

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003227
van 29 maart 2010

Opposant: **Sioux GmbH**
Finkenweg 2-4
74399 Walheim
Duitsland

Gemachtigde: **Eeman & Partners Advocatenassociatie**
Terkamerenlaan 33 bus 8
1000 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: Sioux (Internationale inschrijving 898738)

Ingeroepen merk 2:  (Internationale inschrijving 421793)

tegen

Verweerder: **Merijn Otto Jan ten Thije**
Apollolaan 77-II
1077 AJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Certa Legal**
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: SYOU (Benelux depot 1159341)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 mei 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 36 een Beneluxdepot verricht van het woordmerk SYOU. Dit depot is onder nummer 1159341 in behandeling genomen en op 23 juni 2008 gepubliceerd.

2. Op 14 augustus 2008 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- 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;
- 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:



3. Opposant is houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant uitsluitend nog aangegeven de oppositie op de waren in de klassen 18 en 25 te baseren. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.

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. Op 5 september 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Daarbij werd tevens melding gemaakt van het feit dat nog door een andere partij oppositie was ingesteld tegen het depot en dat de behandeling van beide opposities zou worden voortgezet.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2008. Het Bureau heeft op 27 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 27 januari 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 23 januari 2009 heeft opposant argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 januari 2009 doorgestuurd naar verweerder, waarbij een termijn tot en met 28 maart 2009 is gesteld om te reageren.

10. Op 27 maart 2009 ontving het Bureau de reactie van de inmiddels door verweerder aangestelde gemachtigde. Deze is op 30 maart 2009 doorgestuurd naar opposant.

11. Op 8 januari 2010 ontving het Bureau bericht dat de aanvankelijke gemachtigde van opposant werd vervangen door de in hoofd van deze beslissing vermelde gemachtigde.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant merkt om te beginnen op dat het ingeroepen woordmerk nog niet gebruiksplichtig is en het ingeroepen woord-/beeldmerk wel en legt aan aantal gebruiksbewijzen hiervan over.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt opposant dat de waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven. Ook de diensten in klasse 36 van het betwiste depot zijn volgens opposant soortgelijk hieraan, omdat deze slechts bedoeld zijn als hulpmiddel om de verkoop van de waren te ondersteunen. Dit blijkt volgens opposant ook uit een brief van de gemachtigde van verweerder, waarvan hij een (grotendeels onleesbaar gemaakte) kopie overlegt.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat er visuele overeenstemming is, omdat SYOU slechts twee letters afwijkt van SIOUX. Auditief zijn de tekens volgens opposant identiek of tenminste overeenstemmend, omdat de letter Y hetzelfde wordt uitgesproken als de letter I en de letter X in SIOUX niet wordt uitgesproken. Ook begripsmatig is er volgens opposant, hoewel het woord "sioux" in de Engelse taal een verzamelnaam is voor verschillende Amerikaanse inheemse volkeren en het merk SYOU op zich geen betekenis heeft, toch sprake van overeenstemming omdat beide tekens hetzelfde worden uitgesproken.

18. Opposant meent dan ook dat het publiek, de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument, bij het zien van het merk SYOU een relatie zal leggen met de ingeroepen merken en concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat. Dat verwarring kan ontstaan blijkt volgens

opposant ook uit een (door hem bijgevoegde) zoekopdracht op internet op "SYOU schoenen", waarbij Google als alternatief "bedoelde u: SIOUX schoenen" vermeldt.

19. Opposant verzoekt het Bureau de registratie van het geopponeerde merk van verweerder te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder licht toe dat hij doende is een onderneming met de naam "ISYOE" op te zetten en dat het merk SYOE zal worden gebruikt voor een "high end sneaker/fashion-brand met een sociale knipoog", waarbij een deel van de verkoopprijs wordt gebruikt voor sociale en humanitaire projecten in verschillende landen.

21. Verweerder merkt op dat opposant een Duitse onderneming is die blijkens zijn website (met .de-extensie) in Duitsland mocassins verkoopt.

22. De door opposant ingediende gebruiksbewijzen van het tweede ingeroepen recht zijn volgens verweerder onvoldoende om normaal gebruik daarvan aan te tonen, zodat dit beeldmerk buiten beschouwing moet worden gelaten.

23. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming. Visueel zijn de letters X en Y kenmerkend in merk en teken en juist die letters verschillen. Begripsmatig verwijst Sioux naar inheems-Amerikaanse (Indiaanse) volkeren – in welk verband verweerder opmerkt dat de merken worden gebruikt voor mocassins, het klassieke indianenschoeisel, en worden ondersteund door afbeeldingen van Sioux-indianen, indianentooien en -veren –, terwijl SYOU geen op zichzelf staande betekenis heeft en een creatieve vondst is, hetgeen onder meer blijkt doordat wanneer "SYOU" wordt ingetoetst op Google, er geen enkel ander merk SYOU voor welke waren dan ook naar voren komt. Ook van auditieve overeenstemming is volgens verweerder geen sprake, aangezien SIOUX en SYOU volgens verweerder heel anders worden uitgesproken. Verweerder merkt in dit verband op dat het gaat om gebruiksproducten die in een winkel of via internet worden gekocht en dat het publiek er dus hoofdzakelijk op visuele wijze van zal kennismaken en het merk dus niet mondeling zal worden gebruikt. Verder merkt verweerder op dat de eventuele visuele en fonetische overeenstemming in dit geval in hoge mate door het begripsmatige verschil wordt geneutraliseerd.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, merkt verweerder op dat partijen een verschillende markt bedienen. De door Sioux aangeboden waren zijn mocassins: nette, zakelijke schoenen voor een ouder, zakelijk publiek. De schoenen die door SYOU op de markt zullen worden gebracht zijn sportieve, trendy "sneakers" voor het trendgevoelige publiek tussen de 18 en 30 jaar. Verweerder meent dan ook dat de waren niet soortgelijk zijn. Ook voor wat betreft de diensten is verweerder van mening dat deze niet soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Het merk SYOU zal volgens verweerder onder meer worden gebruikt voor het financieren van humanitaire hulp en klasse 36 dient als zelfstandige klasse te worden aangemerkt. De stelling van opposant dat dit als "hulpdienst" moeten worden gezien, vindt volgens verweerder geen steun in het recht.

25. In dit verband merkt verweerder nog op dat schoenen niet “onoplettend” worden gekocht, zoals bijvoorbeeld pindakaas in de supermarkt. Schoenen zijn merkproducten en de consument zal een weloverwogen keuze maken en nauwkeurig kijken naar welk merk hij of zij koopt. De redelijk omzichtige, oplettende consument zal dus volgens verweerder niet in verwarring raken.

26. Voor wat betreft de zoekopdracht van “SYOU schoenen” in zoekmachine Google, merkt verweerder op dat de enige reden waarom gevraagd wordt of niet “Sioux” schoenen bedoeld is, gelegen is in het feit dat verweerder’s website (www.isyou.com) nog niet live is gegaan. Verder betwist verweerder dat de zoekopdracht “SYOU schoenen” de juiste wijze is om het merk SYOU op internet te vinden. Wanneer “SYOU” wordt ingetoetst, wordt de toekomstige website van verweerder gevonden en geen enkele verwijzing naar “Sioux”.

27. Verweerder merkt tenslotte op dat de verkoopkanalen voor de sneakers en mocassins anders zullen zijn en dat op zijn website duidelijk naar voren zal komen dat het om het merk !SYOE gaat, waarbij het gehele concept duidelijk zal worden uitgelegd, waardoor onmogelijk is dat de potentiële klant op de website van SYOU een schoen koopt denkende dat het om SIOUX-schoenen gaat.

28. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar is en verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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 uitleg 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, 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).

32. Hierbij geldt echter wel dat oppositie een administratieve procedure is die op basis van registergegevens wordt gevoerd. Dit houdt in dat met stellingen over het daadwerkelijk gebruik van merk en teken uitsluitend rekening kan worden gehouden voor zover dit uit het register blijkt. Zaken als marketing- en verkoopformules (supra, o.m. punten 24 en 27), die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEA, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

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, beide reeds aangehaald).

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 898738)

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Sioux	SYOU

Visuele vergelijking

36. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit vijf respectievelijk vier letters. Het gaat dus om betrekkelijk korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. Drie letters (de S, de O en de U) komen identiek en op dezelfde plaats in beide tekens voor. De tweede letter (de I resp. de Y) is echter verschillend en de laatste letter van het ingeroepen merk (de X) komt niet in het betwiste teken voor.

37. Al met al is er in visueel opzicht sprake van een beperkte mate van overeenstemming tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

38. De uitspraak van de tekens zal anders zijn naar gelang de taal die de men spreekt. De letter X aan het eind van het ingeroepen recht zal door de meeste Nederlandstaligen wel worden uitgesproken,

maar door Franstaligen of Engelstaligen niet. Zeker in dat laatste geval zal de uitspraak van beide tekens beslist gelijkenis vertonen, waarbij eraan zij herinnerd dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds voldoende is om de oppositie toe te wijzen (GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

39. De tekens stemmen auditief, tenminste voor een deel van het Beneluxpubliek, overeen.

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen recht, Sioux, is zoals partijen beide aangeven, een exonieme verzamelnaam voor de Lakota, de Nakota en de Dakota; inheems-Amerikaanse volkeren uit de VS en Canada die één van de drie grote Siouan-dialecten spreken. Deze betekenis – of tenminste de verwijzing naar Indianen – is, wellicht mede dankzij de beroemde boeken van Carl May, vader en zoon Nowee en andere schrijvers over het Wilde Westen, beslist bekend bij het grote publiek in de Benelux.

41. Het betwiste teken, SYOU, heeft geen vaststaande betekenis in één van de binnen de Benelux begrepen talen. Het zou echter door het publiek als verwijzing naar het Engelse woord “shoe” kunnen worden begrepen (oppositiebeslissing BBIE, YOU/SYOU, 2003251, 30 oktober 2009).

42. De tekens zijn dus begripsmatig niet overeenstemmend.

Conclusie vergelijking van de tekens

43. Merk en teken stemmen auditief overeen en visueel in beperkte mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.


44. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEA, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

45. In het onderhavige geval geldt (zie supra, punt 40) dat tenminste het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Daar komt bij dat, zoals verweerder terecht opmerkt (supra, punt 23), voor de betreffende waren over het algemeen het visuele aspect belangrijk is (GEA, Sergio Rossi-Marco Rossi, T-97/05, 12 juli 2006) en merk en teken in visueel opzicht slechts in beperkte mate overeenstemmen.

46. Al met al is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 421793)

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	SYOU

48. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, geldt evenzeer voor het tweede ingeroepen recht. De beeldelementen – die uitsluitend een speciaal lettertype behelzen (GEA, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004; Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008) – maken de mate van visuele overeenstemming in elk geval niet groter en de auditieve en begripsmatige vergelijking levert uiteraard hetzelfde resultaat op. Ook voor het tweede ingeroepen recht geldt derhalve dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

49. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als er geen overeenstemming is tussen de tekens (artikel 2.3, sub b BVIE).

50. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten, voor zover de oppositie erop gebaseerd is (supra, punt 4), hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans cette classe, sacs compris dans cette classe et sacs à main, serviettes, malles et sacs de voyage; parapluies. (int 898738)	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.
CI 25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs. (int 898738) CI 25 Souliers, aussi ceux avec tige ou semelle en matière textile, spécialement souliers de chalet; chaussures. (int 421793)	KI 25 Kledingstukken, schoenen, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 36 Het financieren van humanitaire hulp.

A.2. Overige factoren

51. Om dezelfde reden als waarom de vergelijking van waren en diensten achterwege is gelaten, is het Bureau niet overgegaan tot het beoordelen van de gebruiksbewijzen met betrekking tot het tweede ingeroepen recht. Dit zou immers niet tot een andere uitkomst hebben kunnen leiden.

52. Partijen verschillen van mening over het gewicht dat moet worden toegekend aan het alternatief dat zoekmachine Google bij een zoekopdracht voorstelt (supra, punten 18 en 26). Wat er ook zij van de stellingen van partijen hieromtrent, geldt uiteraard dat de vraag of er al dan niet verwarringsgevaar bestaat niet wordt bepaald door Google maar uitsluitend wordt beheerst door de relevante bepalingen uit het BVIE.

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

54. De totaalindruk van de tekens is niet overeenstemmend. Hierdoor is niet voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Het Bureau heeft de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de gebruiksbewijzen dan ook – om proceseconomische redenen – achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2003227 wordt afgewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1159341 wordt ingeschreven.

57. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 maart 2010

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst