



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010391
van 26 september 2016

Opposant: **Sinner B.V.**
Pampuslaan 42
1382 JR Weesp
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 933921**

SINNER

tegen

Verweerder: **BEE BRAND MANAGEMENT, S.A. Société anonyme**
rue Saint-Mathieu 24
2138 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Joana Dez-Réis Grilo**
Rua Rodrigo da Fonseca, 82°-2°Esq
1250-193 Lissabon
Portugal

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 964647**

SINNERMAN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SINNERMAN voor waren in de klassen 18, 25 en 33. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 964647 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 november 2014.

2. Op 20 november 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 933921 van het woordmerk SINNER ingediend op 12 februari 2013 en ingeschreven op 5 maart 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 25 en 35.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat hij de oppositie enkel wenst te richten tegen een deel van de waren in klasse 18. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 november 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 26 november 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt dat het bestreden teken grotendeels bestaat uit het volledig identieke element SINNER. Volgens opposant is het element SINNER in het bestreden teken dominant. Beide tekens zijn derhalve in hun totaliteit visueel en auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat SINNER een Engelstalige aanduiding is voor 'zondaar'. Een SINNERMAN is volgens opposant een 'zondige man'. Om die reden betoogt opposant dat beide tekens begripsmatig eveneens sterk overeenstemmend zijn.

10. Volgens opposant zijn de waren van het bestreden teken deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Opposant stelt hierbij dat zowel de waren in klasse 18 van het

bestreden teken, als de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht via dezelfde handelskanalen in het economisch verkeer worden gebracht en vaak samen onlosmakelijk naast elkaar door de consument worden gebruikt. Opposant betoogt ook dat de waren van verweerder soortgelijk zijn aan de diensten van opposant in klasse 35.

11. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder voert aan dat de tekens op verschillende wijze worden uitgesproken. Aangezien de tekens in een buitenlandse taal zijn, stelt verweerder dat het publiek de tekens in hun geheel zal waarnemen en deze niet zal ontleden in verschillende woordelementen.

13. Volgens verweerder zijn de waren en diensten niet soortgelijk, aangezien de verkooppunten verschillen. Met betrekking tot het relevante publiek betoogt verweerder dat er sprake is van een hoog aandachtsniveau indien het om haute couture producten gaat.

14. Verweerder stelt zich verder op het standpunt dat als merk en teken dezelfde veelvoorkomende achternaam bevatten, het publiek dit onderdeel niet zal opvatten als het onderscheidende element van het teken.

15. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

17. 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."

18. 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

19. 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).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SINNER	SINNERMAN

22. 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, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

23. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord SINNER, hetgeen "zondaar" betekent. Het bestreden teken bestaat uit de aanduiding SINNERMAN. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het Bureau is van oordeel dat het publiek de aanduiding SINNERMAN in dit concrete geval zal percipiëren als een samentrekking van de woorden SINNER en MAN.

24. Een zondaar is iemand die een zonde begaan heeft. Voor zover deze betekenis bekend is bij de gemiddelde consument in de Benelux, zal het publiek de begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken onmiddellijk waarnemen. Het Bureau overweegt dat het publiek door de samentrekking met het zelfstandig naamwoord MAN het bestreden teken kan opvatten als een aanduiding van een man die een zonde heeft begaan. Het Bureau is dan ook van mening dat er in begripsmatig opzicht sprake is van een sterke overeenstemming tussen merk en teken.

Visuele vergelijking

25. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zes en negen letters. Het ingeroepen recht is zoals gezegd integraal opgenomen in het eerste deel van het bestreden teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, aangezien het bestreden teken, zoals hierboven gesteld, door het publiek zal worden ontleden en worden opgevat als afzonderlijk element.

26. De consument zal 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). In casu is het eerste deel van het bestreden teken, bestaande uit zes (van negen) letters, identiek aan het gehele ingeroepen recht. De toevoeging van drie extra letters aan het einde van het teken is onvoldoende om de totaalindruk van een visuele overeenstemming teniet te doen.

27. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

28. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Auditief is het eerste deel van het bestreden teken identiek aan het gehele ingeroepen recht. Alleen het laatste deel van het bestreden teken, dat bestaat uit drie letters, wordt anders uitgesproken.

29. Merk en teken zijn derhalve auditief in hun geheel beschouwd overeenstemmend.

Conclusie

30. In begripsmatig opzicht stemmen de tekens sterk overeen. Visueel en auditief zijn de tekens overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

31. 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).

32. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Parfumerieën, etherische oliën; cosmetische middelen; zonnecosmetica; aftersun, zonnebrandoliën en zonnebrandcremes niet voor medische doeleinden; haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
KI 9 Optische toestellen, -instrumenten en onderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen; contactlenzen; houders voor contactlenzen;	

<p>meetinstrumenten; oogbeschermers, alsmede haar componenten, onderdelen en delen (voor zover niet begrepen in andere klassen); brillen, brillenglazen, brillenkokers, brilmonturen, alsmede hun componenten, onderdelen en delen (voor zover niet begrepen in andere klassen); zonnebrillen, zonnebrillenglazen, zonnebrillenkokers, zonnebrilmonturen, alsmede hun componenten, onderdelen en delen (voor zover niet begrepen in andere klassen); zonnekapjes voor brillen, ski-, motor- en andere sportbrillen; helmen, waaronder sporthelmen, skihelmen; beschermings- of veiligheidshelmen; beschermende brillen en veiligheidsbrillen (goggles); beschermende kleding (voor zover niet begrepen in andere klassen); accessoires voor oogbeschermers, (zonne)brillen en brilmonturen waaronder brillenkoorden, brillenkettingen, brillenetuis, zonnekleppen voor brillen, voorzetglazen voor brillen, voorzetlenzen voor brillen.</p>	
	<p>CI 18 Leather and imitations of leather; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols.</p> <p><i>KI 18 Leder en kunstleder; Reiskoffers en koffers; Paraplu's en parasols.</i></p>
<p>KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, waaronder sportkleding, - schoeisel en -hoofddeksels; kledingaccessoires waaronder bandana's, bretels, capuchons, dassen, halsdoeken, hoofdbanden, kalotjes, manchetten, moffen, oorkleppen of warmers, pochetten, sari's, sjerpen, stola's; caps, shawls, handschoenen, ceintuurs; skikleding; skimaskers.</p>	<p>CI 25 Clothing, footwear, headgear.</p> <p><i>KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.</i></p>
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, zonnecosmetica, aftersun, zonnebrandoliën en zonnebrandcrèmes niet voor medische doeleinden, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, optische toestellen, - instrumenten en onderdelen, contactlenzen, houders voor contactlenzen, meetinstrumenten, oogbeschermers, alsmede haar componenten, onderdelen en delen, brillen, brillenglazen, brillenkokers, brilmonturen, alsmede hun componenten, onderdelen en delen, zonnebrillen, zonnebrillenglazen, zonnebrillenkokers, zonnebrilmonturen, alsmede hun componenten, onderdelen en delen, zonnekapjes voor brillen, ski-, motor- en andere sportbrillen, helmen, waaronder sporthelmen, skihelmen, beschermings- of</p>	

veiligheidshelmen, beschermende brillen en veiligheidsbrillen (goggles), beschermende kleding, skimaskers, accessoires voor oogbeschermers, (zonne)brillen en brilmonturen waaronder brillenkoorden, brillenkettingen, brillenetuis, zonnekleppen voor brillen, voorzetglazen voor brillen, voorzetlenzen voor brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels, waaronder sportkleding, - schoeisel en - hoofddeksels, skikleding, kledingaccessoires waaronder bandana's, bretels, capuchons, dassen, halsdoeken, hoofdbanden, kalotjes, manchetten, moffen, oorkleppen of warmers, pochetten, sari's, sjerpen, stola's, caps, shawls, handschoenen, ceintuurs.	
	N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal van het bestreden teken is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

Klasse 18

34. De waren "*leder en kunstleder*" van het bestreden teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van de lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing, *Girl's secret*, 2000854, 22 april 2008).

35. De overige waren van klasse 18 "*Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols*" worden via andere distributiekanaalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld de klassen 3, 9 en 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

36. Met betrekking tot de stelling van opposant dat de waren in klasse 18 soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, overweegt het Bureau het volgende. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

37. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, *The O STORE*, T-116/06, 24 september 2008). Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijk noodzakelijk verband tussen de waren van het bestreden teken en de diensten van het ingeroepen recht. Deze waren zijn immers niet onontbeerlijk voor het uitvoeren van de diensten in klasse 35.

Klasse 25

38. De waren in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

39. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

42. 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). De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, zoals verweerder lijkt te suggereren (zie punt 13). 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.

43. 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).

44. 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 en diensten in kwestie.

45. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding, schoenen, hoofddeksele) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

46. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek en deels niet soortgelijk. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk

zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identiek bevonden waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

C. Conclusie

47. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke waren.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2010391 wordt gedeeltelijk toegewezen.

49. De spoedinschrijving met nummer 964647 wordt doorgehaald voor de volgende waren die soortgelijk worden geacht:

- Klasse 25 (*alle waren*)

50. De spoedinschrijving met nummer 964647 wordt gehandhaafd voor de volgende waren die niet soortgelijk werden geacht, dan wel waartegen de oppositie niet gericht was:

- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 33 (*alle waren*)

51. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 26 september 2016

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul