



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2003251**

**van 30 oktober 2009**

- Opposant:** **WE Netherlands B.V.**  
Reactorweg 101  
3542 AD Utrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**  
Postbus 7113  
1007 JC Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen merk:** YOU (Benelux inschrijving 826990)
- 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 28 augustus 2008 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de oudere Beneluxinschrijving van het woordmerk YOU, ingediend op 5 juli 2007 en ingeschreven op 5 oktober 2007 onder nummer 826990, voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 18, 25 en 35.
3. Opposant is houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op en ingesteld tegen alle waren en diensten van het ingeroepen recht en het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de oppositie echter beperkt tot de waren in de klassen 18 en 25.
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.
8. Nadat de zgn. "cooling off" op gezamenlijk verzoek van partijen werd verlengd, is de procedure aangevangen op 6 januari 2009.
9. Op 12 januari 2009 heeft het Bureau de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn is gesteld tot en met 12 maart 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Op 12 maart 2009 heeft opposant argumenten ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder, waarbij een termijn tot en met 17 mei 2009 is gesteld om te reageren.
11. Op 15 mei 2009 ontving het Bureau de reactie van de inmiddels door verweerder aangestelde gemachtigde. Deze is op 27 mei 2009 doorgestuurd naar opposant.
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 stelt dat de waren deels identiek en deels soortgelijk zijn. De tekens zijn volgens opposant zowel visueel als auditief in grote mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk omdat het teken van verweerder geen betekenis heeft.

16. Opposant wijst er daarbij op dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren vereist, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

17. De onderhavige waren zijn volgens opposant gericht op een breed publiek, waarvan het aandachtsniveau niet afwijkt van de gemiddelde consument. Opposant stelt verder dat gezien de aard van de waren met name het visuele aspect, maar ook het auditieve aspect, van belang is.

18. Opposant concludeert dat het publiek, indien het met het bestreden teken van verweerder wordt geconfronteerd, zal kunnen denken dat de betreffende waren afkomstig zijn van opposant of dat verweerder een samenwerking met opposant is aangegaan, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder in de kosten van de procedure te veroordelen.

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

19. Verweerder licht toe dat hij doende is een onderneming met de naam "ISYOU" op te zetten en dat het merk SYOU 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.

20. Verweerder stelt verder dat opposant tot 1999 de merken HIJ, ZIJ respectievelijk YOU (voor kinderkleding) gebruikte, maar dat deze afzonderlijke merken sindsdien zijn samengevoegd tot één merk: WE. Het ingeroepen merk wordt dus al tien jaar lang niet meer gebruikt, aldus verweerder. Verweerder verwijst in dit verband naar een oppositiebeslissing van het Bureau (zaak 2000700) en naar een gerechtelijke procedure tussen opposant en een derde partij. Verweerder stelt dat het opvallend is dat opposant hangende deze procedures de afzonderlijke woordmerken HIJ, ZIJ en YOU als nieuwe merken heeft geregistreerd.

21. Het heeft er volgens verweerder dus alle schijn van dat opposant poogt deze voornaamwoorden te monopoliseren. Het opnieuw registreren van vervallen merken, zonder (de intentie) deze te gebruiken, zou moeten worden aangemerkt als misbruik van het depotstelsel en het inroepen van deze merken bij oppositie- en/of inbreukprocedures als misbruik van recht en ongeoorloofd ten opzichte van concurrenten, aldus verweerder.

22. Verweerder betwist voor een aantal specifieke waren dat deze soortgelijk zijn. Verder merkt verweerder op dat zijn waren bestemd zijn voor het trendgevoelige publiek tussen de 18 en 30 jaar, terwijl de kleding van WE een zakelijk en klassiek karakter heeft en is gericht op een zeer breed publiek. Het merk YOU werd tot 1999 bovendien gebruikt voor kinderkleding, dus niet voor volwassenen, aldus verweerder.

23. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat YOU als persoonlijk voornaamwoord een duidelijke betekenis heeft, terwijl SYOU een creatieve vondst is die geen betekenis heeft. SYOU zal volgens verweerder eerder worden vergeleken met het Engelse woord "shoe" voor schoenen. Er is dus volgens verweerder geen sprake van begripsmatige overeenstemming. Verweerder voegt daaraan toe dat eventuele visuele en fonetische overeenstemming door het begripsmatige verschil wordt geneutraliseerd.

24. Overigens is er volgens verweerder ook geen sprake van visuele en auditieve overeenstemming. Verweerder merkt in dit verband op dat de aandacht van de consument meer uitgaat naar het begin van woorden en dat het om twee zeer korte merken gaat, waardoor het verschil in de eerste letter visueel opvalt. Verder stelt hij dat de merken anders worden uitgesproken, YOU als [joe] en SYOU als [sjhoeh], een verwijzing naar het Engelse "shoe", hetgeen de uitspraak en klank significant anders maakt.

25. Verweerder betwist dat het aandachtsniveau van de consument normaal zou zijn. Het aandachtsniveau voor kleding en vooral schoenen is volgens verweerder juist zeer hoog, hetgeen in het bijzonder geldt nu verweerder het teken als "high end" merk wil positioneren.

26. Verweerder stelt dat hij het teken op de buitenkant van de sneakers zal plaatsen, terwijl WE juist nergens merktekens aan de buitenkant van de kleding heeft staan.

27. Verweerder stelt verder dat de verkoopkanalen verschillend zijn, omdat WE zijn waren uitsluitend in zijn eigen winkels verkoopt. Het publiek zal dus bij het winkelen nooit met waren onder de verschillende merken die op elkaar liggen of naast elkaar hangen worden geconfronteerd, aldus verweerder. Bovendien zal de marketing en communicatie volkomen anders zijn, waarbij verweerder het humanitaire aspect zal benadrukken.

28. Het merk YOU heeft als persoonlijk voornaamwoord, dat bovendien in zeer veel merken wordt gebruikt, volgens verweerder een zwak onderscheidend vermogen. Het teken SYOU heeft volgens verweerder geen op zichzelf staande betekenis en dus een sterk onderscheidend vermogen, hetgeen wordt geïllustreerd doordat de enige vermeldingen in het merkenregister voor "SYOU" en "!SYOU" de aanvragen van verweerder zijn.

29. Verweerder concludeert dat er geen verwarring te duchten is. Hij verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie geheel of gedeeltelijk af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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"*.

32. 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

33. 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, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEG, 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**

34. 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).

35. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
YOU	SYOU

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit drie respectievelijk vier letters. Het ingeroepen merk en het betwiste teken hebben de laatste drie letters gemeen, de eerste letter van het betwiste teken komt niet in het ingeroepen merk voor.

38. Het gaat in casu om betrekkelijk korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. Bovendien hecht de consument normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Al met al is er in visueel opzicht sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

#### *Auditieve vergelijking*

39. De meest voor de hand liggende wijze om de tekens uit te spreken is [joe] respectievelijk [sjoe]. Beide tekens bestaan uit slechts één lettergreep, waarvan het einde weliswaar hetzelfde klinkt, maar het begin verschillend. De letter "s" aan het begin van een woord wordt immers duidelijk hoorbaar uitgesproken. Er is hierdoor in auditief opzicht slechts sprake van een beperkte mate van overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een Engels persoonlijk voornaamwoord dat "jij", "je" of "jou" betekent. Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis in één van de binnen de Benelux begrepen talen, maar zou, zoals verweerder stelt, door het publiek als verwijzing naar het Engelse woord "shoe" kunnen worden begrepen.

41. De tekens zijn dus begripsmatig niet overeenstemmend.

*Conclusie vergelijking van de tekens*

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

43. 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. HvJEG, 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).

44. 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 toch al beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

**Vergelijking van de waren**

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

46. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen.	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, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoenen, schoeisel, hoofddeksels.

**A.2. Overige factoren**

47. Verweerder stelt (supra, punten 20 en 21) dat opposant het ingeroepen recht niet (meer) gebruikt en dat hij door het (opnieuw) te hebben gedeponeerd en de onderhavige oppositie te hebben ingesteld, zich schuldig zou maken aan misbruik van recht of ongeoorloofd gedrag jegens concurrenten.

In dit verband kan worden opgemerkt dat het Bureau ermee bekend is dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage vragen van uitleg heeft gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over misbruik van bevoegdheid of onbehoorlijk handelen (zaak Frenko/Frigor, 200.012.275/01, 28 april 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int), [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl), b9 7863). Echter, deze zaak betrof een zeer specifiek feitencomplex. In het onderhavige geval betreft de stelling van verweerder in wezen de geldigheid van het ingeroepen recht. Het Bureau is niet bevoegd om hierover te oordelen. Verweerder had zich hiertoe tot de rechter kunnen wenden, in welk geval de oppositieprocedure, overeenkomstig artikel 2.16 lid 2 BVIE, zou zijn opgeschort. Verder zij eraan herinnerd dat het ingeroepen recht niet gebruikspflichtig is, waardoor niet ter zake doet of opposant het merk al dan niet gebruikt of de intentie heeft om het binnen vijf jaar te gaan gebruiken (BenGH, Perner/Pressman, A 95/3, 19 december 1996). Ten overvloede kan in dit verband nog worden opgemerkt dat in de oppositiebeslissing waarnaar verweerder verwijst, geenszins is geoordeeld dat het in die procedure ingeroepen recht niet zou zijn gebruikt, maar slechts dat opposant in dat geval het gebruik onvoldoende had aangetoond.

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring speelt, naast de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de identiteit of overeenstemming van de tekens, met name het aandachtsniveau van het publiek een rol.

49. 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 (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in kwestie, geldt dat deze bestemd zijn voor de normale consument en dat het aandachtsniveau normaal moet worden geacht (GEA, ZERORH+, T-400/06, 16 september 2009, MANU, T-392/04, 16 december 2006; oppositiebeslissing BBIE, LOTTE, 2000155, 20 juli 2007). Het Bureau kan de stelling van verweerder (supra, punt 25) dus niet bijtreden, waarbij er nog aan kan worden herinnerd dat met het gestelde "high end" karakter van het betwiste merk geen rekening kan worden gehouden (supra, punt 33).

50. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

51. Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Anders dan verweerder stelt, maakt het enkele feit dat het om een persoonlijk voornaamwoord gaat, dat met name in combinatie met andere woorden een beschrijvende betekenis kan hebben en als zodanig ook in veel andere merken voorkomt, nog niet dat het woord YOU op zichzelf beschrijvend zou zijn voor de betreffende waren. Een eventueel verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is gesteld noch gebleken, zodat voor de beoordeling van deze oppositie van een normaal onderscheidend vermogen en een normale beschermingsomvang moet worden uitgegaan.

52. 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).



**B. Conclusie**

53. Het aandachtsniveau van het publiek is normaal en de beschermingsomvang van het ingeroepen recht is dat ook. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate en auditief in beperkte mate overeen. Echter, de visuele en auditieve punten van overeenstemming worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen. De totaalindruk is hierdoor niet overeenstemmend. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde 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 dan ook – om proceseconomische redenen – achterwege gelaten.

**IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2003251 wordt afgewezen.

55. 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, 30 oktober 2009

Pieter Veeze  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne