende merk RMC. Het invoeren van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs is er expliciet niet op gericht om de bekendheid van een ingeschreven merk aan te tonen, maar om zich te beroepen op een niet-ingeschreven algemeen bekend merk.

68. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde (algemene) bekendheid van de ingeroepen merken hoeft echter niet meer toegekomen te worden, aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie, nu de soortgelijkheid van de diensten van het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht in confesso is.

69. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk 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**

70. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

71. Oppositie met nummer 2008537 wordt toegewezen.

72. Benelux depot 1258340 wordt niet ingeschreven.

73. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.6, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 april 2016

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire