

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004430
van 31 augustus 2010

- Opposant:** **United Intellectual Property B.V.**
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** **YOUNIQUE (Benelux inschrijving 817340)**


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 3 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 augustus 2009) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 817340 van het woordmerk YOUNIQUE, ingediend op 8 februari 2007 en ingeschreven op 7 mei 2007 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 673571 van het woordmerk UNIQUE, ingediend op 26 juni 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 41, 42 en 45.

3. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de ingeroepen rechten waarop de oppositie gebaseerd wordt, beperkt tot Benelux inschrijving 817340. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten "reclame en marketing" in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten "marketing en promotionele activiteiten" in klasse 35 van Benelux inschrijving 817340.

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 7 augustus 2009.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek, is de contradictoire fase van de procedure op 8 december 2009 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 februari 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 8 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 12 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 en de diensten waarop hij de oppositie baseert en de diensten waartegen de oppositie zich richt (zie overwegingen 3 en 4).

14. Auditief zijn merk en teken identiek. Ook begripsmatig zijn merk en teken identiek, aangezien het publiek volgens opposant merk en teken in de betekenis "jij bent uniek" op zal vatten. Visueel zijn merk en teken volgens opposant zeer overeenstemmend. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek.

15. Opposant verzoekt om toewijzing van de oppositie en om de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

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

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

17. 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.

18. 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.”

19. 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

20. 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).

21. 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).

22. 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 gezien, 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOUNIQUE	

Visuele vergelijking

24. 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 "yunique" niet aan naar oordeel van het Bureau.

25. 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 "yunique".

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

Auditieve vergelijking

27. Beide tekens bevatten een identiek wordelement.

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

Begripsmatige vergelijking

29. 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.

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

Conclusie

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

Vergelijking diensten

32. 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).

33. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

34. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Marketing; promotionele diensten.	Klasse 35 Reclame en marketing.

35. De diensten "marketing" zijn identiek en de diensten "promotionele diensten" en "reclame" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. "Promotie" is immers een synoniem van reclame, namelijk het bevorderen, stimuleren van de verkoop door middel van reclame.

A.2 Globale beoordeling

36. 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.

37. 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 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.

38. 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 van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

39. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de diensten, het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien het publiek van mening kan zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV. BESLUIT

41. Oppositie met nummer 2004430 wordt toegewezen.

42. Benelux depot 1179530 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35: alle diensten

43. Benelux depot 1179530 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 45: alle diensten

44. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. 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: Simonne Stevens