



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005555**

**van 17 april 2012**

**Opposant:** **WE Brand S.à.r.l.**  
17, Rue Beaumont  
1219 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**  
Postbus 7113  
1007 JC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 826990**  
YOU

*tegen*

**Verweerder:** **Hedgren Creations N.V**  
Lambermontplaats 2  
2000 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1204012**  
H.YOU

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

1. Op 1 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk H.YOU voor waren in de klassen 18 en 25. Het depot is onder nummer 1204012 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juni 2010.
2. Op 31 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 826990 van het woordmerk YOU ingediend op 5 juli 2007 en ingeschreven op 5 oktober 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 18, 25 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is initieel ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop hij zich baseert tot deze 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 1 september 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 7 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 7 maart 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 18 maart 2011.
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 opposant

14. Opposant licht in eerste instantie een en ander toe met betrekking tot zijn activiteiten. Tevens geeft hij aan de waren waarop hij zich wenst te baseren te beperken.

15. Inzake de vergelijking van de tekens stelt opposant dat deze op zowel visueel, auditief als begripsmatig vlak in grote mate overeenstemmen en dit mede doordat het merk volledig wordt hernomen in het bestreden teken en hierin het dominante bestanddeel is.

16. Met betrekking tot de waren is opposant van mening dat deze deels identiek en deels soortgelijk zijn. De waren zijn gericht op een breed publiek, waarvan het aandachtsniveau niet zal afwijken van dat van de gemiddelde consument.

17. Door de aard van de betreffende waren zal het gebruik van de tekens veelal schriftelijk gebeuren, aldus nog opposant. Ook is het waarschijnlijk dat mondeling naar de tekens wordt verwezen.

18. Gezien het bovenstaande is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en de verweerder in de kosten van de procedure te veroordelen.

### B. Argumenten verweerder

19. Verweerder merkt vooreerst op dat het ingeroepen recht eigenlijk al jaren niet meer wordt gebruikt en opposant herhalingsdepots verricht zonder enige intentie de merken in kwestie nog te gaan gebruiken in de Benelux markt. Hoewel het Bureau dient uit te gaan van de geldigheid van het merk, vraagt verweerder om de beschermingsomvang van het merk YOU met grote behoedzaamheid te beoordelen, aangezien het toch uiterst zwak is voor de aangeduide waren.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat door het verschil aan het begin van deze korte tekens er slechts weinig overeenstemming is op visueel vlak. Ook op auditief vlak is er door het verschillende begin sprake van een verschil in lengte, ritme en klank. Hierdoor is er volgens verweerder nauwelijks sprake van overeenstemming.

21. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming. Het ingeroepen recht is immers een Engels persoonlijk voornaamwoord dat "jij", "je" of "jou" betekent, terwijl het bestreden teken geen betekenis heeft.

22. Verweerder stelt zich enkel te richten op de verkoop van tassen en zich in een nichemarkt te bevinden, terwijl de opposant zich primair op kleding richt. Bovendien zijn de verkoopkanalen van beide

verschillend, aangezien de waren van opposant enkel in de eigen winkels verkocht worden. Hierdoor zal het feitelijk onmogelijk zijn voor het publiek om beide merken met elkaar te verwarren, te meer omdat verweerder het teken steevast in combinatie met het bekende merk HEDGREN gebruikt.

23. Een uitgebreide vergelijking van de waren is volgens verweerder niet relevant, daar de betrokken tekens geenszins overeenstemmen. Toch merkt verweerder op dat de waren "wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren" niet onder de algemene omschrijving "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten" vallen.

24. In tegenstelling tot opposant is verweerder van mening dat er voor de betrokken waren sprake is van een verhoogd aandachtsniveau voor in elk geval een deel van het in aanmerking komend publiek.

25. Hoewel het ingeroepen recht strikt genomen niet beschrijvend is, meent verweerder dat het niettemin een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Opposant heeft niet aangetoond dat er sprake is van een grotere beschermingsomvang.

26. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder tot afwezigheid van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en het betwiste depot te accepteren voor alle waren of tenminste voor een deel daarvan. Tevens verzoekt hij de opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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**

30. 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).

31. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
YOU	H.YOU

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van drie letters, te weten YOU. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, waarvan de eerste letter en de laatste drie letters gescheiden worden door een leesteken, namelijk een punt.

34. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het ingeroepen recht YOU is echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu het ingeroepen recht in één keer als een geheel wordt waargenomen.

35. Dit ingeroepen recht wordt geheel hernomen in het bestreden teken en behoudt daar een zelfstandige onderscheidende plaats. Immers springt het element YOU visueel in het oog door het gebruik van een punt in het bestreden teken, hetgeen een scheiding aanbrengt. Bovendien is dit bestanddeel veruit het langste element in het bestreden teken en laat het zich als een afzonderlijk woord lezen.

36. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep, terwijl het bestreden teken er twee telt. Hoewel ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald), dient in casu te worden opgemerkt dat mede

door het gebruik van het leesteken in het bestreden teken, de twee lettergrepen los van elkaar, met een pauze, zullen worden uitgesproken en hierdoor de tweede lettergreep ook op auditief vlak een zelfstandige en onderscheidende plaats behoudt in dit teken. Deze tweede lettergreep van het bestreden teken is identiek aan het ingeroepen recht.

38. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen recht is een Engels persoonlijk voornaamwoord dat "jij", "je" of "jou" betekent. Hoewel het betwiste teken in zijn geheel geen vaststaande betekenis heeft in één van de binnen de Benelux begrepen talen, komt hierin op een zelfstandige onderscheidende plaats het identieke element "YOU" – met dezelfde begripsmatige inhoud als het ingeroepen recht –voor.

40. De tekens zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

41. De tekens zijn visueel overeenstemmend. Op begripsmatig en auditief vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren***

42. 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).

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

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<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, schoeisel, hoofddeksels.

45. De waren "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

46. De waren "dierenhuiden" van het betwiste teken zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren "kledingstukken" in klasse 25 van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stolas, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

47. De "wandelstokken" zijn soortgelijk aan "paraplu's". In de plaats van een wandelstok wordt ook vaak een paraplu gebruikt om extra steun te geven bij het wandelen. Beide kunnen dus eenzelfde bestemming delen en zijn hierdoor in een bepaald opzicht concurrerend aan elkaar. Ook de distributiekanaalen zijn vaak dezelfde (zie in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Gabré, 2003440, 30 oktober 2009).

48. Ten slotte, vallen de "zweepen en zadelmakerswaren" onder de algemene noemer "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten", voor zover niet begrepen in andere klassen en zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 25*

49. De waren in klasse 25 komen identiek voor in de warenomschrijving van zowel merk als teken.

#### *Conclusie*

50. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels soortgelijk.

### **A.2 Globale beoordeling**

51. 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.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het aandachtsniveau voor de betrokken waren kan als gemiddeld worden beschouwd (zie in die zin BBIE, oppositiebeslissing Digo en arrest Digo/Digel, beide reeds aangehaald).

54. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007 en V.I.B., 2004268, 30 augustus 2010).

55. 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, alle reeds geciteerd). Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder vindt het onderscheidend vermogen zwak. Hierbij dient opgemerkt te worden dat zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

56. Merk en teken zijn auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

57. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

58. Hoewel verweerder zelf reeds stelt dat dit niet aan de orde kan zijn in een oppositieprocedure voor het Bureau, betreft de stelling van verweerder inzake het (opnieuw) deponeren en het gebrek aan gebruiksententie van opposant (zie punt, 19) 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 gebruiksplichtig 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; zie ook: BBIE, oppositiebeslissing SYOU, 2003251, 30 oktober 2009).

59. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).



**C. Conclusie**

60. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2005555 wordt toegewezen.

62. Benelux merkaanvraag met nummer 1204012 wordt niet ingeschreven.

63. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2012

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Paul Vink