

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005017
van 06 juni 2011

Opposant: **Sock Shop Limited**
Kearsley Mill
M26 9FH Stoneclough, Radcliffe, Manchester
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1:  **SOCKSHOP** (Europese inschrijving 6647937)

Ingeroepen recht 2: SOCK SHOP (Beneluxinschrijving 421302)

tegen

Verweerder: **Sokshop B.V.**
Germanenweg 1
5342 LE Oss
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1195326)

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

1. Op 13 januari 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Dit depot is onder nummer 1195326 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 januari 2010.

2. Op 29 maart 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 6647937 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



SOCKSHOP, ingediend op 6 februari 2008 en ingeschreven op 22 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 35;

- Beneluxinschrijving 421302 van het woordmerk SOCK SHOP, ingediend op 18 juni 1986 voor waren in de klassen 25 en 28.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 7 april 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juni 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 augustus 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 28 juli 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 september 2010 om daarop te reageren.

10. Op 11 augustus 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het tweede ingeroepen recht. Het Bureau heeft deze reactie dezelfde dag doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 11 oktober 2010 voor het indienen van de gevraagde gebruiksbewijzen.

11. Op 5 oktober 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 6 oktober 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 december 2010 om daarop te reageren.

12. Op 19 oktober 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 1 november 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Volgens opposant stemmen de tekens visueel, auditief en begripsmatig dermate overeen dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan worden gewekt. De beeldelementen van het betwiste teken acht opposant zo summier en ondergeschikt dat deze het teken niet onderscheiden van de ingeroepen rechten. Verder meent opposant dat de Engelse taal verondersteld wordt bekend te zijn binnen de gehele Benelux en dat derhalve een merk, bestaande uit een normaal Engels woord, moet worden beoordeeld alsof het een woord is in één van de talen van het Beneluxgebied.

17. De waren en diensten in de klassen 25 en 35 zijn naar het oordeel van opposant identiek en de waren in de klassen 28 en 18 zijn volgens hem soortgelijk, te meer daar bepaalde sportartikelen en sporttassen vallen in klasse 28 in plaats van klasse 18.

18. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens gebruiksbewijzen gevraagd ten aanzien van het tweede ingeroepen recht. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder geen gebruik van dit ingeroepen recht als merk in de Benelux, zodat dit recht buiten beschouwing dient te worden gelaten.

20. Beide tekens hebben volgens verweerder een directe betekenis, namelijk "winkel voor sokken". Deze betekenis zal aanstonds worden begrepen door het relevante publiek, dat immers bekend is met de Engelse taal, aldus verweerder.

21. Gelet op het beschrijvend karakter van de woordellemen, moet meer belang worden gehecht aan de beeldelementen, zo meent verweerder. Deze zijn bij beide tekens geheel anders, waardoor de totaalindruk voldoende verschillend is opdat van verwarringsgevaar geen sprake is, aldus verweerder.

22. Aangezien gebruik van het tweede ingeroepen recht niet is aangetoond, dient klasse 28 volgens verweerder buiten beschouwing te worden gelaten. Verder meent hij dat klasse 3 van het ingeroepen recht niet soortgelijk is aan de waren en diensten van het betwiste teken en dat klasse 18 van dit teken niet soortgelijk is aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

23. Nu verwarringsgevaar volgens verweerder niet is te duchten, verzoekt hij het Bureau de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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, 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 en van de waren en diensten

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 421302):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SOCK SHOP	
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; kousen en sokken.
Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere warenklassen.	

	Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van de waren zoals genoemd in de klassen 18 en 25; reclame-, promotie- en publiciteitsdiensten; commercieel- zakelijke en publicitaire assistentie bij de verkoop van allerlei handelsartikelen; organisatie van commerciële acties.
--	--

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit meerdere woorden in witte letters in een donkerbruin vierkant en tegen de achtergrond van een meubelstuk, dat een antieke kast voorstelt. Centraal staat het woord "Sokshop", waarbij de eerste letter sierlijk is vormgegeven en de onderste haal ervan reikt tot onderaan de voorlaatste letter van het woord. Onder dit woord en in veel kleinere letters staat de tekst "www.sokshop.nl".

32. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord *sock* (in het Nederlands: sok) en het Engelse en tevens Nederlandse woord *shop* (in de betekenis van een winkel¹) en zal door het in aanmerking komend publiek in zijn geheel worden waargenomen als "sokkenwinkel", hetgeen beschrijvend is voor waren en diensten die betrekking hebben op sokken en aanverwante artikelen. Hetzelfde geldt voor het woord sokshop van het betwiste teken, dat bestaat uit het Nederlandse woord sok gevolgd door het woord shop. Beide tekens hebben dus een begripsmatig identiek en beschrijvend element gemeenschappelijk.

33. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (GEU, NLSport, NLJeans, NLActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Zoals reeds aangegeven, geldt dit voor het beschrijvende element "Sokshop" in het betwiste teken, maar ook voor de ondertekst, die louter verwijst naar het internetadres van de website van verweerder, en waarin dezelfde beschrijvende aanduiding eveneens voorkomt. In dergelijke omstandigheden spelen de figuratieve elementen van het teken een belangrijke rol: de sierlijke vormgeving van de letter S en de antieke kast op de achtergrond neemt haast evenveel ruimte in beslag als de wordelementen.



34. 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, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht beschrijvend voor waren en diensten die betrekking hebben op sokken en aanverwante artikelen en mist het onderscheidend vermogen. Het loutere feit dat een variant van deze beschrijvende en niet-onderscheidende aanduiding in een andere vormgeving en spelling, naast andere elementen, voorkomt in het betwiste teken, is in casu onvoldoende om de consument in verwarring te kunnen brengen aangaande de herkomst van de betrokken waren of diensten. In deze omstandigheden zal de consument immers meer oog hebben voor de punten van verschil dan voor deze van overeenkomst.

¹ Zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

Conclusie

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6647937):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 3 Reinigingsmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; preparaten voor de huidverzorging; voetverzorgingsproducten.</p>	
	<p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.</p>
<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; kousen en sokken.</p>
<p>Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere warenklassen.</p>	
<p>Klasse 35 Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan kleding, schoeisel en hoofddeksels om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen; detailhandel, detailhandelszaken, detailhandel via postorder, detailhandel via elektronische middelen, alle met betrekking tot kleding, schoeisel, hoofddeksels, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, schoonheidsmiddelen, haarlotions, huidverzorgingsproducten, voetverzorgingsproducten.</p>	<p>Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van de waren zoals genoemd in de klassen 18 en 25; reclame-, promotie- en publiciteitsdiensten; commercieel- zakelijke en publicitaire assistentie bij de verkoop van allerlei handelsartikelen; organisatie van commerciële acties.</p>

36. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwarte cirkel met daarin twee witte, enigszins in elkaar gestrengelde hoofdletters S. Naast dit beeldelement staat één woord van acht letters, dat zich evenwel ook als twee woorden laat lezen, gelet op het gebruik van de hoofdletters en het feit dat het is samengesteld uit twee bestaande woorden. In ieder geval zal de

consument dit woord of deze woordcombinatie net zo opvatten als het hiervoor besproken ingeroepen recht, zodat hetgeen aldaar is gesteld met betrekking tot het beschrijvend karakter en het gebrek aan onderscheidend vermogen, eveneens geldt voor dit wordelement.

37. Gelet op het beschrijvend karakter van dit wordelement, zal de aandacht van de consument veeleer uitgaan naar het figuratieve bestanddeel van dit ingeroepen recht, dat in geen enkel opzicht overeenstemming vertoont met de figuratieve elementen van het betwiste teken. De verschilpunten met dit teken zijn dan ook enkel maar groter te noemen dan al het geval was bij het voorgaande ingeroepen recht.

Conclusie

38. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

39. 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 het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

40. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, ook al zijn de ingeroepen rechten normaal gebruikt en zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2005017 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1195326 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

43. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 06 juni 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul