



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20005993

van 20 december 2012

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

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

Ingeroepen recht 1: YOU (Benelux inschrijving 826990)
Ingeroepen recht 2: ME (Benelux inschrijving 869928)
Ingeroepen recht 3: WE IS ME (Benelux inschrijving 812414)


tegen

Verweerder: **Marcus van Vorstenbos**
Hagedoornplein 14
1031 BV Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Intellectueel Eigendom Advocaten**
Willemsparkweg 34
1071 HG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: M E A S Y O U
E W S V O O L
(Benelux depot 1211383)

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

1. Op 8 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde
woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 25. Dit depot is onder nummer 1211383 in
behandeling genomen en gepubliceerd op 2 november 2010.

2. Op 31 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- 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;
- Benelux inschrijving 869928 van het woordmerk ME, ingediend op 30 september 2009 en ingeschreven op 11 januari 2010 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25;
- Benelux inschrijving 812414 van het woordmerk WE IS ME, ingediend op 22 november 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

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 4 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 21 juni 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 24 juni 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 16 augustus 2011 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is op 6 september 2011 door het Bureau aan opposant gezonden.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant licht toe dat hij een internationaal kledingconcern is met meer dan 162 winkels in de Benelux. Hij ontwerpt en produceert onder meer diverse collecties heren-, dames- en kinderkleding en bijbehorende accessoires en is exclusief rechthebbende op tal van merkregistraties, bestaande uit de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden WE, ME, YOU, SHE, HE, ZIJ, HIJ, HIS en YOURS, welke merken hij sedert vele jaren gebruikt en waardoor hij grote bekendheid en een exclusieve positie heeft gecreëerd, aldus opposant.

15. Volgens opposant bestaat het betwiste teken uit twee zinnen met de persoonlijke voornaamwoorden ME en YOU, samengevoegd met het woord AS. Slechts de plaats van de persoonlijke voornaamwoorden verschilt in beide zinnen. De dominerende bestanddelen zijn volgens opposant ME en YOU, en die zijn identiek aan de ingeroepen rechten. Ook stemt het betwiste teken overeen met het ingeroepen recht WE IS ME, zo meent opposant: beide tekens bestaan uit drie woorden, met het identieke element ME en de tussenvoegsels IS en AS zijn in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

16. Het grafische element in het betwiste tekens acht opposant te verwaarlozen, aangezien dit uitsluitend uit woorden bestaat, zij het gedeeltelijk ondersteboven. Hoe dan ook meent opposant dat de tekens visueel overeenstemmen.

17. De gelijkenis tussen de uitspraak van het betwiste teken en de ingeroepen rechten YOU en ME, vindt opposant evident. Het ingeroepen recht WE IS ME en de onderdelen van het betwiste teken MEASYOU (YOUASME) bestaan uit drie lettergrepen en bevatten het identieke element ME, waardoor eveneens een zekere auditieve overeenstemming bestaat, aldus opposant.

18. Het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in relatie tot kleding schept volgens opposant een band tussen de eigen (unieke) persoonlijkheid en de betrokken waren. Ook het betwiste teken verwijst naar persoonlijkheden en komt derhalve dezelfde conceptuele betekenis toe, zo meent opposant, die de gelijkenis op conceptueel vlak dan ook zeer groot noemt.

19. De betrokken waren zijn volgens opposant identiek.

20. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Dit gevaar wordt nog vergroot doordat het publiek in de kledingbranche eraan gewend is dat verschillende gelijkende merken door één onderneming op de markt worden gebracht ter aanduiding van verschillende collecties. In casu beschikt opposant zelfs over een hele serie merken die uit persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden bestaan, hetgeen voor de consument aanleiding kan vormen te denken dat het betwiste teken in die serie past.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder wijst erop dat opposant de combinatie van zijn ingeroepen rechten vergelijkt met het betwiste teken en hij meent dat een dergelijke vergelijking niet opgaat. Daarom vergelijkt hij de ingeroepen rechten afzonderlijk met het betwiste teken en komt tot de bevinding dat de tekens noch visueel, noch auditief of begripsmatig overeenstemmen.

23. Verweerder licht toe dat hij onder het betwiste teken een exclusief kledinglabel exploiteert, dat in kleinere boetieks in het hogere marktsegment wordt verkocht, terwijl opposant een grotere winkelketen uitbaat in het lagere segment. Verweerder concludeert derhalve dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn en het in aanmerking komend publiek verschillend is. Bovendien meent verweerder dat opposant uitsluitend het merk WE gebruikt voor zijn winkels en kledingstukken en dat van gebruik van seriemerken geen sprake is.

24. Gelet op het bovenstaande is er volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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.

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

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

31. Het lijkt er enigszins op alsof opposant het betwiste teken vergelijkt met zijn drie ingeroepen rechten tesamen, of met onderlinge combinaties daarvan. Aangezien echter moet worden onderzocht of verwarring zich kan voordoen ten aanzien van de ingeroepen rechten afzonderlijk, zullen zij hieronder worden behandeld zoals zij daadwerkelijk zijn ingeschreven.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 812414):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WE IS ME	M E A S Y O U E W S W N O A

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden van telkens twee letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zeven letters, dat zich evenwel ook laat lezen als drie woorden (ME AS YOU). Onder dit woord (of deze woorden) worden dezelfde letters weergegeven in een nogal merkwaardige spiegeling, waarin de aandachtige waarnemer het ondersteboven geplaatste (en gespiegelde) woord YOUASME kan herkennen.

34. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, nu het enige figuratieve element van het betwiste teken bestaat uit een – zij het merkwaardige – spiegeling van het wordelement.

35. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald). In die optiek is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in eerste instantie het woordmerk MEASYOU waarneemt.

36. Het bovenstaande neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). De consument zal dan ook geneigd zijn het teken op te vatten als ME AS YOU, en de meer aandachtige waarnemer mogelijk ook met de toevoeging YOU AS ME. Hoe dit laatste ook zij, de consument zal in ieder geval de Engelse persoonlijke voornaamwoorden ME en YOU herkennen, verbonden met het woord AS.

37. Een vergelijkbare structuur treft men aan bij het ingeroepen recht, met dien verstande dat het daar gaat om de persoonlijke voornaamwoorden WE en ME, verbonden door de onjuist vervoegde werkwoordsvorm IS.

38. Een concrete betekenis zal de consument niet kunnen ontlenen aan één van beide tekens, maar de vergelijkbare structuur van twee niet zinvol verbonden Engelse persoonlijke voornaamwoorden zou hem kunnen doen vermoeden dat beide “uitdrukkingen” een gemeenschappelijke herkomst hebben.

39. Ten slotte tellen beide tekens eenzelfde aantal lettergrepen, bevat de eerste lettergreep dezelfde klank en komt in beide het persoonlijk voornaamwoord ME voor.

Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmen.

Vergelijking van de waren

41. 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).

42. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

44. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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). In casu zijn alle waren van het betwiste teken identiek aan deze waarop de oppositie is gebaseerd.

47. 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 (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

48. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Voor zover opposant beoogt te stellen dat zijn ingeroepen rechten door jarenlang gebruik een grote bekendheid hebben verworven (zie punt 14), kan in casu aan deze stelling

worden voorbijgegaan, aangezien opposant geen stukken indient ter staving daarvan. Het Bureau is derhalve niet uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

49. Merk en teken zijn in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend en de waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, 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

50. Opposants stelling ten aanzien van het gebruik van een seriemerken (zie punt 14 en 20) kan onbesproken blijven, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

51. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Bovendien kunnen factoren als beoogd marktsegment in de tijd aan veranderingen onderhevig zijn (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).

C. Conclusie

52. Het Bureau is van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

53. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot één van de ingeroepen rechten, kunnen de overige ingeroepen rechten onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2005993 wordt toegewezen.

55. Benelux depot 1211383 wordt niet ingeschreven.

56. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 december 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens