

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010065
van 11 januari 2016

Opposant: **Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation**
2-15-3, Konan, Minato-Ku
Tokio
Japan

Gemachtigde: **Markenizer**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 11558913**

NIKKOR

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 10415214**

Nikon

tegen

Verweerder: **Nikko Sports Vennootschap onder firma**
Geldropseweg 61
5611 SE Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Center Tone Consultancy**
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1289329**



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

1. Op 9 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, voor waren in klassen 5, 25 en 28. Het depot is onder nummer 1289329 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2014.

2. Op 17 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 11558913 van het woordmerk NIKKOR, ingediend op 25 januari 2013 en ingeschreven op 2 juli 2013 voor waren en diensten in de klassen 7, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 41 en 42;
- Europese inschrijving 10415214 van het woordmerk Nikon, ingediend op 14 november 2011 en ingeschreven op 2 juni 2012 voor waren en diensten in de klassen 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 37, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klassen 5, 25 en 28 van de ingeroepen rechten.

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 21 juli 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 september 2014. Het Bureau heeft op 29 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 29 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 26 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 november 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 januari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 januari 2015 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en daarnaast een verzoek tot het beperken van zijn warenlijst ingediend. Deze reactie is op 29 januari 2015 aan opposant verstuurd, waarbij deze tevens werd geïnformeerd over de warenbeperking.

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 geeft aan een bedrijf te zijn dat afkomstig is uit Japan. De merken "Nikon" en "NIKKOR" werden in 1917 op de markt geïntroduceerd. Met name als gevolg van het succes van het merk "Nikon", geniet het bedrijf volgens hem wereldwijd bekendheid. Volgens opposant heeft nagenoeg ieder gezin een "Nikon" product in huis; bovendien kan men dagelijks televisie- en andere reclame van het merk "Nikon" waarnemen. Opposant heeft wereldwijd 191 merkregistraties van het merk "Nikon", en 16 van het merk "NIKKOR". Het marktaandeel van het merk "Nikon" was in 2013 in de Europese Unie bijna 40%, aldus opposant.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens meent opposant dat de merken op visueel vlak overeenstemmen: in het betwiste teken is het wordelement "NIKKO" het dominante element aangezien de rode letter "N" gezien kan worden als een afkorting van dit element dat er direct onder staat. Het enige verschil tussen dit dominante element en merk "Nikon" is de extra letter "K" en het ontbreken van de letter "N" op het einde van het betwiste teken, aldus opposant. Beide merken zijn grotendeels identiek waardoor de overeenstemming op visueel vlak volgens hem hoog is. Ook de visuele overeenstemming met het merk "NIKKOR" is hoog; enkel de laatste letter "r" ontbreekt in het betwiste teken.

16. Op auditief vlak meent opposant dat de merken in hoge mate overeenstemmen, aangezien zowel het eerste als het tweede ingeroepen recht bijna hetzelfde klinken als het betwiste teken.

17. Geen van beide ingeroepen rechten, noch het betwiste teken, hebben volgens opposant een betekenis. Door hun gelijkheid op visueel en auditief vlak, meent opposant dat er sprake is van een hoge begripsmatige overeenstemming.

18. In het kader van de vergelijking van de waren merkt opposant op dat bijna alle waren identiek zijn, dan wel soortgelijk.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar, te meer nu de ingeroepen rechten een groter onderscheidend karakter hebben door hun wereldwijde bekendheid.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de proceskosten.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder heeft een firma die zich specialiseert in een zeer breed gamma van aan vechtsport gerelateerde artikelen, stelt hij.

22. Over de bekendheid van de ingeroepen rechten (zie punt 14) merkt verweerder op dat deze pas op 14 november 2011 en 25 januari 2013 werden gedeponeed. Bovendien is de bekendheid van de merken volgens hem voornamelijk gericht op producten in verband met fotografie, niet op producten uit de klassen 5, 25 en 28.

23. Gezien het groot aantal merken met het element NIKKO dat al geregistreerd is in de Benelux, meent verweerder dat er geen sprake is van een bredere beschermingsomvang voor de ingeroepen rechten, anders dan opposant aangeeft.

24. Er zal volgens verweerder geen directe noch indirecte verwarring kunnen ontstaan tussen de merken van beide ondernemingen, nu hun producten en dienstverlening ver uiteen liggen, ze zich op een andere markt begeven en een ander doelgroep hebben. Het aandachtsniveau van de consument voor deze producten en diensten is volgens verweerder heel hoog.

25. Op visueel vlak meent verweerder dat de letter "N" in het betwiste teken zeer dominant aanwezig is; het woordelement "NIKKO" is hier volgens hem ondergeschikt aan. Tussen de merken en het teken bestaat een groot visueel verschil, waardoor de totaalindruk ervan volgens verweerder verschillend is.

26. Het woordelement "NIKKO" in het betwiste teken verwijst volgens verweerder naar één van de populairste toeristische bestemmingen in Japan. De ingeroepen rechten hebben geen betekenis. Daarom verschillen de merken en het teken volgens verweerder op conceptueel vlak.

27. Vanuit fonetisch oogpunt concludeert verweerder dat de merken en het teken niet identiek zijn.

28. De waren van de ingeroepen rechten en die van het betwiste teken zijn volgens verweerder niet identiek.

29. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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

33. 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).


34. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

35. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

(met betrekking tot Europese inschrijving 10415214)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p data-bbox="300 327 475 389">Nikon</p>	

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht “Nikon” bestaat uit vijf letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement “NIKKO” in vette drukletters, geplaatst onder een grotere rode letter “N”. De gebruikte drukletters zijn op sommige plekken wat vervaagd, waardoor het lijkt alsof ze wat weggesleten zijn.

39. 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). Hoewel het beeldelement in dit geval zeker niet te veronachtzamen is gezien het formaat en de gebruikte opvallend rode kleur (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van de consument toch vooral uit gaan naar het wordelement.

40. Het betwiste teken herneemt de eerste vier van vijf letters van het ingeroepen recht in dezelfde volgorde. Het enige verschil is gelegen in het gebruik van een dubbele letter “k” in plaats van een enkele, zoals in het ingeroepen recht. Bovendien ontbreekt in het betwiste teken de laatste letter “n”. Overeenkomstig de Europese rechtspraak, zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste gedeelte van de wordelementen van het merk en het teken is identiek.

41. Er is volgens het Bureau dan ook sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

Auditieve vergelijking

42. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

43. In auditief opzicht geldt dat merk en teken beide bestaan uit twee lettergrepen. De uitspraak van de eerste lettergreep van beide merken is identiek, die van de laatste lettergreep verschilt enkel in de uitspraak van de extra laatste letter “n” in het ingeroepen recht.

44. Het Bureau is van oordeel dat er in auditief opzicht sprake is van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

Begripsmatige vergelijking

45. “Nikon” kan een verwijzing zijn naar Nikon van Moskou, geboren als Nikita Minin; hij was een Russisch geestelijke en van 1652 tot 1666 de zevende patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk.¹ De aanduiding “NIKKO” kan betrekking hebben op de naam van een stad in de prefectuur Tochigi in Japan.² Het Bureau acht het echter onwaarschijnlijk dat het publiek in de Benelux deze betekenissen kent.

46. Gezien het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

47. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen en op auditief vlak zijn zij overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

48. 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).

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

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; Pleisters, verbandmiddelen; Tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; Ontsmettingsmiddelen; Middelen ter verdelging van ongedierte; Schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	KI 5 Voedingssupplementen.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Onderhemden; Vesten; Jasjes; Regenjassen; Petten; Hoeden; Hoofddeksels [hoeden]; Polsbanden; Sportuniformen; Schorten (kleding), T-shirts.	KI 25 Vecht- en budosportkleding, vecht- en budosportschoeisel, vecht- en budosporthoofddeksels.

¹ https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikon_van_Moskou

² <https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikko>

KI 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen; Speelgoed; Speelkaarten; Golfuitrusting; Materiaal voor het boogschieten.	KI 28 Vecht- en budosportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.
---	--

Klasse 5

51. De *voedingssupplementen* van het betwiste teken zijn een species van het genus *farmaceutische producten* of de *diëtische substanties voor medisch gebruik* van het ingeroepen recht. Ze zijn hieraan dan ook identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

Klasse 25

52. De *vecht- en budosportkleding*, *vecht- en budosportschoeisel*, *vecht- en budosporthoofddeksels* van verweerder vallen onder de ruimere omschrijving *kledingstukken*, *schoeisel*, *hoofddeksels* van opposant. Ze zijn hieraan dan ook identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

Klasse 28

53. De *vecht- en budosportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen* in de warenlijst van verweerder zijn een specificatie van de *sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen* als genoemd in de warenlijst van opposant. Ze zijn hieraan dan ook identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

Conclusie

54. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens een rol.

56. 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). In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

57. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

58. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen recht wereldwijd bekend is en hierdoor een groter onderscheidend karakter heeft (zie punten 14 en 19), hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Om die reden behoeft de reactie van verweerder hierop (zie punten 22 en 23) evenmin nadere bespreking.

59. De waren zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend en in auditief opzicht overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake het feitelijk gebruik van de merken (zie punten 21 en 24), merkt het Bureau op dat hiermee in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 20 en 29). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan de vergelijking met het tweede ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2010065 wordt toegewezen.

64. Benelux depot met nummer 1289329 wordt niet ingeschreven.

65. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 januari 2016

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman