

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006080

van 17 april 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:** **Benelux inschrijving 826990**
YOU

tegen
- Verweerder:** **Armand E.C. Kuhr**
C. Permekehof 31
1328 AL Almere
Nederland
- Gemachtigde:** -
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1212903**

YOU R OTTERDAM

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

1. Op 2 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in de klassen 18, 21 en 25 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1212903 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 december 2010.

2. Op 25 februari 2011 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 ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 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 1 maart 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 juli 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 juli 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 18 september 2011, zonder tussenkomst van zijn gemachtigde, gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 september 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 van opposant

14. Opposant licht in eerste instantie een en ander toe met betrekking tot zijn activiteiten en overige merkregistraties bestaande uit persoonlijke voornaamwoorden. Hij verwijst voor meer informatie naar de website www.wefashion.com.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, meent opposant dat deze visueel overeenstemmend zijn, aangezien het ingeroepen recht identiek overgenomen wordt in het begin van het bestreden teken en het tweede element van dit teken ("ROTTERDAM") tevens niet onderscheidend is. Onder verwijzing naar enkele beslissingen en uitspraken van het Bureau, alsook van het OHIM en het Gerecht van de Europese Unie, concludeert opposant verder dat de tekens op auditief vlak een hoge graad van overeenstemming hebben. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking, ten slotte, stelt opposant dat er een voldoende graad van overeenstemming is tussen merk en teken, gelet op de centrale rol van het identieke persoonlijk voornaamwoord "YOU" en het beschrijvende karakter van het element "ROTTERDAM".

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, is opposant van mening dat deze voor het overgrote deel identiek en voor de rest soortgelijk zijn.

17. Aangezien het aandachtsniveau niet verhoogd is, het visuele en auditieve aspect voor deze waren een belangrijke rol speelt en gelet op de compenserende werking tussen de overeenstemming van de tekens en de identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

18. Hij verzoekt derhalve het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren voor de waren in de klassen 18 en 25 en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder is van mening dat het publiek de naam YOU niet of nauwelijks kent, daar bij zijn weten de opposant nog nooit op de markt is verschenen met het merk YOU voor waren in de klassen 18 en 25. Ook op internet en op de website van opposant kan hij hiervoor geen aanwijsbare informatie vinden. Zelfs in de winkel van opposant in Rotterdam kenden ze het merk YOU niet, aldus nog verweerder.

20. De tekens stemmen niet of nauwelijks overeen, vervolgt verweerder. Afgezien van het verschil in woordlengte en verschil in lettertype, geldt dat er bij het bestreden teken gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke kleuren van Rotterdam. Het teken wordt dan ook ingezet voor stadspromotie in en om

Rotterdam. Verder kan het teken op verschillende manieren worden geïnterpreteerd door de gekozen opmaak, bijvoorbeeld als "YOU R (ARE) ROTTERDAM", of "YOUR ROTTERDAM".

21. Op auditief vlak is er dan weer geen overeenstemming, aldus verweerder, daar het ingeroepen recht slechts uitgesproken kan worden als "YOU (JIJ)", terwijl het teken de volgende uitspraakmogelijkheden heeft: "JIJ BENT EEN ROTTERDAMMER", "JOUW ROTTERDAM", ROTTERDAM IS VAN JOUW".

22. Verweerder is van mening dat "YOUR" en "YOU ARE" zoals voorkomend in het teken door middel van de hoofdletter R in dezelfde kleur groen voor de consument zowel auditief als begripmatig niet als verwijzing zullen worden gezien naar een van de vele vestigingen van opposant. Hij stelt zich hierbij nogmaals de vraag of dit merk überhaupt wel door de consument geassocieerd zal worden met opposant.

23. Inzake de waren betwist verweerder niet dat het aangevraagde teken gedeeltelijk voor identieke dan wel soortgelijke waren is aangevraagd. Echter, dient er rekening te worden gehouden met de aard, bestemming en het gebruik. Precies die factoren zijn heel sterk verschillend, aldus verweerder. Immers betreffen de waren van verweerder naar hun aard uitsluitend ecologische, natuurlijke en biologisch afbreekbare producten die worden ingezet voor de bevordering van de cohesie en samenwerking van en tussen de lokale bewoners van de verschillende deelgemeenten en de jaarlijkse bezoekers en/of toeristen. Het gebruik betreft merchandisingartikelen, souvenirs, memorabilia van de stad Rotterdam uit het verleden, het heden en de toekomst.

24. Een ander niet onbelangrijk verschil, volgens verweerder, is dat deze artikelen mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de "Rotterdam World Brand"-collectie, bestemd voor een specifieke doelgroep en eigen identiteit en marktapproach. Hierdoor zal het voor de consument duidelijk zijn en worden dat het niet om dezelfde ondernemingen gaat, meent verweerder.

25. Verweerder concludeert dan ook dat er van verwarring geen of nauwelijks sprake kan zijn en verzoekt de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in zijn geheel in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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.”

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOU	

33. Wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu "ROTTERDAM") en een ander merk (in casu "YOU"), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt, kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element "YOU" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken. (zie ook in deze zin: BBIE, oppositiebeslissing, 2004805, Toro Rosso, 30 mei 2011).

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van drie letters, te weten YOU. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "YOU" en "ROTTERDAM", waarbij het eerst woord in het groen is weergegeven en het tweede in het blauw, met uitzondering van de eerste letter "R" die in dezelfde kleur groen is als het woord "YOU" en tevens groter is geschreven.

35. 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). Ook in het geval van het bestreden teken zal de meeste aandacht uitgaan naar de wordelementen, waarbij de grote hoofdletter R door zijn opmaak niettemin ook in het oog springt.

36. 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). Hoewel het ingeroepen recht in casu een kort merk is, waardoor de verschillen eerder zullen opvallen, dient te worden onderstreept dat het eerste deel van het bestreden teken identiek is aan het ingeroepen merk. De verschillen worden aldus gecompenseerd door het feit dat het woord "YOU" in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (zie in deze zin GEU, Life Blog, reeds aangehaald). Bovendien wordt dit versterkt door het feit dat het tweede element van het bestreden teken een beschrijvende aanduiding is, daar deze verwijst naar de Nederlandse stad/gemeente Rotterdam.

37. Op grond van het bovenstaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van één lettergreep, terwijl het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en drie lettergrepen. Ondanks dit verschil is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie, in die zin, GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en GEU, Life Blog, reeds aangehaald).

39. Verweerder wijst weliswaar op nog een aantal andere uitspraakmogelijkheden van het betwiste teken (zie punt 20), maar gaat daarbij uit van een wel zeer specifieke interpretatie van dit teken, zodat deze uitspraak beslist niet voor de hand ligt

40. De tekens zijn op auditief vlak dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een Engels persoonlijk voornaamwoord dat "jij", "je" of "jou" betekent.

42. Het bestreden teken bestaat uit hetzelfde persoonlijk voornaamwoord, gevolgd door "ROTTERDAM", de Nederlandse havenstad en gelijknamige gemeente.

43. Verweerder ziet nog een aantal andere mogelijke betekenissen in het betwiste teken (zie punt 21). Andermaal gaat hij daarbij uit van een zeer specifieke interpretatie van het teken, en bovendien moet ditmaal nog een heuse vertaalslag worden gemaakt. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze betekenissen voor de doorsnee consument niet voor de hand liggen.

44. De tekens stemmen op begripsmatig vlak dan ook in zekere mate overeen.

Conclusie

45. De tekens zijn zowel visueel, auditief als begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

46. 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).

47. 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.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 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.	Kl 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; riemen van leder; tassen, waaronder fashionbags; portemonnees; toilettassen [leeg]; hangers (accessoires) van textiel of leer voor aan tassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Kl 25 Kledingstukken, waaronder t-shirts, polo's, babykleding en -schoentjes, sweaters, trainingspakken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder petjes.

Klasse 18

49. 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.

50. De waren "*tassen, waaronder fashionbags; toilettassen [leeg]*" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "*tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen*" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet, daar dit de algemene noemer is waaronder de verschillende tassen in deze klasse kunnen vallen.

51. 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).

52. 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).

53. Ten slotte vallen de waren "*zweepen en zadelmakerswaren; riemen van leder; portemonnees; hangers (accessoires) van leer voor aan tassen*" van het betwiste teken onder de algemene noemer "*leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen*" van het ingeroepen recht, en zijn derhalve identiek daaraan. Voor zover de portemonnees niet uit leder of kunstleder zouden zijn gemaakt, dan wel voor wat betreft de "*hangers (accessoires) van textiel voor aan tassen*", dient vastgesteld te worden dat er in beide gevallen sprake is van soortgelijkheid, op grond van enerzijds een concurrerend karakter met hun lederen equivalenten en anderzijds een complementariteit tussen deze waren en respectievelijk de kledingstukken en tassen. Immers worden de portemonnees vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht als de kledingstukken en/of tassen en verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Aangezien de "*hangers*", zijnde accessoires, uitdrukkelijk bestemd zijn voor aan tassen, is het noodzakelijk verband tussen beide in casu evident.

Klasse 25

54. De toevoeging van enkele niet-limitatief opgesomde voorbeelden na het woord "*waaronder*" in de classificatie zorgt niet voor een beperking. De waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd in klasse 25 zijn dan ook identiek aan deze in dezelfde klasse van het ingeroepen recht.

Conclusie

55. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels soortgelijk, hetgeen ook *in confesso* is tussen partijen (zie supra, punten 16 en 23).

A.2 Globale beoordeling

56. 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.

57. 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).

58. 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).

55. 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).

56. 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.

57. Voor wat betreft de reactie van de verweerder inzake het feit dat het bestreden teken verschillend geïnterpreteerd en uitgesproken kan worden (zie supra, punten 21 en 22), dient herhaald te worden dat dit niet evident het geval zal zijn en voor zover er een beperkt deel van het publiek dit zou doen, dan blijft het voldoende dat er bij een deel van het in aanmerking komend publiek sprake is van gevaar voor verwarring (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

58. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat, mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen de identiteit en soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

59. Met het argument van verweerder dat het publiek de naam YOU niet of nauwelijks kent en bij zijn weten de opposant nog nooit op de markt is verschenen met het merk YOU voor waren in de klassen 18 en 25 (zie supra, punt 19), kan geen rekening worden gehouden, daar er nog geen gebruikspllicht rust op de opposant voor dit ingeroepen recht.

60. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 23 e.v.) 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).

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie supra, punt 18). 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

62. Het Bureau concludeert dat er tussen de tekens in kwestie sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2006080 wordt toegewezen.

64. Het Benelux depot met nummer 1212903 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten alle waren in de klassen 18 en 25.

65. Het Benelux depot met nummer 1212903 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten deze in klasse 21.

66. 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: Gerda Veltman