



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003978**

**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:** UOYOU (Benelux depot 1174652)

**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 UOYOU. Dit depot is onder nummer 1174652 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. Volgens het register is opposant daadwerkelijk houder van de ingeroepen inschrijving.
4. 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").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Op 21 augustus 2009 ontving het Bureau de reactie van de verweerder. Deze is op 28 augustus 2009 doorgestuurd naar opposant.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

12. 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**

13. 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.

14. Het merk YOU en het teken UOYOU laten volgens opposant bij de consument eenzelfde algemene indruk achter. Het bestreden teken bestaat immers uit het gehele merk van opposant en wordt voorafgegaan door de eveneens in het merk van opposant voorkomende letters "U" en "O". Bovendien resulteert de toevoeging van deze letters voor de "Y" in een verdubbeling van de visuele perceptie van het merk YOU. Doordat UOY niet bestaat zal de consument volgens opposant zoeken naar een punt van associatie om het gehele teken te kunnen duiden en dat punt zal gevonden worden in het element YOU. Visueel stemmen merk en teken in grote mate overeen, aldus opposant. De klemtoon bij de uitspraak van het bestreden teken ligt volgens opposant op het gemeenschappelijk element YOU, ook auditief stemmen merk en teken dus overeen. Begripsmatig stemmen merk en teken volgens opposant sterk overeen, aangezien ze het element YOU delen en de letters UO als zodanig geen betekenis hebben. Ook hier treedt volgens opposant het effect van de verdubbeling op. 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 zichzelfstaand als merk voor modeartikelen gebruikt.

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

16. 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.

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

18. 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**

19. 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.

20. 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.

21. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat YOU het dominante element van het bestreden teken is, aangezien dit merk als één geheel waar zal worden genomen. Visueel zijn merk en teken volgens verweerder niet overeenstemmend, het bestreden teken is langer en begint met een klinker. 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 drie 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.

22. 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.

23. 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.1. 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 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.

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 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**

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

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOU	UOYOU

### *Visuele vergelijking*

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaat uit drie letters en het bestreden teken bestaat uit vijf letters. Het ingeroepen merk en het betwiste teken hebben de drie laatste letters gemeen. Het begin van merk en teken is echter verschillend.

31. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is het woordbeeld van het bestreden teken een perfecte symmetrie van de letters die van buiten naar binnen hetzelfde zijn en in de letter Y bij elkaar komen, deze letter fungeert door de rechte en benige stijl ten opzichte van de overige ronde letters duidelijk als middelpunt.

32. Het Bureau is van oordeel dat het bestreden teken niet als een verdubbeling van het ingeroepen recht zal worden opgevat. Hoewel het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het bestreden teken, neemt het daarin geen zelfstandige en onderscheiden plaats meer in. Het bestreden teken zal door het in aanmerking komend publiek namelijk worden beschouwd als een geheel en niet opgesplitst worden. 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).

33. Merk en teken zijn visueel niet overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

34. 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-joe, u-woi-joe, oe-woi-joe. Het ligt voor de hand dat het in drie 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.

35. Merk en teken zijn auditief niet overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

36. 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 verdubbeling van YOU op zal vatten, maar eerder als een fantasiewoord.

37. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

*Conclusie*

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

***Vergelijking van de waren***

39. 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).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 3 Zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; haarlotions.	
	Kl 9 Optische apparaten en instrumenten; brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen.

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.	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en 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, hoofddekseis.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.
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.	

## A.2. Overige factoren

41. 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.

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 (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).

43. 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).

44. 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.

#### **B. Conclusie**

45. 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**

46. De oppositie met nummer 2003978 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1174652 wordt ingeschreven

48. 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