

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017129**  
**van 24 oktober 2022**

**Opposant:** **AMI PARIS, Société par actions simplifiée**  
Cour Bérard 3  
75004 Parijs  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **BAP IP bv - Brantsandpatents**  
Charles de Kerchovelaan 17  
9000 Gent  
België

**Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 9652215**



**Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1507316**

ami paris

**Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 1418777**

**ami**  
*alexandre mattiussi*

*tegen*

**Verweerder:** **Tim van de Putte h.o.d.n. pyami**  
Zandvoortsestraat 11  
2201 SB Noordwijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Dillinger Law B.V.**  
Keizersgracht 620  
1017 ER Amsterdam  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1433619**



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

1. Op 14 januari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 24 en 25. De aanvraag is onder nummer 1433619 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 mei 2021.

2. Op 1 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 9652215 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 12 januari 2011 en ingeschreven op 13 mei 2011 voor waren in de klassen 14, 18 en 25;
- Internationale inschrijving 1507316 met aanduiding van onder andere de Europese Unie van het woordmerk "ami paris", ingediend en ingeschreven op 4 oktober 2019 voor waren in de klassen 14, 18 en 25;
- Internationale inschrijving 1418777 met aanduiding van onder andere de Europese Unie van

**ami**

het gecombineerde woord-/beeldmerk *alexandre mattiussi*, ingediend en ingeschreven op 31 mei 2018 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken in klasse 25 en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 januari 2022.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt dat uit een vergelijking van de waren en diensten blijkt dat de waren van verweerder vallen onder de categorie "kleding" van opposant. De waren zijn bijgevolg identiek.

10. Het relevante publiek van de betrokken goederen is volgens opposant de gemiddelde consument van de Benelux wiens aandachtsniveau voor kleding niet hoger zal zijn dan gemiddeld.

11. Wat de vergelijking van de tekens betreft, merkt opposant op dat in de ingeroepen merken het woord "ami" het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is. In de twee ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken zal het onderschrift "alexandre mattiussi" opgevat worden als de naam van de designer. In het ingeroepen woordmerk wordt het dominante element "ami" begeleid door het woord "paris" (naam van de Franse hoofdstad) dat als beschrijvend kan worden opgevat voor de oorsprong van de producten. Opposant licht toe dat het gebruikelijk is in de kledingsector om de plaats van herkomst van de ontwerper of het merk te vermelden. Hij verwijst hierbij naar andere voorbeelden uit het Benelux merkenregister waarin het woord "paris" beschrijvend wordt gebruikt zodat het andere wordelement dominant/onderscheidend is.

12. Opposant merkt op dat het wordelement in het bestreden teken een woordspeling is op het woord "pyjama" (wat in verschillende talen waaronder Frans "nachtkleding" betekent) en het Franse woord "ami" (wat "vriend" betekent). Minstens het Franstalige deel van het relevante publiek zal deze samenstelling van twee woorden (nachtkleding en vriendschap) begrijpen. Deze referenties worden nog versterkt door het beeldelement van twee manen als vrienden afgebeeld die in een omhelzing slapen. Bovendien zou het deel van het relevante publiek dat opposant kent in het bestreden teken een combinatie tussen het merk van opposant en het woord "pyjama" kunnen zien.

13. Auditief stemmen de tekens sterk overeen door de identieke vermelding van het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken "ami" in het bestreden teken. Volgens opposant zal deze overeenstemming in het bijzonder opgemerkt worden door het Franstalig deel van het relevante publiek dat in beide gevallen dezelfde uitspraak zal gebruiken.

14. Visueel stemmen de tekens ook overeen door het gemeenschappelijke element "ami", aldus opposant. Daarnaast wordt in de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken het overeenstemmend karakter versterkt door het gebruik van een identiek afgerond lettertype.

15. Opposant meent dat de tekens begripsmatig overeenstemmen door het gemeenschappelijke element "ami". Hij merkt ook op dat het bestreden teken een bijkomende semantische inhoud bevat door de beschrijvende verwijzing naar nachtkleding door de woordspeling op de term "pyjama". De consument kan het bestreden merk dan zien als een combinatie van "pyjama" en "ami", te weten nachtkleding van het merk ami.

16. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is normaal, aldus opposant. Hij meent zelfs dat door het extensief gebruik van de ingeroepen merken door opposant in de relevante markt het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken toenemend is.

17. Opposant is van mening dat door het identieke element "ami" in de tekens er sprake is van een risico dat het relevante publiek zal denken dat de nachtkleding die onder het bestreden teken wordt verkocht afkomstig is van dezelfde onderneming die kleding verkoopt onder de ingeroepen merken. Er bestaat dus verwarringsgevaar tussen de tekens.

18. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau om de oppositie volledig te aanvaarden, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder merkt vooreerst op dat de tekens in hun geheel beschouwd moeten worden. Het is bijgevolg onterecht dat opposant de vergelijking van de tekens terugbrengt tot het onderdeel "ami". Bovendien maakt verweerder bezwaar tegen de zeer kleine weergave van de ingeroepen merken in de argumenten van opposant zodat het zou lijken of het element "ami" een meer onderscheidende plek inneemt dan in werkelijkheid het geval is nu de elementen ALEXANDRE MATTIUSSI ook goed zichtbaar zijn in de merkregistraties. Tot slot stelt verweerder dat opposant kennelijk geen bezwaar heeft tegen alle andere merken met daarin het woordelement "ami" die zijn ingeschreven in klasse 25 voor kleding in de Europese Unie. Hij dient een overzicht van deze merken in als bijlage. Als tussen deze merken en de ingeroepen rechten geen/onvoldoende gevaar voor verwarring bestaat, dan kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken, aldus verweerder.

20. Bij een begripsmatige vergelijking moeten de woorden AMI ALEXANDRE MATTIUSSI in de eerste twee ingeroepen merken betrokken worden. Het element "ami" kan op zich volgens verweerder door het relevante publiek begrepen worden als "vriend", maar dit is enkel het geval voor het Franstalige deel van het publiek, niet voor het Nederlandstalige deel. Bovendien kan "ami" ook opgevat worden als een afkorting van de woorden Alexandre Mattiussi. Verweerder verwijst naar de website van opposant waarin wordt gezegd dat "ami" speelt met de initialen van Alexandre Mattiussi. De elementen Alexandre Mattiussi zullen in ieder geval opgevat worden als een eigennaam. In combinatie met "ami" kan het geheel begripsmatig opgevat worden als "vriend Alexandre Mattiussi", maar aannemelijker is volgens verweerder dat AMI als afkorting worden opgevat van Alexandre Mattiussi. Dit is eens te meer het geval nu de merken ingeschreven zijn voor modegerelateerde waren en diensten. Het publiek is hieraan immers gewend bij talloze andere modemerken die bestaan uit de naam van een persoon waarin gespeeld wordt met de initialen en die ook bekendheid genieten onder die initialen. Verweerder legt een lijst voor met voorbeelden. Voor het ingeroepen woordmerk "ami paris" geldt dat het relevante publiek, voor zover dit de Franse taal voldoende machtig is (hetgeen niet vanzelfsprekend is voor het hele Benelux publiek), het merk in zijn geheel kan begrijpen als "Parijse vriend". Voor het deel van het publiek dat het Frans onvoldoende machtig is, zal "ami" mogelijk geen betekenis hebben, maar "Paris" zal waarschijnlijk wel als een geografische aanduiding opgevat worden. Voor de modegerelateerde waren en diensten zal het relevante publiek ook dit merk opvatten als initialen die verwijzen naar de naam Alexandre Mattiussi en naar de plaats waar het merk is ontstaan.

21. In het bestreden teken verwijst het woord "pyami" volgens verweerder naar het woord "pyjama" (nachtkleding). Hoewel het woord grammaticaal niet correct gespeld is, wordt de betekenis versterkt door het beeld van de maan met een slapend en tevreden gezicht in combinatie met het slapende babyhoofdje. Verweerder meent dat kinderen het woord "pyami" mogelijks gebruiken als kooswoord voor nachtkleding.

22. Verweerder stelt dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen. Het argument van opposant dat de consument het bestreden teken zou analyseren als een woordspeling op "pyjama" en "ami" snijdt geen hout en doet dan ook geen afbreuk aan het gebrek aan begripsmatige overeenstemming.

23. Visueel stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen. De verschillen zijn dermate talrijk dat het feit dat de tekens de letters "ami" gemeen hebben geen overeenstemming meebrengt. De ingeroepen rechten bestaan uit meer woorden dan het bestreden teken waarbij geen van de woorden hetzelfde zijn. Bovendien hebben de ingeroepen rechten ook geen bijzondere beeldelementen. In casu is het begin van de woordelementen sterk anders. Er is geen sprake van het integraal opnemen van een woord uit de ingeroepen rechten in het bestreden teken zodat het daarin een zelfstandig onderscheidende plaats inneemt. De enkele overeenstemming door de letters "ami" wordt tenietgedaan door alle bijkomende onderscheidende elementen in het bestreden teken, aldus verweerder.

24. Verweerder meent dat nu het eerste deel van de ingeroepen merken en het bestreden teken auditief verschillen, "ami" versus "pya", dit geldt als een contra-indicatie voor overeenstemming. Bovendien zijn er sterke verschillen namelijk de lengte van de tekens, het aantal lettergrepen en de configuratie. Volgens verweerder is er hooguit een zekere overeenstemming doordat de eerste twee lettergrepen van de ingeroepen rechten hetzelfde zijn als de laatste twee lettergrepen van het bestreden teken. Hij stelt dan ook dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

25. Voor zover er al enige mate van overeenstemming is op auditief vlak, oordeelt verweerder dat de sterke visuele en begripsmatige verschillen de lage mate van auditieve overeenstemming neutraliseren zodat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens.

26. Uit een vergelijking van de waren volgt volgens verweerder dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn in klasse 25.

27. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar geeft verweerder aan dat de ingeroepen merken een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken waren en diensten. Bewijs van enig verhoogd onderscheidend vermogen is niet overgelegd. Specifiek voor het element "ami" geldt volgens verweerder dat dit nauwelijks tot geen onderscheidend vermogen heeft voor de waren in klasse 25 zodat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken voornamelijk voortvloeit uit de combinatie van elementen. Verder is het relevante publiek voor de betrokken waren het algemene publiek (consumenten) zodat moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtig publiek.

28. Om deze redenen besluit verweerder dat het relevante publiek niet kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Het element "ami" in de ingeroepen rechten van opposant heeft een (zeer) zwak onderscheidend vermogen voor kleding, hetgeen gelet op de sterke verschillen tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken tot een nihil risico op gevaar voor verwarring leidt. De ingeroepen rechten en het bestreden teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

30. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

31. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het*

*publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"<sup>1</sup>

32. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

33. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

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

34. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>4</sup>

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>5</sup>

36. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; Juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten. <i>Uniemark 9652215</i>	
Cl 14 Joaillerie; bijouerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en	

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>4</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>5</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles.</p> <p><i>Kl 14 Sieraden; sieraden, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; edele metalen en hun legeringen; valuta; Kunstvoorwerpen van edele metalen; sieraden dozen; dozen van edele metalen; horlogekasten, armbanden, kettingen, veren of glazen; mooie sleutelhangers; Beelden of beeldjes (beeldjes) van edele metalen; etuis of etuis voor uurwerken; medailles.</i></p> <p><i>Uniemerck 1507316</i></p>	
<p>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; Zwepen en zadelmakerswaren.</p> <p><i>Uniemerck 9652215</i></p> <p>Cl 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.</p> <p><i>Kl 18 Leer en kunstleder; dierenhuiden; koffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswerk; portemonnees; portemonnee; handtassen, rugzakken, tassen op wieltjes; tassen voor klimmers, kampeerdere, reizen, strand, schoolkinderen; etuis voor het opbergen van toiletartikelen; halsbanden of kleding voor dieren; netten of boodschappentassen; tassen of sachets (enveloppen, zakjes) van leer voor verpakking.</i></p> <p><i>Uniemerck 1507316</i></p> <p>Cl 18 Sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; trousse de voyage (maroquinerie), malles, mallettes, valises, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-</p>	



<p>monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), parapluies.</p> <p><i>Kl 18 Zakken; handtassen; rugzak; reistassen; tassen of sachets (enveloppen, zakjes) voor verpakking (van leer); etuis voor het opbergen van toiletartikelen; reiskoffers (lederwaren), koffers, aktetassen, koffers, aktetassen, portemonnees, portefeuilles, portemonnees, kaarthouders (portefeuilles), sleuteletuis (lederwaren), paraplu's.</i></p> <p><i>Internationale inschrijving 1418777</i></p>	
<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. <i>Uniemark 9652215</i></p> <p>Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.</p> <p><i>Kl 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels; overhemden; kleding van leer of kunstleer; riemen (kleding); bont (kleding); handschoenen (kleding); sjaals; banden; kousen; sokken; slippers; strand-, ski- of sportschoenen; ondergoed.</i></p> <p><i>Uniemark 1507316</i></p> <p>Cl 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; casquettes; bonnets; blousons; vestes; manteaux; costumes; chemises; t-shirts; polos; sweat-shirts; pulls; cardigans; pantalons; bermudas; ceintures (habillement); écharpes; gants (habillements); foulards; cravates; chaussettes, chaussons; sous-vêtements.</p> <p><i>Kl 25 Kleding; schoenen; hoofddeksel; doppen; doppen; jassen; jassen; jassen; kostuums; overhemden; t-shirts; poloshirt; sweatshirts; truien; vesten; een broek; Korte broek; riemen (kleding); sjaals; handschoenen (kleding); sjaals; banden; sokken, pantoffels; ondergoed.</i></p> <p><i>Internationale inschrijving 1418777</i></p>	<p>Kl 25 Pyjama's; Pyjamabroeken; Nachtkleding; Kinderkleding.</p>
<p>Cl 35 Services de vente en gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de</p>	

<p>télécommunications et/ou informatiques, de produits de parfumerie et de produits cosmétiques, de lunettes, d'articles de lunetterie, de publications électroniques téléchargeables, d'articles d'horlogerie, de bijoux, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, de sacs, de maroquinerie, de meubles, de vaisselles, d'objets d'art, de linge de maison, de vêtements, de chaussures de chapellerie.</p> <p><i>Kl 35 Groot- en detailhandelsdiensten, waaronder via telecommunicatie- en/of computernetwerken, van parfum- en cosmetische producten, brillen, brillen, downloadbare elektronische publicaties, "horloges, juwelen, drukwerken, schrijfbehoeften, kantoorbenodigdheden, tassen, lederwaren, meubelen, servies, kunstwerken, linnengoed, kleding, hoofddeksels schoenen.</i></p> <p><i>Internationale inschrijving 1418777</i></p>	
<p><i>N.B.: De originele taal van het tweede en derde ingeroepen merk is het Frans. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

37. Verweerder erkent dat de waren in klasse 25 van het bestreden teken identiek zijn aan de waren in klasse 25 waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn, zoals opposant heeft gesteld (zie punt 26). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er daarom vanuit dat de identiteit van de waren in confesso is tussen partijen.

### **Vergelijking van de tekens**




38. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>6</sup>

39. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>7</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
ami paris	
	

#### Begripsmatige vergelijking

41. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.<sup>8</sup>

42. De elementen "Alexandre Mattiussi" in het eerste en derde ingeroepen merk zullen door het relevante publiek worden herkend als een voornaam en een familienaam. Een naam heeft in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.<sup>9</sup> Dit is hier niet aan de orde en daarnaast komen deze elementen niet voor in het betwiste teken.

43. Het woord "paris" in het tweede ingeroepen merk zal worden begrepen als de Franse naam van de hoofdstad Parijs. In relatie tot kleding zal het publiek dit woord opvatten als een beschrijvende aanduiding van de oorsprong van deze waren, zeker nu Parijs bekend is als modestad. Het publiek zal "paris" dus niet opvatten als het dominante element.

44. Het woord "ami" dat alle drie de ingeroepen merken delen is het Franse woord voor "vriend". Ook voor het Nederlandstalige publiek geldt dat het in de ingeroepen merken een verwijzing zal herkennen naar "vriend" door gelijkaardige Nederlandse woorden zoals "amicaal" of "amice".

45. Hoewel het bestreden teken een fantasienaam is, zal het relevante publiek hierin een verwijzing kunnen herkennen naar woord "pyjama", dat overigens zowel in het Nederlands als het Frans hetzelfde is, zeker gezien het feit dat de waren in kwestie betrekking hebben op nachtkleding en pyjama's. Partijen zijn het hierover ook eens blijkens hun argumenten (zie punten 15 en 21).

46. Begripsmatig zijn de tekens verschillend voor zover de ingeroepen merken verwijzen naar "vriend" en het bestreden teken naar "pyjama".

<sup>8</sup> Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

<sup>9</sup> Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).

*Visuele vergelijking*

47. Het eerste en derde ingeroepen merk zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die beide bestaan uit drie woorden, respectievelijk "ami" met daaronder "alexandre mattiussi". Het woord "ami" is in beide merken weergegeven in een groot vet lettertype en de woorden "alexandre mattiussi" in cursief in een aanzienlijk kleiner lettertype. In het eerste ingeroepen merk zijn de drie woorden omrand met een dubbele kader waarvan het binnenste dikker is en een zwarte kleur heeft en het buitenste fijner is en een grijze kleur heeft. Het tweede ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden, "ami paris".

48. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord, pyami, met daarboven een ronde figuur die bestaat uit een maansikkel met een gezicht dat is weergegeven rondom een tweede gezicht. Beide gezichten hebben de ogen gesloten waardoor het lijkt alsof ze slapen.

49. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.<sup>10</sup> In het eerste en derde ingeroepen merk zijn de beeldelementen beperkt tot het gebruik van een vet en cursief lettertype voor beide merken en wordt er in het eerste ingeroepen merk nog een kader aan toegevoegd. Deze beeldelementen zullen niet aan de aandacht van het publiek ontgaan, echter ze zullen als louter decoratief worden opgevat waardoor de aandacht voornamelijk zal uitgaan naar de woordelementen en dan in het bijzonder het element "ami" dat is weergegeven in een aanzienlijk groter lettertype dan de daaronder geplaatste woordelementen "alexandre mattiussi". In het bestreden teken zal het beeldelement door zijn grootte en positie niet ontsnappen aan de aandacht van de consument, echter ook het woordelement zal nog de aandacht van de consument trekken.

50. In het algemeen geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk.<sup>11</sup> Voorts zullen bij korte tekens de verschillen gemakkelijker door de consument worden opgemerkt.<sup>12</sup> Het Bureau stelt vast dat het hier korte tekens betreft, het dominante element van de ingeroepen merken telt drie letters en het bestreden teken telt er vijf, waarvan het begin verschillend is, "ami" tegenover "pyami". Hoewel het element "ami" uit de ingeroepen merken wordt hernomen in het bestreden teken, behoudt het daarin geen zelfstandige onderscheidende plek nu het opgenomen is aan het eind van het woordelement in het bestreden teken. Naast de verschillen in de woordelementen zijn er ook nog duidelijke verschillen in de beeldelementen, voor zover die er zijn.

51. Het bestreden merk stemt visueel slechts in beperkte mate overeen met de ingeroepen merken.

*Auditieve vergelijking*

52. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.<sup>13</sup>

53. Naar het oordeel van het Bureau komt de vergelijking op auditief vlak aan op de vergelijking tussen het element AMI en PYAMI. Het onderschrift "alexandre mattiussi" in de ingeroepen merken zal,

<sup>10</sup> Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (Selenium Ace).

<sup>11</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>12</sup> Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECLI:EU:T:2007:152, punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

<sup>13</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in de ingeroepen merken, geneigd zal zijn de merken af te korten.<sup>14</sup> De beschrijvende aanduiding "paris" speelt bij de auditieve vergelijking naar het oordeel van het Bureau ook geen rol, omdat deze van ondergeschikt belang is.

54. De ingeroepen merken bestaan uit twee lettergrepen, A-MI. Het bestreden teken telt drie lettergrepen, PY-A-MI.

55. De tekens hebben twee lettergrepen A-MI gemeen. Ze verschillen door de beginletters PY die zijn toegevoegd in het bestreden teken. Het Bureau merkt hierbij op dat ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer aandacht zal hechten aan het begin van de tekens.<sup>15</sup>

56. Auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

57. Begripsmatig zijn de tekens verschillend. Visueel stemmen de tekens in beperkte mate overeen en auditief stemmen ze in zekere mate overeen.

#### **Globale beoordeling**

58. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>16</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het publiek. De waren in kwestie zijn gericht op het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen.

59. 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.<sup>17</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is niet aangetoond.

60. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>18</sup>

61. In casu is het Bureau van oordeel dat alle punten van (visuele en auditieve) overeenstemming enkel gelegen zijn in het element "ami". Daarnaast zijn er (op visueel en auditief vlak) opvallende verschillen aan te wijzen: de toevoeging van een opvallend visueel element in het bestreden teken dat geen tegenhanger kent in de ingeroepen merken, alsook de toevoeging van verschillende woorelementen

<sup>14</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

<sup>15</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 83 (Mundicor).

<sup>16</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>17</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>18</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

die niet terug te vinden zijn in het bestreden teken. Daardoor zijn de verschillen tussen de tekens groter dan de overeenkomsten. Ten slotte is nog vastgesteld dat de tekens begripsmatig verschillend zijn, nu het dominante element "ami" in de ingeroepen merken een vaste betekenis heeft die verschilt van het bestreden teken.

62. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.<sup>19</sup> In casu heeft het woord "ami" in de ingeroepen merken een dergelijke betekenis. Het Bureau oordeelt bijgevolg dat het begripsmatig verschil zodanig is dat de beperkte, dan wel zekere mate van overeenstemming op visueel en op auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

#### **B. Overige factoren**

63. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) merkregistraties waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 19), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.<sup>20</sup>

#### **C. Conclusie**

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

#### **IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2017129 wordt afgewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1433619 wordt ingeschreven.

67. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 24 oktober 2022



Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams

<sup>19</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>20</sup> BBIE 30 juni 2009, oppositiebeslissing 2002357, punt 50 (Benzo).