

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004357

van 31 augustus 2010

- Opposant:** **Robeco Groep N.V.**
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland
- Ingeroepen merk:** **YOUNIQUE (Benelux inschrijving 786906)**


tegen
- Verweerder:** **Marcellus J.A. VAN DEN ENDE**
Dickenslaan 24
3533 BW Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk:

you*n*ique

(Benelux depot 1179530)

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

1. Op 21 mei 2009 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35 en 45 een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1179530 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 mei 2009.

2. Op 27 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 786906 van het woordmerk YOUNIQUE, ingediend op 1 december 2005 en ingeschreven op 6 april 2006 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36;
- Benelux inschrijving 805728 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 juli 2006 en ingeschreven op 5 oktober 2006 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36.

3. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de ingeroepen rechten waarop de oppositie gebaseerd wordt, beperkt tot Benelux inschrijving 786906. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en 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 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 31 juli 2009.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek, is de contradictoire fase van de procedure op 1 december 2009 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 februari 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 februari 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 februari 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 april 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 mei 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 beperkt in zijn argumenten de ingeroepen rechten waarop hij de oppositie baseert tot Benelux inschrijving 786906.

14. Auditief zijn merk en teken identiek. Ook begripsmatig zijn merk en teken volgens opposant identiek, aangezien zowel merk als teken bestaan uit de Engelse termen YOU en UNIQUE en zullen worden opgevat als het Engelse woord unique. Visueel zijn merk en teken volgens opposant zeer overeenstemmend.

15. De waren en diensten in klasse 16 van het ingeroepen recht en klasse 35 van het bestreden teken zijn zeer breed. De waren in klasse 16 van het ingeroepen recht kunnen ook reclamefolders bevatten en andere reclamematerialen betreffen en zijn daarmee de distributiemethoden van reclame en derhalve soortgelijk, aldus opposant. Bovendien zou de reclame van verweerder betrekking kunnen hebben op de diensten in klasse 36 van opposant. De termen "financiële research en advisering" en "financiële zaken" zijn volgens opposant complementair aan "marketing" in klasse 35 van verweerder. Marketing omvat immers marktonderzoek en dat is duidelijk te vergelijken met financieel onderzoek. Ook de dienst in klasse 45 van verweerder is zeer breed, het is volgens opposant dan ook duidelijk dat deze diensten overeenstemmen met de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

16. De tekens zijn vrijwel identiek en bovendien is younique volgens opposant zeer onderscheidend door de woordspeling, dit blijkt volgens opposant ook uit het feit dat slechts de merken van opposant en het teken van verweerder in het register voorkomen.

17. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt om toewijzing van de oppositie en om het bestreden teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 10).

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOUNIQUE	

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord YOUNIQUE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord YOUNIQUE in zachtpaarse gestileerde letters, waarbij de letters “u” en “n” aan elkaar verbonden zijn, ze vormen als het ware één doorlopende lijn, welke is weergegeven in een donkerder paarse eivorm. Het feit dat de letters “u” en “n” aan elkaar verbonden zijn, tast de leesbaarheid van het woord “youunique” niet aan naar oordeel van het Bureau.

27. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, het dominante element van het bestreden teken is het woord “youunique”.

28. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk sterk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

29. Beide tekens bevatten een identiek wordelement.

30. Op auditief vlak zijn de tekens dan ook identiek.

Begripsmatige vergelijking

31. YOUNIQUE is geen bestaand woord, maar is samengesteld uit de Engelse woorden YOU en UNIQUE. Voor zover het publiek deze woorden herkent, zijn merk en teken identiek, als het publiek de samenvoeging daarentegen als fantasiebenaming zal opvatten, dan speelt een begripsmatige vergelijking een rol.

32. Begripsmatig zijn de tekens identiek ofwel de begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

Conclusie

33. Merk en teken stemmen visueel sterk overeen en zijn auditief identiek. Begripsmatig zijn de tekens identiek ofwel de begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

Vergelijking waren en diensten

34. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Papierwaren voor zover niet begrepen in andere klassen, magazines, boeken, kranten, folders, brochures.	
	Klasse 35 Reclame en marketing.
Klasse 36 Financiële en monetaire zaken, waaronder begrepen het beleggen en sparen van gelden, het beheer van vermogens, financiële research en advisering, het financieel deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het uitvoeren van financieel beheer over andere ondernemingen.	
	Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Klasse 35

37. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in klasse 35 niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16. Mogelijk zal er bij het maken van reclame gebruik worden gemaakt van papier, maar noodzakelijk is dit niet en in elk geval is dit onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen.

38. Opposant zal in het kader van zijn waren en diensten ongetwijfeld ook gebruik maken van reclame en marketing, maar ook dit is onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen. Het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen

bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk; deze diensten zijn naar hun aard en bestemming namelijk verschillend.

39. Voor de vergelijking van de diensten in klasse 36 van het ingeroepen recht en klasse 35 van het bestreden teken geldt bovendien nog dat deze diensten doorgaans niet worden geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 45

40. De diensten in klasse 45 zijn gericht op individuen in het kader van hun privé-leven, het gaat om dienstverlening aan personen in verband met maatschappelijke evenementen zoals escortservice, bemiddeling bij huwelijk of uitvaartdiensten. Hoewel de diensten in klasse 36 verleend kunnen worden aan individuen zijn de aard, het doel en de wijze van gebruik verschillend, aangezien de diensten in klasse 36 niet zien op de genoemde maatschappelijke evenementen.

Conclusie

41. De waren en diensten zijn niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

42. 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.

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. Het feit dat het niet veel voorkomt in het Benelux register, doet hier niets aan af en maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

45. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat ondanks de hoge mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens er geen sprake van gevaar voor verwarring zal zijn, aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Bij gebreke aan soortgelijkheid tussen de waren en diensten kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

B. Conclusie

46. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring: aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan het publiek niet van mening zijn dat deze afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV. BESLUIT

47. De oppositie wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1179530 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

49. 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, 31 augustus 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Jan Hart