



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003977
van 30 juni 2010

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: **Swift Investment & Development Company Limited,**
Buitenlandse vennootschap: Private Limited company (UK)
Van Woustraat 192 A
1073 LZ Amsterdam,
Nederland

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

Betwiste merk: UOY (Benelux depot 1174650)

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

1. Op 22 januari 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 9, 14, 18, 24 en 25 een Beneluxdepot verricht van het woordmerk UOY. Dit depot is onder nummer 1174650 in behandeling genomen en op 26 januari 2009 gepubliceerd.
2. Op 31 maart 2009 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. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht en is gericht tegen alle waren van het bestreden teken.
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 3 april 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de oppositie is aangevangen op 4 juni 2009. Op 5 juni 2009 heeft het Bureau de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn is gesteld tot en met 5 augustus 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 5 augustus 2009 heeft opposant argumenten ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 augustus 2009 doorgestuurd naar verweerder, waarbij een termijn tot en met 14 oktober 2009 is gesteld om te reageren.
10. Op 21 augustus 2009 ontving het Bureau de reactie van de verweerder. Deze is op 31 augustus 2009 doorgestuurd naar opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant licht toe een internationaal kledingconcern te zijn en exclusief rechthebbende te zijn op talrijke merkregistraties die bestaan uit persoonlijke voornaamwoorden, zoals WE, ME, YOU, SHE, HE, HIJ en ZIJ.

15. Het merk YOU en het teken UOY laten volgens opposant bij de consument eenzelfde algemene indruk achter. Het bestreden teken bestaat immers uit dezelfde drie letters als het ingeroepen recht en is bovendien het spiegelbeeld van het ingeroepen merk YOU. Visueel stemmen merk en teken in grote mate overeen, aldus opposant. Ook auditief stemmen merk en teken overeen, aangezien de "Y" hetzelfde, namelijk als "J", wordt uitgesproken en de combinatie "OU" in het ingeroepen recht wordt, evenals de letter "U" van het bestreden teken, als een "OE" uitgesproken. Begripsmatig stemmen merk en teken volgens opposant overeen, aangezien het bestreden teken opgevat zal worden als het spiegelbeeld van "YOU" en dus ook de betekenis van "jij" toegedicht krijgen. De conceptuele overeenstemming wordt volgens opposant versterkt door het feit dat opposant een zeer bekend bedrijf is en het enige bedrijf in de Benelux dat Engelse en Nederlandse persoonlijke voornaamwoorden op zichzelf staand als merk voor modeartikelen gebruikt.

16. Opposant stelt dat de waren deels identiek en deels soortgelijk zijn.

17. Het feit dat opposant het enige bedrijf in de Benelux is dat persoonlijke voornaamwoorden gebruikt voor modeartikelen is volgens opposant een "verwarringsgevaar versterkende" omstandigheid. Door de bekendheid van opposant, zal het in aanmerking komend publiek namelijk een verband leggen tussen de waren van verweerder en die van opposant.

18. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

19. Opposant wenst tenslotte de mogelijkheid te hebben om afhankelijk van de reactie van verweerder haar stellingen schriftelijk dan wel mondeling nader toe te lichten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder licht toe het woord YOU een alom bekend en gangbaar Engels woord is dat erg vaak voorkomt als merk en als onderdeel van merken. Hieruit blijkt volgens verweerder dat het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van het merk geërodeerd is en derhalve zeer beperkt is. Het bestreden teken betreft een fantasiewoord en heeft derhalve een van huis uit sterk onderscheidend vermogen, aldus verweerder.

21. De stelling van opposant dat hij het enige bedrijf in de Benelux is dat persoonlijke voornaamwoorden gebruikt, kan volgens verweerder niet in overweging worden genomen, aangezien dit niet nader bewezen werd. Verweerder verwijst ter onderbouwing hiervan naar oppositiebeslissing 2000807 van het Bureau.

22. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat UOY direct begrepen zal worden als YOU, maar is van mening dat het als een fantasiebenaming zal worden opgevat. Visueel zijn merk en teken volgens verweerder niet overeenstemmend, de begin- en eindletters zijn verschillend. Ook auditief vindt verweerder merk en teken niet overeenstemmend. Gezien het gebrek aan betekenis van het bestreden teken kan dit volgens verweerder in meerdere talen worden uitgesproken. Bovendien bestaat het bestreden teken uit twee lettergrepen en het ingeroepen recht slechts uit één lettergreep. Begripsmatig tenslotte zijn merk en teken volgens verweerder verschillend, aangezien YOU "jij" betekent en het bestreden teken geen betekenis heeft.

23. De waren in de klassen 14, 18 en 25 zijn volgens verweerder identiek. Dit geldt volgens verweerder echter niet voor de waren in de klassen 9 en 24, deze zijn ook niet complementair. Zonnebrillen of dekens zijn niet onontbeerlijk voor het dragen van kleding en ook dient er rekening te worden gehouden met de verschillende verkoopkanalen van beide merken. Opposant heeft aangegeven dat de eigen producten vanuit de eigen WE winkels worden verkocht, dit is derhalve een gesloten verkoopkanaal waardoor de consument niet tegelijkertijd geconfronteerd zal worden met beide merken.

24. Verweerder concludeert dat er geen verwarring te duchten is. Hij verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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".

27. 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

28. 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).

29. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOU	UOY

Visuele vergelijking

31. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit drie letters. Het ingeroepen merk en het betwiste teken hebben alle drie de letters gemeen, maar in een andere volgorde. Het begin en het eind van deze korte tekens is daarmee anders.

32. In casu gaat het dus om korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide (GEA, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).

33. Het Bureau is van oordeel dat niet direct in het oog springt dat het bestreden teken een omdraaiing is van het ingeroepen recht. Zeker als men rekening houdt met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald), ligt het opmerken van de omdraaiing niet voor de hand.

34. Merk en teken zijn visueel niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. De meest voor de hand liggende wijze om het ingeroepen recht uit te spreken is [joe]. Het ligt echter niet zo voor de hand hoe het bestreden teken uitgesproken dient te worden, als u-oi, u-woi, oe-woi. Tenzij het als een kreet geslaakt zou worden, ligt het voor de hand dat het in twee lettergrepen uitgesproken wordt met een lichte i-klank aan het einde. Het ingeroepen recht daarentegen wordt als één lettergreep uitgesproken, beginnend met een j-klank en eindigend op een oe-klank.

36. Merk en teken zijn auditief niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. 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. Ook bij de begripsmatige vergelijking is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken niet aanstonds als de omdraaiing van YOU op zal vatten, maar eerder als een fantasiewoord.

38. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

Conclusie

39. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig niet overeen.

Vergelijking van de waren

40. 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).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; haarlotions.	
	KI 9 Optische apparaten en instrumenten; brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen.
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en

producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren; bijouerieën; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges.	producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, waaronder oorbellen, ringen, armbanden, (hals)kettingen en enkelbandjes; bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; horloges.
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 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van de in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 genoemde waren; detailhandelsdiensten in de kleding- en modebranche; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder internet.	

B. Overige factoren

42. 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.

43. 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 (HvJEU, 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).

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). Bekendheid werd wel gesteld door opposant, maar niet aangetoond (zie overweging 17). Het ingeroepen recht is echter 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 (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE, SYOU, 2003227, 29 maart 2010).

45. Opposant wenst tenslotte de mogelijkheid te hebben om afhankelijk van de reactie van verweerder haar stellingen schriftelijk dan wel mondeling nader toe te lichten (zie overweging 19). Een mondelinge behandeling dan wel een eventuele extra ronde voor partijen om nadere argumenten uit te wisselen kan gehouden worden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht (zie regel 1.27 lid 1 UR). Na bestudering van het dossier acht het Bureau hiertoe geen gronden aanwezig, zodat het verzoek dient afgewezen te worden.

C. Conclusie

46. Het aandachtsniveau van het publiek is normaal en de beschermingsomvang van het ingeroepen recht is dat ook. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig echter niet overeen. 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 en diensten dan ook – om proceseconomische redenen – achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2003977 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1174650 wordt ingeschreven

49. 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 juni 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma