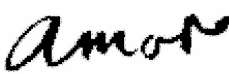


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001718**  
**van 30 september 2009**

**Opposant:** **AMOR GmbH**  
Jahnstr. 37  
63179 Obertshausen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Boekel De Nerée**  
Postbus 75510  
1070 AM Amsterdam  
Nederland

**Merken:** Ingeroepen recht 1:  (Europese inschrijving 2038420)  
Ingeroepen recht 2: AMOR (Internationale inschrijving 586442A)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **ICAP, naamloze vennootschap**  
Vestingstraat 58  
2018 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1137365)

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


1. Op 14 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 14, 21 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1137365 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 juni 2007.

2. Op 23 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2038420 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 4 januari 2001 en ingeschreven op 29 maart 2005 voor waren in de klassen 14 en 18.

- Internationale inschrijving 586442A van het woordmerk AMOR, ingediend op 27 mei 1992 voor waren in de klassen 9 en 14.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 14 en tegen de diensten *zakelijke bemiddeling bij de groothandel in edelstenen, juwelen, juwelen met diamanten, zakelijke bemiddeling bij de verkoop van edelstenen, juwelen, juwelen met diamanten via online verbindingen* in klasse 35 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 14 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 3 augustus 2007.

8. Ingevolge herhaalde opschortingen op gezamenlijk verzoek van partijen, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 juni 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 juni 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen

naar de wederpartij, heeft het Bureau op 2 juli 2008 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft opposant daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 2 september 2008.

10. Op 13 augustus 2008 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten en stukken ingediend. Op 19 augustus 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 19 oktober 2008.

11. Op 17 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 24 oktober 2008.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat hij een zeer gerenommeerde juwelenfabrikant is en onder zijn ingeroepen rechten een assortiment van ongeveer 4.000 verschillende juwelen verkoopt via zijn 650 verkooppunten in Europa. In Luxemburg en België beschikt opposant over 21 verkooppunten die een jaarlijkse omzet leveren van 1,5 miljoen euro.

16. Volgens opposant is het betwiste teken zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmend met de ingeroepen rechten.

17. Opposant acht de waren in klasse 14 van het betwiste teken identiek aan de waren in klasse 14 van de ingeroepen rechten. Daarnaast acht opposant de diensten *zakelijke bemiddeling bij de groothandel in en verkoop van* de waren vermeld in klasse 14 soortgelijk aan de waren in klasse 14 van de ingeroepen rechten. Juweliers en fabrikanten van sieraden en juwelen bemiddelen en verkopen immers eveneens (voor) deze waren en van verwarringsgevaar kan ook sprake zijn wanneer de consument kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

18. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring tussen de tekens bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken definitief af te wijzen en verweerder te veroordelen voor de in deze procedure gemaakte kosten.

**B. Reactie van verweerder**

19. Volgens verweerder zijn de tekens noch visueel, noch fonetisch of begripsmatig overeenstemmend, aangezien het aantal verschillen groter is dan het aantal gelijkenissen.

20. Uit de door opposant overgelegde stukken blijkt dat de ingeroepen rechten gebruikt worden voor fantasiejuwelen. Verweerder heeft daarentegen de intentie zijn merk hoofdzakelijk te gebruiken voor edelstenen en juwelen met diamant.

21. Verweerder wijst erop dat er verscheidene registraties van merken AMOR, AMORE en AMOUR bestaan voor juwelen, hetgeen overigens wordt bevestigd door het feit dat tegen het gemeenschapsmerk van opposant destijds drie opposities aangetekend werden.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste teken te aanvaarden voor inschrijving.

**III. BESLISSING****A.1. Verwarringsgevaar**

23. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

24. 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens, waren en diensten**

26. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
 AMOR	
<p><u>Europese inschrijving 2038420</u>            Kl 14 Juwelierswaren, bijouerieën, uurwerken.</p> <p><u>Internationale inschrijving 586442A</u>            Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.</p> <p><i>Edele metalen en hun legeringen en producten daaruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</i></p> <p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, juwelen met diamant; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
	Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in edelstenen, juwelen, juwelen met diamanten, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van edelstenen, juwelen, juwelen met diamanten via online verbindingen.

**Vergelijking van de tekens**

27. 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).

28. 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.

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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).

30. Volgens vaste rechtspraak 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

31. Het tweede ingeroepen recht van opposant is een zuiver woordmerk, de beide overige tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het merk van opposant bestaat uit het woord AMOR in zwarte letters in een speciale schrijfwijze, maar voor het overige bevat het geen figuratieve elementen. Het betwiste teken bestaat uit de woorden MI AMOR in grijze drukletters. Boven de letter A staat een gestileerd hartje. Onder dit geheel, eveneens in grijze drukletters, maar cursief en in een veel kleiner lettertype, staat de tekst A PASSION FOR PERFECTION.

32. AMOR is Spaans en Latijn voor "liefde" en MI AMOR betekent in het Spaans "mijn liefde" of "mijn liefste". Deze betekenis mag bekend verondersteld worden bij het gemiddeld Beneluxpubliek, gelet op de gelijkkluidende Franse en Nederlandse woorden "amour" en "amoureux" en gezien de vele songteksten die dit woord ten titel hebben. Daarnaast is Amor in de Romeinse mythologie een andere naam voor Cupido, assistent van Venus, de godin van de liefde. De afbeelding van Amor (Cupido) als halfnaakte jongeling met pijl en boog zal ook menigeen bekend voor ogen komen.

33. De tekens hebben dus een vaststaande en welhaast identieke betekenis. Het zij echter opgemerkt dat de merken en het teken voor de gegeven waren en diensten een bijzonder gering onderscheidend vermogen hebben. Het is immers een notie van algemene bekendheid dat deze waren bijzonder geschikt zijn om geschonken te worden uit liefde of althans aan een geliefde. Te denken valt aan een verlovings- of trouwring als slechts twee institutionele voorbeelden, maar sieraden in het algemeen lenen zich hiertoe. In dit opzicht zijn de tekens dan ook beschrijvend, of in ieder geval in hoge mate verwijzend. Voor zover partijen met hun merken respectievelijk tekens zouden beogen aan te geven dat hún waren, meer nog dan sieraden van andere merken, geschikt zijn om uit liefde te geven (of te krijgen), zijn de tekens bovendien hoofdzakelijk aanprijzend. Ook is het vaste rechtspraak dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEA, arresten NLSport, NLJeans, NLactive en NLCollection, 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

34. Het vorig punt geldt – *mutatis mutandis* - minstens evenzeer voor de slogan A PASSION FOR PERFECTION in het betwiste teken, die eveneens een vaststaande betekenis heeft (“een hartstocht voor perfectie”) en als dusdanig volledig beschrijvend en/of aanprijzend is. Bovendien staat deze slogan op een minder prominente positie, onder de rest van het teken, en in een veel kleiner lettertype.

35. Gelet op het bovenstaande, zullen de verschillen tussen de tekens veeleer in het oog springen dan de punten van gelijkenis. Zo bestaat het betwiste teken, in tegenstelling tot de ingeroepen rechten, uit verscheidene woorden, is het betwiste teken in zijn geheel genomen aanzienlijk langer, in een andere kleur en lettertype uitgevoerd, en bevat het een afzonderlijk figuratief element.

#### *Conclusie*

36. Gezien het beschrijvend karakter van de woordelementen van de tekens, zijn de verschillen tussen de merken en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

37. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

#### **A.2. De bekendheid van de ingeroepen rechten**

38. Ten bewijze van de bijzondere bekendheid van zijn ingeroepen rechten voegt opposant de volgende stukken bij:

1. Foto's van verkooppunten waar AMOR sieraden verkocht worden;
2. Reclamekaarten en gescande posters die gebruikt worden bij de verkoop;
3. Brochure zomer 2008 en de gescande voorkant van de brochures van 2003 en 2004;
4. Stickers en labels die aan AMOR sieraden worden gehecht bij de verkoop;
5. Enveloppen en sieradendoosje en foto's daarvan voor de verpakking van aangekochte AMOR sieraden;
6. Materiaal voor de verkoop van sieraden van sterrenbeelden;
7. Een verklaring (*Affirmation in Lieu of an oath*) van de directeur (*Geschäftsführer*) van AMOR GmbH, Torsten Hörnis, betreffende de verkoop en omzet in Duitsland, België en Luxemburg. De heer Hörnis verklaart hierin dat in 2006 en 2007 de gezamenlijke omzet in België en Luxemburg respectievelijk 83.000 en 111.000 stuks juwelenbedroeg, in geld uitgedrukt 1,5 respectievelijk 2,1 miljoen Euro, zulks verdeeld over een 21-tal verkooppunten (2005).

#### ***Beoordeling van de ingediende stukken***

39. Uit de hierboven vermelde stukken 1 tot en met 6 (brochures, advertenties en foto's van verkooppunten) blijkt dat er waren (onder andere juwelierswaren) en verkooppunten van deze waren op de markt aanwezig zijn onder de naam AMOR. Verder blijkt ook dat onder diezelfde naam reclame is gevoerd voor (onder andere) deze waren en winkels. Uit deze stukken blijkt evenwel niet de intensiteit

van het gebruik van het merk, noch de omvang van de publiciteit, omzet of van het geografisch gebied waarin deze omzet plaatsvindt, noch het aandeel in de markt. Uit deze stukken kan dan ook geen conclusie getrokken worden met betrekking tot de bijzondere bekendheid van het merk.

40. Wat de verklaring van de *Geschäftsführer* van opposant betreft, dient vooreerst opgemerkt te worden dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

41. In het voorliggend geval is het dus noodzakelijk de verklaring van de *Geschäftsführer* te beoordelen in het licht van de overige ingediende stukken, om na te gaan of deze stukken ondersteuning bieden aan het in die verklaring gestelde. Gebleken is evenwel dat uit deze stukken niets blijkt met betrekking tot de omvang van de omzet of het aantal verkooppunten in de Benelux, met andere woorden dat zij geen steun bieden aan de genoemde verklaring.

#### *Conclusie*

42. Uit de door opposant ingediende stukken kunnen geen conclusies getrokken worden met betrekking tot de omvang van het gebruik van de ingeroepen rechten. Opposant heeft dus ook niet aangetoond dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten.

#### **A.3. Overige relevante factoren**

43. 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.

44. 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 het voorliggende geval gaat het om juwelierswaren, alsmede groothandels- en detailhandelsdiensten daaromtrent. Het kan dan zowel gaan om exclusieve en erg dure juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).



**B. Conclusie**

46. De verbale elementen van de te vergelijken tekens zijn in zekere mate overeenstemmend. Gelet echter op het zeer beschrijvende en ten dele ook aanprijzende karakter van deze elementen, gaat er een zeer gering onderscheidend vermogen van uit en genieten zij navenant van een zeer beperkte beschermingsomvang. Opposant heeft niet de ruime bekendheid van de ingeroepen rechten aangetoond, waardoor de beschermingsomvang niet verruimd wordt. Bijgevolg worden de punten van overeenstemming tussen de woordelementen geneutraliseerd door de verschillen tussen de merken respectievelijk het teken. Het Bureau is van oordeel dat de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

**IV. BESLUIT**

47. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

48. Oppositie met nummer 2001718 ongegrond is.

49. Benelux depot 1137365 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

50. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 september 2009

Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys