

# beschikking

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.066.991/01

### Beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 november 2010

inzake

de vennootschap naar Duits recht **Sioux GmbH**,  
gevestigd te Walheim, Duitsland,  
verzoekster,  
hierna te noemen: Sioux,  
advocaat: mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch,  
procesadvocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

**Merijn Otto Jan ten Thije**,  
wonende te Amsterdam,  
verweerder,  
hierna te noemen: Ten Thije,  
→ advocaat: mr. T.M. de Jong te Amsterdam.

### Het geding

1.1 Bij op 28 mei 2010 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Sioux het hof verzocht de beslissing met nummer 2003227 van 29 maart 2010 van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE), waarbij de oppositie van Sioux tegen de door Ten Thije aangevraagde inschrijving van het merk SYOU is afgewezen, te vernietigen, de oppositie alsnog toe te wijzen en het BBIE te bevelen de inschrijving van het litigieuze merk van Ten Thije voor de waren en diensten in klassen 18, 25 en 36 te weigeren, althans door te halen, met veroordeling van Ten Thije in de kosten van de oppositieprocedure en deze verzoekschriftprocedure.

1.2 Bij op 23 september 2010 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) heeft Ten Thije verweer gevoerd en het hof verzocht het verzoek van Sioux af te wijzen met veroordeling van Sioux in de proceskosten. Sioux heeft bezwaar gemaakt tegen de late indiening van dit verweerschrift, welk bezwaar zij bij de mondelinge behandeling van het verzoek heeft ingetrokken.

1.3 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 september 2010. Beide partijen hebben hun standpunten doen toelichten door hun advocaten, mr. Berendsen aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. Vervolgens hebben zij het hof verzocht te beschikken.

## Beoordeling van het hoger beroep

2.1 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

2.2 Ten Thije heeft op 15 mei 2008 een Benelux depot verricht van het woordmerk SYOU (depot met nummer 1159341) voor de volgende waren en diensten:

- KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
- KI 25 Kledingstukken, schoenen, schoeisel, hoofddeksels.
- KI 36 Het financieren van humanitaire hulp.

2.3 Op 14 augustus 2008 heeft Sioux oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Deze oppositie is gebaseerd op de volgende inschrijvingen, waarop Sioux rechthebbende is en waarbij de oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 18 en 25:

- de internationale inschrijving 898738 d.d. 25 juli 2006, waarbij onder meer de Europese Gemeenschap is aangewezen, voor waren in de klassen 14, 18 en 25, van het woordmerk: **SIoux**,
- de internationale inschrijving 421793 d.d. 16 maart 1976, waarbij onder meer de Benelux is aangewezen, voor waren in klasse 25, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

**Sioux**

2.4 De oppositie van Sioux is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, BVIE in verbinding met artikel 2.3, sub b, BVIE. Deze artikelen bepalen (voor zover in dit geding van belang):  
Artikel 2.14, lid 1, BVIE: *"De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*

*a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of (...)."*

Artikel 2.3 BVIE: *"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:*

*(...)*

*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; (...)"*

2.5 Op de argumenten van Sioux ter ondersteuning van de oppositie heeft Ten Thije gereageerd.

2.6 Bij (thans bestreden) beslissing van 29 maart 2010 heeft het BBIE de oppositie afgewezen en beslist dat het Benelux depot met nummer 1159341 wordt ingeschreven. Het BBIE heeft daartoe overwogen dat het woordmerk SYOU visueel in beperkte mate overeenstemt met de onder 2.3 genoemde merken van Sioux, dat deze tekens auditief, tenminste voor een deel van het Beneluxpubliek, overeenstemmen, dat zij begripsmatig niet overeenstemmen en dat de begripsmatige verschillen voldoende zijn om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren, zodat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. Omdat geen sprake is van overeenstemmende merken is er geen gevaar voor verwarring. Het BBIE heeft de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling

van de gebruiksbewijzen met betrekking tot het woord-/beeldmerk (inschrijving 421793) om proceseconomische redenen achterwege gelaten.

3.1 In de onderhavige procedure heeft Sioux, met zes grieven tegen de beslissing van het BBIE, aangevoerd dat er wel sprake is van overeenstemmende tekens die, zo begrijpt het hof, zodanig overeenstemmen dat verwarringsgevaar is te duchten. Daartoe heeft zij het volgende gesteld – kort samengevat. De visuele overeenkomsten vallen meer op dan de verschillen; Syou heeft slechts één letter welke niet voorkomt in Sioux, de nadruk ligt op de beginletter S en de letter Y is niet het meest kenmerkende element van Syou (grievens I en IV). Auditief is er overeenstemming omdat de Fransen (dus een deel van het in aanmerking komende publiek) de X niet uitspreken en de meeste Nederlanders ook niet, terwijl Sioux moet worden uitgesproken als “soe” en Syou als “shjoe” (grief II). Begripsmatig heeft te gelden dat de betekenis van Sioux bij velen niet bekend is en dat Syou geen vastomlijnde betekenis heeft, zodat geen van beide tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, zodat beide tekens begripsmatig overeenkomen en begripsmatige verschillen de visuele en auditieve overeenkomsten niet neutraliseren (grievens III, IV en V). Dit geldt niet alleen voor het woordmerk, maar ook voor het woord-/beeldmerk (grief VI).

Sioux heeft voorts aangevoerd dat er sprake is van een zeer hoge mate van soortgelijkheid van waren en dat zij haar woord-/beeldmerk (inschrijving 421793) normaal heeft gebruikt binnen de Benelux en in de periode 2003-2008.

3.2 Ten Thije heeft een en ander bestreden.

4.1 Het hof overweegt het volgende.

4.2 De vraag of gevaar voor verwarring bestaat moet globaal worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument achterlaten met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen de merken, de mate van soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen dat het oudere merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt heeft. De globale beoordeling veronderstelt een zekere samenhang tussen deze factoren in die zin dat een mindere mate van gelijkenis kan worden gecompenseerd door een hogere mate van soortgelijkheid tussen de waren en omgekeerd, waarbij het onderscheidende vermogen van huis uit en de bekendheid op de markt van het oudere merk moeten worden betrokken.

Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de merken worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met in aanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren en van de omstandigheden waaronder zij in het algemeen in het economisch verkeer worden gebracht. Wat de gelijkenis tussen de merken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in dit geval, nu het om kleding, schoenen en accessoires gaat, het grote publiek.

4.3 Het hof zal eerst beoordelen of er sprake is van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming tussen de merken.

4.4. Beide woordmerken bevatten het overeenkomende element S-OU. Maar er zijn ook verschillen. Het merk van Ten Thije heeft na de 'S' de 'Y', terwijl het merk van Sioux aan het eind een 'X' heeft. De 'Y' is in zowel de Franse als de Nederlandse taal een weinig voorkomende letter, en dat geldt - zeker in de Nederlandse taal - ook voor de 'X'. De 'X' en de 'Y' zijn daarom als de meer overheersende, het totaalbeeld bepalende, elementen in de merken te beschouwen. Daar komt bij dat de 'I' in SIOUX met de daarop volgende letters geen opmerkelijke betekenis heeft, terwijl de Y in combinatie met OU het woord 'you' toont, een zeer veel voorkomende lettercombinatie. Velen zullen daarom de laatste drie letters van SYOU niet los van elkaar zijn, maar visueel met elkaar verbinden tot de bekende lettercombinatie 'you'. 'YOU' onderscheid zich evident van 'IOUX'. Gelet hierop is het hof van oordeel dat er in visueel opzicht een zeer beperkte overeenstemming tussen de merken is.

4.5 De Sioux zijn een indianenstam en als verwijzing daarnaar moet dat woord worden uitgesproken als 'soe'. Hoewel een deel van het in aanmerking komende publiek met de begripsmatige betekenis van het woord Sioux als indianenstam bekend zal zijn, mag ervan uit worden gegaan dat de 'juiste', voor Nederlands- en Franstaligen vreemd aandoende, uitspraak van dat woord 'soe' alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen. Dergelijke verhalen zijn echter al decennia lang onder de jeugd (veel) minder populair dan zij ooit waren. In dit licht is niet aannemelijk dat meer dan een te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek die 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' kent. Dit brengt met zich dat er geen reden is om aan te nemen dat in het Nederlands de 'X' niet zou worden uitgesproken, terwijl in het Frans de 'X' aan het einde van woord wegvalt. Door het Nederlandstalige publiek zal het merk SIOUX dan ook doorgaans worden uitgesproken als 'sie-joeks' of 'sie-jauks', door het Franstalige publiek als sie-joe, in aanmerking nemende dat in het Frans de 'ou' pleegt te worden uitgesproken als 'oe'. Om deze reden zal het merk SYOU van Ten Thije in het Franse taalgebied worden uitgesproken als 'shjoe', en niet als 'shjau'. In het Nederlandstalige deel van de Benelux is dit eveneens het geval omdat SYOU het daarin onmiddellijk herkenbare en veelgebruikte Engelse woord 'you' bevat dat wordt uitgesproken als 'joe'. Kortom: in het Nederlandstalige deel van de Benelux bestaat er slechts een geringe auditieve overeenstemming ('sie-joeks' / 'sie-jauks' versus 'shjoe') tussen beide merken, in het Franstalige deel van de Benelux is, zoals het bureau heeft overwogen, sprake van een grotere auditieve overeenstemming ('sie-joe' versus 'shjoe').

4.6 Het woord Syou betekent als zodanig niets. Echter, auditief zal het (Nederlandse en Franstalige) publiek niet of nauwelijks verschil kunnen ontwaren tussen het woord SYOU ('shjoe') en het bij dat publiek zeer bekende Engelse woord 'shoe', dat de vaste en helder omliggende betekenis heeft van 'schoen' / 'chaussure'. Die betekenis zal het Franstalige publiek niet leggen in 'sie-joe' en het Nederlandstalige publiek niet in 'sie-joeks'/'sie-jauks' (zoals SIOUX wordt uitgesproken). In begripsmatig opzicht bestaat voor het Benelux publiek dat de merken auditief waarneemt dus een zodanig groot verschil tussen de merken dat de auditieve overeenstemming daartussen (grotendeels) wordt gecompenseerd. Voorts zal een deel van het in aanmerking komende publiek met de betekenis van het woord SIOUX (een indianenstam) bekend zijn - ook als zij de juiste uitspraak niet kennen - waarbij het hof opmerkt dat het oudere merk Sioux op de markt dikwijls daadwerkelijk in verband wordt gebracht met indianen, zo blijkt onder meer uit de illustraties bij de Sioux-schoenen en de omschrijvingen daarvan (overgelegd als bijlagen 3 en 4 bij de door beide partijen

overgelegde reactie van Ten Theije in de oppositie bij het Benelux Bureau en als productie 10). Ook in dit opzicht is sprake van een begripsmatig verschil, waardoor compensatie van de onder 4.5 genoemde auditieve en de (zeer beperkte) visuele overeenstemming plaatsvindt.

4.7 Zonder bekendheid op de markt kan een merk geen groot maar hooguit een normaal onderscheidend vermogen hebben. Door Sioux is weliswaar gesteld (punt 47 van het verzoekschrift) dat zij sinds 2003 'in grote aantallen' schoenen verkoopt op de Benelux-markt, doch zij heeft niet met zoveel woorden gesteld dat haar merk bekend is in de Benelux. Dit volgt ook niet zonder meer uit het door haar gestelde feit dat het beeldmerk SIOUX op alle schoenen zichtbaar is afgebeeld. Over reclame-campagnes en dergelijke in de Benelux heeft Sioux niets naar voren gebracht. Het moet er daarom in dit geding voor worden gehouden dat het merk SIOUX in de Benelux niet bekend is (in de merkenrechtelijke zin). Dit betekent dat aan dit merk niet meer dan een normaal onderscheidend vermogen kan worden toegekend.

4.8 Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de voormelde visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

4.9 Omdat de visuele en auditieve overeenkomsten zijn geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen en dat er bovendien een normaal onderscheidend vermogen van het oudere merk is, is de omstandigheid dat voor een deel van de waren waarvoor de beide merken zijn gedeponeerd, sprake is van deels gelijke en deels soortgelijke waren, onvoldoende om te kunnen concluderen dat (reëel) verwarringsgevaar is te duchten.

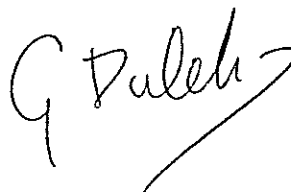
5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek van Sioux moet worden afgewezen. Sioux zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, te begroten volgens het liquidatietarief.

### Beslissing

Het hof:

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Sioux in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Ten Thije begroot op nihil voor verschotten en € 1.788,- voor salaris van de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, G. Dulek-Schermers en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. T.M. de Jong  
Advocaat van: app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage