

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001959**  
**van 11 mei 2009**

**Opposant:** **Viacom International Inc., Delaware corporation**  
1515 Broadway  
New York, NY 10036  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** NICK JR. (Benelux inschrijving 588368)

**Ingeroepen recht 2:** NICK JR. (Europese inschrijving 180992)

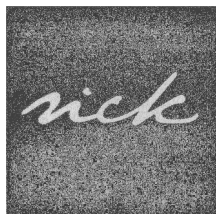
**Ingeroepen recht 3:** NICK COMEDY (Europese inschrijving 4554028)

*tegen*

**Verweerder:** **Murrain Capital Ltd**  
PO Box 3443  
Road Town, Tortola  
Britse Maagdeneilanden

**Gemachtigde:** **Donk Advocaten**  
Postbus 15553  
1001 NB Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1138865



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

1. Op 6 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 24, 25 en 35. Deze merkaanvraag is onder nummer 1138865 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 juli 2007.

2. Op 27 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 588368 van het woordmerk NICK JR., ingediend op 26 februari 1996 voor waren in de klassen 9, 16, 25 en 28.
- Europese inschrijving 180992 van het woordmerk NICK JR., ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 juli 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 38, 41 en 42.
- Europese inschrijving 4554028 van het woordmerk NICK COMEDY, ingediend op 21 juli 2005 en ingeschreven op 11 oktober 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 38 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 24 en 25 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 2 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 10 december 2007 de mededeling

van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 21 december 2007 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 11 januari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 maart 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 7 maart 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 18 maart 2008 doorgestuurd naar opposant.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

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

14. Opposant voert aan dat het voorvoegsel NICK van het aangevraagde teken identiek is aan het eerste element van de ingeroepen rechten en dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het teken. De punten van visuele overeenstemming hebben dan ook de overhand op de verschillen, aldus opposant.

15. Het tweede element van de tekens, respectievelijk COMPANY voor het aangevraagde teken en JR. en COMEDY voor de ingeroepen rechten, is suggestief voor de aangevraagde activiteiten. Daarmee zijn deze laatste elementen als minder onderscheidend te beschouwen, hetgeen de nadruk op het identieke element versterkt, zo stelt opposant. Voorts stemmen de achtervoegsels COMEDY en COMPANY in visueel opzicht overeen: de eerste drie letters alsmede de laatste letter van deze achtervoegsels zijn identiek.

16. Gezien het suggestieve karakter van de achtervoegsels JR. en COMEDY ligt de nadruk ook op fonetisch vlak op het eerste element NICK, waarvan de uitspraak identiek is, aldus opposant. Bovendien stemmen de achtervoegsels COMEDY en COMPANY in fonetisch opzicht overeen. De eerste drie letters en de laatste letter zijn identiek en beide achtervoegsels bestaan uit drie lettergrepen.

17. Op begripsmatig vlak heeft het voornaamste bestanddeel van zowel de merken als het teken betrekking op een voornaam, namelijk NICK. Ook op begripsmatig vlak zijn de tekens dus overeenstemmend, aldus opposant.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in de klassen 24 en 25 identiek zijn aan de waren waarvoor de merken geregistreerd zijn. De diensten in klasse 35 waarvoor het teken is aangevraagd, zijn dusdanig ondersteunend en soortgelijk dat de oppositie is gericht tegen het gehele depot, aldus opposant.

19. Deze omstandigheden maken dat de totaalindruk van de tekens dusdanig is dat er een gevaar voor verwarring bestaat tussen het aangevraagde teken en de merken van opposant. Zeker wanneer de merken niet tegelijkertijd worden waargenomen, zouden deze tot verwarring in de markt kunnen leiden, temeer nu de waren via dezelfde distributiekanaalen worden verhandeld, aldus opposant. Niet alleen zouden de tekens direct met elkaar kunnen worden verward, maar de kans is ook niet ondenkbeeldig dat de indruk zou kunnen ontstaan dat het geopponeerde merk een oudere (of jongere) variant is van de merken van opposant. Ten slotte bestaat eveneens de mogelijkheid dat de suggestie zou ontstaan dat het aangevraagde teken en de merken van opposant afkomstig zijn van aan elkaar gelieerde ondernemingen, zo meent opposant.

20. Om die redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

21. Verweerder gaat allereerst in op de achtergrond van partijen in deze oppositieprocedure en van de merken die zij in dat verband hebben geregistreerd.

22. Opposant houdt zich reeds geruime tijd bezig met het ontwikkelen en vervaardigen van televisieprogramma's en exploiteert daartoe verschillende televisiezenders, waaronder de muziekkzender MTV Networks. MTV Networks omvat onder meer de kinderzender "Nickelodeon", welke één van de grootste kinderzenders op televisie is. Met het speciale programmablok "Nick Jr." richt deze zender zich op kleuters en peuters van 2 tot 5 jaar. Een ander programmablok was in het verleden "Nick Comedy", waarbij de nadruk lag op comedyshow's en dat gericht was op een wat oudere doelgroep vanaf ongeveer 14 jaar. Nick Comedy is thans omgezet in de zender "Comedy Central". Verweerder betwist dan ook dat het merk "Nick Comedy" thans door opposant wordt gebruikt.

23. Verweerder houdt zich bezig met de inkoop en vervaardiging van dameskleding. Hij verkoopt onder meer rokken, jassen, blouses en andere dameskleding. Deze kleding wordt verkocht in kledingwinkels in het hogere segment van de markt in geheel Nederland.

24. Tussen de merken van opposant en het aangevraagde teken bestaat geen visuele gelijkenis, zo meent verweerder. Het teken van verweerder wordt immers in de praktijk altijd middels het onderscheidende beeldmerk gebruikt. Voor zover er al vanuit wordt gegaan dat de nadruk zou liggen op het voorvoegsel "Nick" van de merken, geldt dat juist dit onderdeel in het beeldmerk van verweerder zeer onderscheidend is weergegeven, nu dit in een gestileerd lettertype is afgebeeld.

25. Op auditief vlak bestaat er geen – althans een zeer geringe – gelijkenis, zo stelt verweerder. De enige overeenkomst betreft de eerste lettergreep van de tekens, namelijk "Nick". Deze gelijkenis wordt echter geheel ontnomen door de toevoeging van het woord "Company" aan het teken van

verweerder en de woorden "Jr." respectievelijk "Comedy" aan de merken van opposant. In dit verband geldt nog dat juist deze toevoegingen aan de merken van opposant als het onderscheidende deel gezien moeten worden. Immers geldt dat door de toevoeging "Jr." het in aanmerking komend publiek begrijpt dat het voor junioren – jonge kinderen – bedoeld is, terwijl de toevoeging "Comedy" aangeeft dat het om komische programma's gaat.

26. Ook ontbreekt enige begripsmatige gelijkens tussen het teken en de merken, aldus verweerder. Verweerder heeft gekozen voor de fantasienaam NICK COMPANY ter onderscheiding van de door hem aangeboden dameskleding. Bij de merken van opposant geldt NICK als afkorting van "Nickelodeon" en wordt door een toevoeging duidelijk aangegeven welke televisieprogramma's het publiek kan verwachten. Dat NICK daarnaast als voornaam bestaat, speelt voor een eventuele begripsmatige gelijkens in deze zaak geen enkele rol, zo stelt verweerder.

27. Uit onderzoek is komen vast te staan dat opposant in een enkel geval zijn merk NICK JR. gebruikt voor merchandising, bijvoorbeeld voor kinderkleding met daarop afbeeldingen van tekenfilmfiguren die een rol spelen in de televisieprogramma's die op Nickelodeon worden uitgezonden. Voor ditzelfde doel heeft opposant waarschijnlijk het merk NICK COMEDY gedeponeerd, maar tot op heden is nergens uit gebleken dat opposant zijn merk thans voor kleding gebruikt.

28. Aangezien verweerder zich op het hogere segment in de markt richt en zijn kleding uitsluitend verkoopt bij specifiek geselecteerde dameskledingwinkels, verschilt het in aanmerking komend publiek volledig van dat van opposant. Van verwarringsgevaar kan dan ook geen sprake zijn, zo stelt verweerder.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

29. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

30. 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."

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca moda/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de waren en diensten – NICK COMEDY (Europese inschrijving 4554028)**

32. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, Canon, reeds geciteerd).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 24 Weefsels en textielproducten; Huishoudlinnen, bedlinnen, badlinnen, tafellinnen; tafelkleden niet uit papier; strandhanddoeken; douchegordijnen; behang van textiel en vaandels van textiel.	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 25 Kledingstukken; badpakken, badmantels, strandkleding, ceintuurs (kleding), korte broeken, jasjes, mantels, sokken, schoeisel, kleurige halsdoeken, truien, verkleedkostuums, jurken, handschoenen, gymbroeken, oorkleppen, boorden, pyjama's, broeken, overhemden, sweatshirts, skikleding, sportpantalons, zonnekleppen, bretels, coltruien, ondergoed, vesten, warming-uppakken, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 35 Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van mode en textiel.

*Klasse 24*

35. De waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het aangevraagde teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek.

*Klasse 25*

36. De waren *kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels* van het aangevraagde teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek.

*Klasse 35*

37. De genoemde waren in de klassen 24 en 25 zijn complementair aan de diensten *detail- en groothandelsdiensten op het gebied van mode en textiel* in klasse 35 van het aangevraagde teken. Om deze diensten te kunnen leveren, moeten immers ook de waren voorhanden zijn. Bovendien is het, wat de distributiekkanalen van de betrokken diensten en waren betreft, inderdaad zo dat de in het kader van de detailhandel verstrekte diensten kunnen worden aangeboden op dezelfde plaatsen als die waar de betrokken waren worden verkocht. (GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008). Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

*Conclusie*

38. De waren en diensten waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd, zijn identiek dan wel soortgelijk aan waren waarvoor de merken van opposant beschermd zijn.

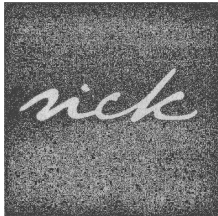
***Vergelijking van de tekens – NICK COMEDY (Europese inschrijving 4554028)***

39. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

40. 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.

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NICK COMEDY	

*Begripsmatige vergelijking*

43. Het gemeenschappelijk element NICK zal door de doorsnee consument wellicht opgevat worden als een voornaam, maar heeft geen vaststaande betekenis. De elementen COMEDY (komedie) en COMPANY (onderneming), hebben wel een vaststaande betekenis, waarbij zij opgemerkt dat het bestanddeel COMPANY, als verwijzing naar een onderneming die bepaalde waren en diensten levert, beschrijvend is en dus weinig onderscheidend vermogen heeft. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

44. De tekens hebben in hun geheel genomen geen vaststaande betekenis voor het Beneluxpubliek, zodat het begripsmatig aspect geen rol meer speelt in de verdere beoordeling.

*Visuele vergelijking*

45. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord NICK, gevolgd door COMEDY. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord NICK in een gestileerde schrijfwijze en daaronder in kleinere drukletters het woord COMPANY, beide woorden in witte letters en het geheel tegen een zwarte achtergrond.

46. 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. Dit is in casu het geval: het wordelement NICK is prominent aanwezig in het aangevraagde teken en de beeldelementen, bestaande uit een zwart vierkant en een gestileerde schrijfwijze van het wordelement NICK, zullen louter als versiering opgevat worden.

47. Het onderscheidende bestanddeel in het aangevraagde teken is het gecombineerde woord-/beeldelement NICK. Het element COMPANY bekleedt een ondergeschikte positie in het geheel, gezien de weergave ervan in veel kleinere standaard drukletters. Bovendien is dit element niet onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd, aangezien het beschrijvend is voor een onderneming die deze waren en diensten levert. Het element NICK is dus het dominante bestanddeel van het samengestelde teken van verweerder.

48. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders, aangezien dit deel het dominante bestanddeel is van het teken. Dit bestanddeel is bij merk en teken sterk overeenstemmend, aangezien het om hetzelfde woord gaat, zij het in een andere opmaak.

49. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

50. Het dominante bestanddeel van merk en teken (NICK) wordt identiek uitgesproken. De uitspraak van het tweede element is in verschillende opzichten overeenstemmend. Beide elementen



tellen drie lettergrepen, de klemtoon valt op de eerste lettergreep, waardoor de cadans van de woorden dezelfde is. De eerste lettergreep wordt identiek uitgesproken en ook de slotklank is dezelfde.

51. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

#### *Conclusie*

52. Het merk en het teken zijn op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een vaststaande betekenis, waardoor het begripsmatig aspect geen rol speelt in de beoordeling.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

53. 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.

54. 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, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om kleding en textielproducten, dus om waren die behoren tot courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van deze waren mag dan ook normaal genoemd worden.

55. Aan het feitelijk gebruik van de merken, zoals door verweerder gesteld (zie de punten 22 en 24), kan voorbijgegaan worden, aangezien de beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de gegevens zoals deze voorkomen in het register. Hetzelfde geldt met betrekking tot het marktsegment waar verweerder zich op richt (zie punt 28).

56. De betwisting door verweerder dat opposant het merk NICK COMEDY feitelijk gebruikt (zie de punten 22 en 27) is niet relevant, aangezien dit merk nog niet gebruikspflichtig is.

#### **B. Conclusie**

57. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak sterk overeen. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd zijn identiek respectievelijk soortgelijk aan de waren waarvoor het merk van opposant is ingeschreven. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

58. Aangezien op grond van dit ingeroepen recht reeds gevaar voor verwarring is vastgesteld, hoeven de overige ingeroepen rechten niet meer onderzocht te worden.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

60. Opositie met nummer 2001959 gegrond is.
61. Benelux aanvraag nummer 1138865 niet wordt ingeschreven.
62. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 mei 2009

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys