

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20009049

van 9 april 2015

- Opposant:** **GROUPE CANAL+, SA**
1, place du Spectacle
92130 Issy Les Moulineaux
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Hoyng Monegier LLP**
Nerviërslaan 9-31
1040 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 8698961**

tegen

- Verweerder:** **M7 Group S.A.,**
société anonyme
rue Albert Borschette 2
1246 Luxembourg
Luxemburg
- Gemachtigde:** **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1270147**

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 17 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1270147 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2013.

2. Op 17 september 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8698961 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk , ingediend op 19 november 2009 en ingeschreven op 15 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45.

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 de waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 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 20 september 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26 januari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 24 januari 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 31 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 26 maart 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 27 maart 2014.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant maakt allereerst melding van het feit dat er sprake is van een langlopend conflict tussen opposant en verweerder. Bij de Franse rechtbanken lopen momenteel nog procedures over het contractuele geschil tussen partijen.

15. Ten aanzien van de ingestelde oppositie stelt opposant vast dat de waren en diensten van het betwiste depot inbegrepen zijn in de waren en diensten van het ingeroepen recht. Er is derhalve sprake van identieke waren en diensten.

16. Voor wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de beide tekens beginnen met het (identieke) element "CANAL" en dat dit element in het betwiste teken net als in het ingeroepen recht, wordt weergegeven in witte letters in een zwart kader. Het ingeroepen recht wordt gevolgd door een "+" –teken, het bestreden teken door het element "TENNE", weergegeven in een oranje kader. Omdat de consument meer aandacht zal besteden aan de begindelen van de tekens, die identiek zijn, is er sprake van visuele overeenstemming, aldus opposant.

17. Auditief beginnen de beide tekens met dezelfde twee lettergrepen "CA-NAL". De tekens verschillen in het "+" – teken bij het ingeroepen recht en de twee lettergrepen "TEN-NE" in het bestreden teken. Aangezien de beginklank overeenstemt en dat zelfs het enige wordelement is van het ingeroepen recht, dient geconcludeerd te worden dat de tekens auditief overeenstemmend zijn, aldus opposant.

18. Begripsmatig heeft het gemeenschappelijk element "CANAL" diverse betekenissen. Het woord kan worden opgevat als Engels of Frans woord in de betekenis van onder meer kanaal of gracht, zee- engte, buis, pijp of leiding of goot of groef, aldus opposant. Het "+" – teken zal worden waargenomen als het wiskundig symbool "plus". Het element "TENNE" van het betwiste teken heeft geen betekenis. Mogelijk zal het worden opgevat als verwijzing naar of afkorting van het woord "antenne", hetgeen begripsmatig niet veel toevoegt aan het concept van een televisiekanaal of –zender. Opposant meent op basis van het voorgaande dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

19. Ten aanzien van de totaalindruk stelt opposant dat het ingeroepen recht wordt gedomineerd door het element "CANAL" dat in witte letters wordt weergegeven tegen een zwarte achtergrond. De mogelijke (suggestieve) verwijzing van het woord naar een televisiekanaal of –zender doet niet af aan de dominantie van dit element. Het "+" – teken zal uitsluitend worden opgevat als aanprijzend. Het betwiste teken bevat geen manifest dominant element, aldus opposant. Het element "CANAL" kan verwijzen naar een televisiekanaal of – zender, het element "TENNE" zal door (een deel van) het

relevante publiek worden opgevat als verwijzing naar "antenne". Van dominantie van één van beide elementen is geen sprake, meent opposant. De zelfstandige onderscheidende plaats van de beide elementen van het betwiste teken wordt benadrukt door de afgescheiden rechthoekige kaders waarbinnen de elementen "CANAL" en "TENNE" zijn geplaatst.

20. Ten aanzien van de globale beoordeling merkt opposant op dat het in aanmerking komend publiek de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument betreft. De overeenstemming tussen de tekens wordt versterkt doordat het aanvangselement identiek is en de volstreekte identiteit van waren en diensten leidt ertoe dat de consument zou kunnen menen dat de waren en diensten onder het betwiste teken afkomstig zijn van de onderneming van opposant of een economisch verbonden onderneming.

21. Opposant concludeert dat de tekens overeenstemmen en de waren en diensten identiek zijn. Bovendien is de Benelux consument nog altijd vertrouwd met de merken van Canal+. Er is derhalve sprake van gevaar voor verwarring.

22. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de ingestelde oppositie geheel toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

23. Verweerder begint te stellen dat de door opposant aangevoerde 'vertrouwdheid' met de merken van Canal+ niet wordt gestaafd door bewijs en merkt op dat opposant zelf aangeeft sinds 2004 niet meer actief te zijn op de Nederlandse en Belgische markt. Ook verweerder refereert aan het onderliggende geschil tussen de beide partijen.

24. Volgens verweerder is de oppositie voornamelijk gebaseerd op het argument dat beide tekens het element "CANAL" gemeenschappelijk hebben. Verweerder stelt dat er in de Europese Unie meer dan 1300 merken bestaan, voor soortgelijke waren en diensten, die ook het element "CANAL" bevatten. De door opposant ingestelde oppositie is naar mening van verweerder veeleer ingegeven door de voorgeschiedenis tussen partijen dan door daadwerkelijke vrees voor verwarring.

25. Ten aanzien van de waren en diensten is verweerder het eens met de stelling van opposant dat deze sterk gelijkend zijn. Die constatering vormt veeleer het bewijs van het feit dat de aanduiding "CANAL" volstrekt beschrijvend is voor deze diensten, dan dat het aanleiding geeft tot verwarring.

26. Verweerder stelt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht van opposant zeer beperkt is. Het element "CANAL" heeft geen onderscheidend vermogen in relatie tot televisiediensten. Het element "CANAL" betekent immers ook "frequentie voor de uitzending van radio- en televisieprogramma's". Verweerder meent ook dat het loutere gebruik van een zwarte balk als achtergrond op zich geen onderscheidend vermogen aan het ingeroepen recht geeft. Ook het element "+" is beschrijvend aangezien het alludeert naar de positieve eigenschappen van de aangeboden waren en diensten.

27. Er is volgens verweerder sprake van een verhoogd aandachtsniveau bij de gemiddelde consument vanwege het feit dat de waren en diensten in kwestie veelal eenmalig en voor de duur van meerdere jaren worden aangeschaft. Mede daardoor zal de consument het alluderend karakter van het

element "CANAL" onmiddellijk begrijpen en zal het niet worden waargenomen als het onderscheidende en dominante bestanddeel van het ingeroepen recht, aldus verweerder.

28. Verweerder stelt dat in visueel opzicht de beide tekens het beschrijvende element "CANAL" gemeen hebben. De overige elementen van de beide tekens, het "+" –teken in het ingeroepen recht en het wordelement "TENNE" in het betwiste teken zijn volstrekt verschillend en hebben zelfs géén enkel gemeenschappelijk element. Vanwege het beschrijvend karakter van het (gedeelde) aanvangselement "CANAL", zal de aandacht getrokken worden naar de verschillen tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Het betwiste teken wordt gekenmerkt door het wordelement "CANALTENNE", de combinatie van twee anders gekleurde balken, de ene in courant zwart, de ander in opvallend oranje, en door de gestileerde weergave van telecommunicatiesignalen (partiële concentrische kringen) in de rechterbovenhoek van de oranje balk. Verweerder meent dat de tekens op visueel vlak slechts in zeer geringe mate overeenstemmen en dat deze overeenstemming uitsluitend de niet-onderscheidende elementen van het ingeroepen recht betreft.

29. Auditief bestaat het oudere merk uit drie lettergrepen "CA-NAL-PLUS", het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen "CA-NAL-TEN-NE". Het verschil in aantal lettergrepen en het feit dat de laatste twee lettergrepen van het betwiste teken totaal verschillend zijn aan de laatste lettergreep van het ingeroepen recht resulteert in een andere cadans, aldus verweerder. De verschillen zijn hoorbaar en wegen op tegen de beperkte auditieve overeenstemming. Verweerder concludeert dat teken en merk auditief verschillend zijn.

30. In begripsmatig opzicht meent verweerder dat het gedeelde element "CANAL" door de consument geassocieerd zal worden met digitale (televisie-)diensten. Door het beperkte onderscheidend vermogen van dit element zal de aandacht van de consument uitgaan naar de elementen "+" en "TENNE", welke op noemenswaardige wijze van elkaar verschillen. Het element "+" verwijst naar positieve eigenschappen, terwijl het element "TENNE" en de afbeelding van (partiële) concentrische kringen op creatieve en onderscheidende wijze verwijzen naar een antenne en 'golven' van communicatie. Merk en teken verschillen op begripsmatig vlak, aldus verweerder.

31. Verweerder concludeert dat teken en merk op visueel vlak in zeer geringe mate overeenstemmen, in auditief en begripsmatig opzicht verschillen en dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Daardoor is er geen sprake van gevaar voor verwarring.

32. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 waren en diensten

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| KI 9 Wetenschappelijke (anders dan medische), zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische en elektro-optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) toestellen en -instrumenten; duikuitrusting; apparaten en instrumenten voor de voorziening, distributie, transformatie, accumulering, regulering en controle van elektrische stroom; decodeerapparatuur; elektronische gegevensverwerkende apparatuur, elektrische meet- en elektronische controle- (inspectie-) toestellen; onderwijstoestellen en -instrumenten; toestellen en instrumenten voor het opnemen, het | KI 9 Apparatuur voor het ontvangen, opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; apparatuur voor het coderen en decoderen van beeld en/of geluid; publicaties in elektronische vorm. |

| | |
|---|--|
| <p>overbrengen, het weergeven, het opslaan, het coderen, het decoderen, het omzetten, het verwerken van geluid of beeld; communicatie- en telecommunicatieapparatuur; audiovisuele, telecommunicatie- en telematicatoestellen en -instrumenten, televisietoestellen, afstandsbedieningen; cassetterecorders; videorecorders; camera's; telefoons, mobiele telefoons; personal organizers (pda's); elektronische agenda's; radio's; stereo-apparaten voor persoonlijk gebruik; projectors (projectieapparaten); antennes, satellietschotels; boxen, versterkers; computers, computerbeeldschermen, toetsenborden voor computers, computerrandapparatuur, modems, decodeertoestellen, codeertoestellen; inrichtingen (apparaten) voor toegang en controle van toegang tot gegevensverwerkende apparatuur; authenticatieapparaten met betrekking tot telecommunicatienetwerken; apparaten voor codering en decoding van signalen en van uitzendingen; digitale terminals; videofilms; cd-roms, schijfvormige geluidsdragers, digitale videodisks (dvd's), video- en audioschijven, digitale schijven, videobanden; cd-rom-spelers; digitale videodisks; digitale schijven, magneetschijven, video- en audioschijven, numerieke schijven, schijfvormige geluidsdragers; cassettes voor videospellen; software voor videospellen; videospellen, te gebruiken in samenhang met een televisiescherm; magnetische gegevensdragers; magneetkaarten; chipcards; elektronische kaarten; geïntegreerde schakelingen en microschakelingen; kaartlezers; elektronische componenten; monitoren voor de ontvangst van gegevens op wereldwijde computernetwerken; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur; satellieten voor wetenschappelijk gebruik en telecommunicatiesatellieten; Brillen (optische artikelen), optische artikelen, brillenkokers; geheugen- of microprocessorkaarten; gids voor radio- en televisieprogramma's; toestellen en instrumenten voor de programmering en selectie van</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>televisieprogramma's; toestellen en instrumenten voor interactieve televisie; televisieschermen; computersoftware (geregistreerde programma's); glasvezelkabels en optische kabels; elektrische batterijen en cellen.</p> | |
| <p>KI 16 Papier en karton (ruw of halfbewerkt); schrijfbehoeften; drukwerken; gravures; Litho's; plaatsbewijzen (tickets); foto's; catalogussen, kranten, periodieken, magazines, tijdschriften, boeken, bladwijzers, handboeken (papier), albums, brochures; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); zakken (omslagen, zakjes) van papier of plastic, voor verpakking; plakband voor kantoorgebruik of voor de huishouding; niet-magnetische abonnementskaarten; niet-magnetische creditcards; drukletters; clichés; pennen en schrijfinstrumenten; visitekaartjes; briefkaarten; notitieboekjes; blocnotes; notitieboekjes; chequeboeken; chequeboekhouders; penhouders; kroontjespennen; tekenpennen; aanplakbiljetten; kalenders; brievenmandjes; gids voor radio- en televisieprogramma's; tafellinnen; papieren servetten; tafellakens van papier; toiletpapier; papieren zakdoekjes; gezichtsdoeken van papier; papieren vlaggen; stickers (kantoorartikelen); postzegels; dozen van karton of papier; omslagen (schrijfbehoeften), kennisgevingskaarten (schrijfbehoeften); schoolbehoeften; notitiepapier.</p> | |
| <p>KI 35 Zakelijke consultancy; professionele ondersteuning en advisering inzake organisatie en beheer van zaken voor industriële en commerciële ondernemingen; beheer van commerciële zaken en zakelijke advisering; zakelijke adviezen aan consumenten (te weten informatie inzake verbruik) met betrekking tot de keuze van computer- en telecommunicatie-uitrustingen; reclame; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame; organisatie van verkoop- en reclameacties met het oog op klantenbinding; schrijven van reamedrukwerk; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); publiciteit per postorder;</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>abonnementen op audiovisuele programma's, audio- en radioprogramma's, kranten; abonnementen op videogrammen, grammofoonopnamen, allerlei audio- en audiovisuele dragers; abonnementen op allerlei dragers van informatie, tekst, geluid en/of beeld, en met name in de vorm van al dan niet elektronische, en digitale publicaties, van multimediateleproducten; abonnement op een televisiezender; abonnementen op een telefoon- of computerdienst (internet); advisering op het gebied van invoer van gegevens op internet; uitgave van reclameteksten; radio- en televisiereclame; interactieve reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; reclame, on line, op een computernetwerk; inlichtingen over zaken; zakelijke aangelegenheden (onderzoek in -); hulp bij de leiding van industriële ondernemingen of handelsondernemingen; arbeidsbureau; taxatie voor commerciële of industriële zaken; boekhouding; reproductie van documenten; geautomatiseerd bestandenbeheer; diensten op het gebied van beheer van gegevensbestanden; invoer en verwerking van gegevens, te weten invoer, verzameling, systematisering van gegevens, verhuur van gegevensbestanden; organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden; verkooppromotie (voor derden); marktonderzoek; veilingen; televisiereclame met verkoopaanbiedingen (verkooppromotie voor derden); administratief beheer van tentoonstellingsruimten voor commerciële of reclamedoeleinden; public relations; verhuur van reclametijd (op alle communicatiemiddelen); detailhandel en groothandel in kledingstukken, lederwaren, bijouerieën, pennen, schrijfbehoeften, spellen, speelgoederen, sportartikelen; detailhandel en groothandel in audiovisuele, computer- en telecommunicatieproducten, te weten videobanden, televisietoestellen, videorecorders, draagbare stereoapparaten, bandrecorders, radio's, hifimateriaal, decodeerapparatuur, draagbare telefoons,</p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>computers, magneetbanden, schijfwisselaars (informatica), printplaten, geïntegreerde schakelingen, toetsenborden voor computers, compact discs (audio-video), optische compact discs, koppelaars (informatica), diskettes, magnetische gegevensdragers, videoschermen, scanners, computerprinters, interfaces (informatica), leestoestellen (informatica), software (geregistreerde programma's), microprocessors, modems, monitors (hardware), monitors (computerprogramma's), computers, computergeheugens, computerrandapparatuur, geregistreerde computerprogramma's, processors (centrale verwerkingseenheden), geregistreerde besturingsprogramma's (voor computers), chips (geïntegreerde schakelingen), detailhandel in antennes; persoverzichten; automatische beantwoording.</p> | |
| <p>KI 38 Telecommunicatiediensten; communicatie via computerterminals of optische vezels; inlichtingen op het gebied van telecommunicatie; persagentschappen en nieuwsdiensten; radiofonische, telegrafische, telefonische of beeldtelefonische communicatie via televisie, draagbaar stereoapparaat, draagbaar videoapparaat, beeldtelefoon, interactieve videografie, beeldtelefonie; televisie-uitzending; overbrenging van informatie via telematicatoepassingen; overbrenging van berichten, telegrammen, beelden, video's, ijlbodschappen; overdracht van gegevens via telexapparatuur; teletransmissie; uitzending van televisieprogramma's en radioprogramma's; uitzending van programma's via satelliet, kabel, computernetwerken (met name via internet), via radionetwerken, via radiotelefonische netwerken en via zenders; uitzending van audio-, audiovisuele, cinematografische en multimediateleprogramma's, (teksten en/of (al dan niet bewegende) beelden en/of al dan niet muzikale geluiden, beltonen), al dan niet voor interactief gebruik; elektronische reclame (telecommunicatie); verhuur van telecommunicatietoestellen en -apparaten; verhuur van telematicatoestellen en -instrumenten, te weten telefoons, faxapparaten,</p> | <p>KI 38 Telecommunicatie; uitzending van radio- en televisieprogramma's; telecommunicatie benodigd om radio- en televisiezenders te ontvangen of ter beschikking te stellen, via satelliet, kabel, internet of andere elektronische wegen, telecommunicatie- en telefoondiensten; verschaffen van toegang tot een internetportaal met video-on-demand programma's; verhuren en uitleenen van telecommunicatie-apparatuur voor het overbrengen van geluid en/of beeld.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>apparaten voor het overbrengen van berichten, modems; verhuur van antennes en schotelantennes; verhuur van inrichtingen voor de toegang tot audiovisuele interactieve programma's; verhuur van toegangstijd tot telecommunicatienetwerken; communicatie (overdracht) via open (internet) of gesloten (intranet) wereldwijde computernetwerken; overbrenging van programma's en selectie van televisiekanalen; het verstrekken van toegang tot een computernetwerk; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met internet en databases; verzending en contact voor telecommunicatie; verbindingen via telecommunicatie met een computernetwerk; advisering op het gebied van telecommunicatie; professionele consultatie op het gebied van telefonie; advisering op het gebied van uitzending van videoprogramma's; advisering op het gebied van overbrenging van gegevens via internet; advisering op het gebied van verschaffing van toegang tot internet; overbrenging en ontvangst van videobeelden via internet door middel van een computer of een mobiele telefoon; telefoondiensten; mobiele telefonie; mobilofondiensten; semafonie via de radio; voicemail, terugschakeling van gesprekken, elektronische post, elektronische verzending van berichten; videoconferenties; diensten op het gebied van videoberichten; beeldtelefonie; het verlenen van toegang tot internet (internetproviders); elektronische uitwisseling van post, e-maildiensten, elektronische instantmessagingdiensten, elektronische niet-onmiddellijke verzending van boodschappen; het overbrengen van informatie via internet, extranet en intranet; het overbrengen van informatie via systemen voor beveiligde verzending van boodschappen; verschaffing van toegang tot elektronische conferenties en discussiefora; verlening van toegang tot websites op internet met digitale muziek of allerlei audiovisuele producten; verlening van toegang tot telecommunicatie-infrastructuren; ter beschikking stellen van toegang tot zoekmachines op internet; levering, te weten</p> | |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>overbrenging van elektronische onlinepublicaties.</p> <p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; ontspanning via radio en televisie op allerlei dragers, te weten televisieapparaten, computers, draagbare stereoapparaten, draagbare videoapparaten, persoonlijke hulpmiddelen, mobiele telefoons, computernetwerken, internet; diensten op het gebied van vrije tijd; sportieve en culturele activiteiten; dierendressuur; productie van voorstellingen, films, televisiefilms, televisie-uitzendingen, reportages, debatten, videogrammen, grammofoonopnamen; verhuur van videogrammen, films, grammofoonopnamen, videobanden; filmverhuur; verhuur van projectieapparaten voor bioscopen, decodeerapparaten en allerlei audiovisuele toestellen en instrumenten, radio- en televisietoestellen, audio- en videoapparaten, camera's, draagbare stereoapparaten, draagbare videoapparaten, theaterdecors; productie van voorstellingen, films, audiovisuele, radio- en multimediateleprogramma's; filmstudio's; het organiseren van wedstrijden, voorstellingen, loterijen, spellen met betrekking tot opvoeding of ontspanning; samenstelling van audiovisuele, radio- en multimediateleprogramma's, van teksten en/of al dan niet bewegende beelden, en/of al dan niet muzikale geluiden, en/of beltonen, al dan niet voor interactief gebruik; organisatie van tentoonstellingen, conferenties en seminars voor culturele of educatieve doeleinden; plaatsreservering voor shows; reportage (diensten van reporters); fotografie, te weten het nemen van foto's, fotoreportages; fotoreportages; filmen (filmopname) op videobanden; raadgeving op het gebied van productie van videoprogramma's; onlinespelen (op een computernetwerk), gokspelen; casino's; uitgave en publicatie van teksten (andere dan publicitaire), audio-, video- en multimediateleprogramma's (interactieve schijven, compact discs, opslagschijven); elektronische publicatie online van boeken en week- of -maandbladen; publicatie en uitleen van boeken en teksten (andere dan publicitaire); exploitatie van bioscoopzalen; micro-uitgave.</p> | <p>KI 41 Publiceren van tijdschriften en andere drukwerken, entertainmentdiensten, verhuur van films; verhuren en uitlenen van apparatuur voor het overbrengen van geluid en/of beeld; verhuren en uitlenen van apparatuur voor het opnemen en het weergeven van geluid en/of beeld en van apparatuur voor het coderen en decoderen van beeld en/of geluid.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>KI 42 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; technisch onderzoek; expertises (ingenieursdiensten), professionele consultatie op het gebied van computers, ontwerp van videoprogramma's; exploitatie van internetzoekmachines; ontwikkeling, updating en verhuur van software; verhuur van computertoestellen en -instrumenten, te weten schermen; advisering op het gebied van computers, op het gebied van computerverhuur; ontwerp (ontwikkeling) van codeer- en decodeersystemen, systemen voor toegangscontrole tot televisie- en radioprogramma's, met name mobiel, en allerlei systemen voor het verzenden van informatie; ontwerp van programma's en interactieve apparaten; het opstellen van technische normen (standaardisatie), normalisering, te weten uitwerken (ontwikkelen) van technische normen van vervaardigde producten en telecommunicatie; informatiediensten met betrekking tot het weer; onderzoek en ontwikkeling voor derden van elektronische, computer- en audiovisuele systemen voor codering en toegangscontrole op het gebied van televisie, informatica, telecommunicatie, audiovisuele media; legalisering (het zoeken van de herkomst) van elektronische berichten; computerondersteunde vormgeving van teksten en/of al dan niet bewegende beelden en/of (al dan niet muzikale) geluiden, beltonen, al dan niet voor interactief gebruik; het downloaden van videospellen en digitale gegevens; het online downloaden van films en andere audio- en audiovisuele programma's; informatie op het gebied van informatica die wordt toegepast op telecommunicatie; verhuur van codeerapparaten.</p> | |
|---|--|

39. Tussen partijen is in confesso dat de waren en diensten minstens sterk soortgelijk zijn (zie overweging 25). Het Bureau zal hier verder dan ook niet op ingaan.

Vergelijking van de tekens



40. 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).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

42. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
|  |  |

44. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken hebben het element "CANAL" gemeen. Het Franse en Engelse woord "CANAL" heeft onder meer als betekenis 'kanaal' in de zin van een entiteit tussen zender en ontvanger, zoals in bijvoorbeeld videokanaal, satellietkanaal, televisiekanaal of radiokanaal. In relatie tot de waren en diensten welke betrokken zijn in deze oppositieprocedure zal het in aanmerking komend publiek die betekenis van het woord "CANAL" onderkennen in de beide tekens.

45. 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, arrest Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Chufafit, T-117/02, 6 juli 2004). Het beschrijvende karakter van het element "CANAL" in relatie tot de waren en diensten van beide tekens, leidt ertoe dat dit element niet als het dominante en onderscheidende deel van de beide tekens zal worden gezien.

46. Het ingeroepen recht zal begripsmatig opgevat worden als refererend aan een (televisie)kanaal, waarbij het element “+” associaties oproept aan een positieve, aanprijzende eigenschap, ofwel een kanaal met iets ‘extra’s’. Voor het betwiste teken geldt dezelfde referentie ten aanzien van het element “CANAL” met betrekking tot een (televisie)kanaal. Ondanks de opdeling in twee verschillende tekstkaders, zal de consument de samentrekking waarnemen van het element “CANAL” en het element “TENNE”, temeer daar laatstgenoemd element grammaticaal als achtervoegsel is geconstrueerd. Dit element zal in relatie tot de waren en diensten opgevat worden als (fantasievol) verwijzend naar het woord “antenne”, het beeldelement in de rechterbovenhoek bestaande uit een gedeeltelijke weergave van concentrische cirkels vormt een grafische verbeelding van telecommunicatie. Hoewel de tekens in beperkte mate begripsmatig overeenstemmen vanwege het gedeelde element “CANAL”, leidt juist het beperkt onderscheidend vermogen van dit element “CANAL” voor televisie gerelateerde diensten ertoe, dat de verschillen tussen de beide tekens eerder opvallen, dan de overeenkomsten.

47. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord “CANAL”, gevolgd door een “+” -teken, welke in het wit zijn weergegeven tegen een zwarte achtergrond. De zwarte achtergrond vormt een rechthoekig kader. Het betwiste teken bestaat uit de woorden “CANAL” en “TENNE”. Het woord “CANAL” is, evenals het ingeroepen recht weergegeven in witte letters in een zwart rechthoekig kader, het woord “TENNE” in witte letters in een oranje rechthoekig kader. In het oranje rechthoekige kader is een figuratief element opgenomen in de rechterbovenhoek, bestaande uit een weergave van (een gedeelte van) concentrische cirkels. De beide tekens hebben het element “CANAL” gemeenschappelijk. Bij het ingeroepen recht wordt deze aanduiding gevolgd door een “+” -teken. In het betwiste teken is er sprake van een samentrekking in één woord met het element “TENNE”. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters gevolgd door een (wiskundig) leesteken, het betwiste teken bestaat uit 10 letters en is derhalve aanmerkelijk langer.

48. In auditief opzicht bestaat het ingeroepen recht uit drie lettergrepen “-ka:-na:l-plys”. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen “-ka:-na:l-ten-ne”. De eerste twee lettergrepen zijn identiek in beide tekens, de overige lettergrepen verschillen volkomen.

49. Hoewel de tekens in beperkte mate begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmen vanwege het gedeelde element “CANAL”, leidt juist het beperkt onderscheidend vermogen van dit element voor televisiegerelateerde diensten ertoe, dat de verschillen tussen de beide tekens eerder opvallen, dan de overeenkomsten.

A.2 Globale beoordeling

50. 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.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

52. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek voor de waren en diensten in kwestie zal grotendeels bestaan uit de gemiddelde consument en zal voor een kleiner deel kunnen bestaan uit wederverkopers, aangezien bijvoorbeeld (abonnee)diensten van (digitale) televisie aanbieders ook wel worden aangeboden op verkooppunten voor televisietoestellen en apparatuur voor het coderen en decoderen van beeld en/of geluid. Weliswaar kan er sprake zijn van een licht verhoogd aandachtsniveau voor een deel van diensten in kwestie, zoals verweerder stelt (zie overweging 27), voor het overgrote deel van de waren en diensten geldt een normaal aandachtsniveau.

54. Het beschrijvende karakter van het element "CANAL" in relatie tot de waren en diensten van beide tekens, leidt ertoe dat dit element niet als het dominante en onderscheidende deel van de beide tekens zal worden gezien. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dan ook getrokken worden naar het andere deel van het teken (dan het deel "CANAL") om diverse aanbieders van identieke of soortgelijke diensten te onderscheiden (zie overwegingen 46-48). De verschillen tussen het merk en het teken zijn daarmee voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

B. Overige factoren

55. Opposant maakt melding van het feit dat de Benelux consument uit het verleden nog altijd vertrouwd is met de merken van Canal+ (zie overweging 21). Deze stelling wordt echter onvoldoende onderbouwd door bewijs, waardoor mogelijke bekendheid van het ingeroepen recht, geen rol speelt in onderhavige oppositieprocedure.

C. Conclusie

56. De waren en diensten zijn sterk soortgelijk, dit is in confesso tussen partijen. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen. De beperkte begripsmatige overeenkomst is uitsluitend gelegen in het gedeelde element "CANAL". Het verwarringsgevaar hangt af van de totaalindruk van de beide tekens, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het gedeelde element in beide tekens heeft een dusdanig beperkt onderscheidend vermogen voor de waren en diensten in kwestie, dat daardoor de verschillen tussen merk en teken zwaarder wegen dan de overeenkomsten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

57. De oppositie wordt afgewezen.

58. Benelux merkaanvraag met nummer 1270147 wordt ingeschreven.

59. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 9 april 2015

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard