

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016049
van 17 augustus 2023

Opposant: **JC New Retail AG**
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug
Zwitserland

Gemachtigde: **Bird & Bird (Netherlands) LPP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 17674301**

HOLY

tegen

Verweerder: **Semir Capella**
Louis Raemaekerstraat 197
3119 NV Schiedam
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1413186**

Holy & Victorious

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 maart 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Holy & Victorious voor waren in de klassen 14 en 25. De aanvraag is onder nummer 1413186 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 maart 2020.
2. Op 13 mei 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op drie oudere merken, maar is naar aanleiding van een verzoek om gebruiksbewijs door verweerder beperkt, en alleen nog gebaseerd op Europese inschrijving 17674301 van het woordmerk HOLY, welk merk niet gebruikspflichtig is.
3. Uniewoordmerk HOLY is ingediend op 9 januari 2018 en geregistreerd op 3 augustus 2018. In een doorhalingsbeslissing van 18 mei 2021 heeft het EUIPO het ingeroepen Uniewoordmerk HOLY gedeeltelijk nietig verklaard. Tegen deze beslissing is geen beroep ingesteld. Het ingeroepen merk is thans ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35.
4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld door CBM Creative Brands Marken GmbH. Blijkens het register van het EUIPO is opposant sinds mei 2022 houder van het ingeroepen HOLY merk. Opposant wordt voor wat betreft deze oppositie geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke opposant.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.
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 14 mei 2020. De procedure is enige tijd ambtshalve opgeschort vanwege een doorhalingsprocedure tegen het ingeroepen merk (zie hiervoor onder 3). 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 mei 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. Na een weergave van het juridisch kader gaat opposant in op de vergelijking van de tekens. Opposant wijst erop dat het ingeroepen merk, HOLY, het eerste woord is van het betwiste teken. De tekens zijn daarmee dus voor een groot deel identiek. Bovendien heeft het wordelement Holy in het betwiste teken een zelfstandige, onderscheidende en dominerende plaats, omdat deze los is geschreven van het wordelement Victorious en duidelijk wordt onderscheiden door een ampersand (&). Bovendien vormt dit

het eerste deel van het teken. Het wordelement Holy domineert derhalve in het betwiste teken. Visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen.

10. Indien een teken uit meerdere elementen bestaat, zal het teken over het algemeen worden afgekort tot iets dat eenvoudig uit te spreken is. Het publiek zal daarom, wanneer zij refereert aan het betwiste teken, kunnen volstaan met het woord HOLY. Auditief zijn de tekens daarom identiek, in ieder geval in hoge mate overeenstemmend. Beide tekens bevatten het dominante woord HOLY. Voorts geldt dat ook op auditief vlak de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk.

11. Ook begripsmatig stemmen de tekens overeen. Het dominerende woord HOLY wordt door het publiek als 'heilig'/'het heilige' opgevat. Ook indien het element & VICTORIOUS bij de vergelijking wordt betrokken zijn de merken begripsmatig identiek, aangezien dit wordelement niet afdoet aan de gemeenschappelijke betekenis van 'heilig'/'het heilige'.

12. De waren in klasse 14 van het betwiste teken zijn identiek en soortgelijk aan de waren in klasse 14 van het ingeroepen merk. Alle in klasse 14 genoemde waren van het betwiste teken kunnen worden geclassificeerd als edele metalen, juwelen, bijouterieën, edelstenen, of accessoires daarvoor. Deze waren zijn om die reden identiek en soortgelijk voor zover het gaat om accessoires. Voor zover er zou worden aangenomen dat de waren niet identiek zijn, zoals bijvoorbeeld uurwerken, zijn zij in ieder geval in hoge mate soortgelijk aan edele metalen, juwelen, bijouterieën en edelstenen van het ingeroepen merk, aangezien zij naar hun aard, bestemming en gebruikswijze overeenkomen. Bovendien volgen zij dezelfde distributiekanaalen, delen zij dezelfde herkomst en relevante doelpubliek.

13. De waren in klasse 25 van het ingeroepen merk zijn identiek aan de waren in klasse 25 van het betwiste teken, aangezien de termen kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel letterlijk zijn terug te vinden in de warenlijst van het ingeroepen merk.

14. Nu het betwiste teken overeenstemt met het ingeroepen HOLY merk en is aangevraagd voor identieke en in hoge mate soortgelijke waren, kan er bij het publiek verwarring ontstaan. De minimale verschillen tussen de tekens en de waren kunnen de verwarringwekkende overeenstemming niet wegnemen of uitsluiten.

15. Opposant verzoekt het Bureau om (i) de oppositie volledig toe te wijzen, (ii) het betwiste teken niet in te schrijven voor alle waren in klasse 25¹ en (iii) verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in een reactie aangegeven dat na onderzoek blijkt dat opposant geen producten produceert onder de merknaam HOLY waarbij verwarringsgevaar kan ontstaan door het gebruik van de merknaam Holy & Victorious. Verweerder vraagt daarom om bewijsstukken waarbij daadwerkelijke producten worden getoond die behoren tot de klassen 14 en 25 en kunnen aantonen dat er duidelijk verwarringsgevaar bestaat.

17. De producten die worden geproduceerd onder het merk Holy & Victorious hebben een distinctief logo. Dit logo is tevens geregistreerd bij het Bureau. Holy & Victorious is een merknaam waarbij beide woorden en de ampersand even belangrijk zijn. De merknaam wordt uitgesproken in één adem en de woorden zijn onlosmakelijk verbonden, waardoor de merknaam niet in conflict komt met het ingeroepen HOLY merk, dat overigens uit hoofdletters bestaat. De woorden Holy & Victorious worden ook altijd in

¹ Bedoeld zal zijn alle waren in klassen 25 en 14 (zie hiervoor onder 12).

gelijke groottes uitgebeeld en suggereren of hinten ook niet naar een samenwerking met of een verlenging van het ingeroepen merk HOLY.

18. De producties van het merk Holy & Victorious zijn aantoonbaar uniek en auditief, visueel of begripsmatig niet in conflict met het ingeroepen merk noch met enige producten die opposant geproduceerd heeft of nog zal produceren.

19. Verweerder concludeert dat anders dan het woord Holy in de merknaam Holy & Victorious er 0 gelijkenissen tussen de tekens zijn. De waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd komen overeen met de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, maar de daadwerkelijke producties zijn anders. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen², het betwiste teken in te schrijven voor alle waren in klassen 14 en 25 en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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.”*³

22. 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.⁴

23. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 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.⁵

Vergelijking van de tekens

24. 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

² Bedoeld zal zijn: af te wijzen.

³ 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 Uniemerken.

⁴ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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.⁶

25. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁸

26. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| HOLY | Holy & Victorious |

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van 4 letters, te weten HOLY.

29. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk 4 en 10 letters met daartussen een ampersand (&).

30. Het feit dat het ingeroepen woordmerk geheel in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk niet (zie hiervoor onder 17) doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.⁹

31. Het ingeroepen merk HOLY komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. Op het identieke onderdeel HOLY, dat aan het begin van het betwiste teken staat, ligt bovendien de nadruk in het betwiste teken. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.¹⁰ Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo is het betwiste teken een stuk langer.

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

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

32. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen: HO-LY. Het betwiste teken bestaat uit zeven lettergrepen: Ho-ly & Vic-to-ri-ous. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. De eerste twee lettergrepen, HO-LY, zijn echter identiek. Op deze eerste lettergrepen ligt (ook) auditief de nadruk (zie hiervoor onder 31).

34. Het Bureau volgt het betoog van opposant dat in het betwiste teken alleen het eerste deel Holy wordt uitgesproken en de tekens daarom auditief identiek dan wel in ieder geval in hoge mate overeenstemmend zijn, niet (zie hiervoor onder 10). Het relevante publiek zal naar het oordeel van het Bureau het gehele betwiste teken uitspreken.

35. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

36. Beide tekens bevatten het woord HOLY, dat het Engelse woord is voor 'heilig'. Het Benelux publiek is naar het oordeel van het Bureau bekend met deze betekenis. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig overeen.

37. Het betwiste teken bevat, anders dan het ingeroepen merk, een ampersand (&), dat 'en' betekent, en het woord Victorious, dat Engels is voor 'overwinnend'. Het Benelux publiek is naar het oordeel van het Bureau ook bekend met deze betekenissen. In zoverre zijn de tekens begripsmatig verschillend.

38. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het Bureau sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie

39. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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.¹¹

41. 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.¹²

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| <p>Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, te weten beelden en figuren alsmede beelden en figuren van edelstenen, halfedelstenen, imitaties hiervan of imitaties van edele metalen en halfedele metalen, allemaal met edele metalen of legeringen hiervan bedekt; Versierselen en ornamenten, bijouerieën van edele metalen of halfedelmetalen of stenen of imitaties daarvan, of hiermee bedekt; Juwelen, bijouerieën, edelstenen.</p> | <p>Klasse 14 Edele metalen; sieraden; uurwerken; polshorloges; horlogebanden; halskettingen; oorbellen; manchetknopen; hangers; armbanden; Bedeltjes; Bedeltjes voor juwelierswaren; Bedeltjes voor sleutelhangers; Bedeltjes voor armbanden; Ringen [bijouerieën]; Gouden ringen; Zilveren ringen; Platina ringen; Ringen en hangertjes; Ringen zijnde juwelierswaren; Ringen voor vingers; Ringen voor bodypiercing; Ringen bedekt met edele metalen; Juwelierswaren, te weten ringen vervaardigd uit edele metalen; Sieraden; Geëmailleerde sieraden; Sieraden als erkenning van personeel; Veiligheidskettinkjes voor sieraden; Presentatiedoosjes voor sieraden; Uitrolbare houders voor sieraden; Sieradendoosjes van edele metalen; Sleutelkettingen als sieraden [snuisterijen of hangers].</p> |
| <p>Klasse 18 Bagage, reiskoffers en koffers, tassen, handtassen, portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, rugzakken, zakken, schouderriemen van leder, leder en kunstleder, dierenvachten en -huiden alsmede goederen hiervan, te weten bagage, reiskoffers en koffers, tassen, handtassen, portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, rugzakken, zakken, schouderriemen van leder, riemen van leder, koorden van leder, schouderriemen, stroken van kunstleder voor verdere verwerking.</p> | |
| <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p> | <p>Klasse 25 kledingstukken; hoofddekseis; schoeisel.</p> |
| <p>Klasse 35 Publiciteit; Diensten op het gebied van bedrijfsvoering; Zakelijke administratie; Het verlenen van kantoordiensten; Detailhandelsdiensten, ook via websites en teleshopping, met betrekking tot kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, bleekmiddelen en; Andere wasmiddelen, Reinigings-, polijst-, schroben schuurmiddelen, zepen, Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, Tandreinigingsmiddelen, Edele</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>metalen en hun legeringen, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, Bagage, Koffers en reiskoffers, tassen en handtassen, Portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, Rugzakken, Zakken, Schouderriemen; Schouderriemen, Leder en kunstleder, Dierenhuiden en hieruit vervaardigde producten, namelijk van bagage, Koffers en reiskoffers, tassen en handtassen, Portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, Rugzakken, Zakken, Schouderriemen van leder, Lederen riempjes, Koorden van leder, Schouderriemen, Stroken van kunstleder voor verdere verwerking, Kledingaccessoires, Textielproducten, Passementen, Bed- en tafellinnen, Tassen, Vorken, Lepels, Gerei en vaatwerk voor huishouding en keuken, glas-, porselein-; Aardewerk, Producten op het gebied van de gastronomie (te weten snoepgoed, koffie, artikelen voor rokers, alcoholhoudende dranken), Dranken, Bevestigingen, Geluidsopnamen, Elektrische en elektronische producten voor de huishouding, elektrische en elektronische producten voor lichaams- en schoonheidsverzorging, Huishoudelijke apparaten, Elektrische apparaten voor de; Huishouding, elektrische toestellen voor de lichaams- en schoonheidsverzorging, lichtinstallaties, verwarmingsapparaten, ventilatoren, gereedschappen, doe-het-zelfproducten en tuingereedschappen; Het organiseren en houden van reclame-evenementen en klantenbindingsprogramma's.</p> | |
|--|--|

Klasse 14

43. De waren in klasse 14 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend met de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 14. De identiteit dan wel soortgelijkheid van de in de warenlijsten voorkomende waren wordt door verweerder ook niet betwist (zie hiervoor onder 12 en 19).

44. Volgens verweerder zijn de waren die partijen in de praktijk produceren echter niet overeenstemmend (zie hiervoor onder 16, 18 en 19). Met feitelijk gebruik kan in een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden (zie hiervoor onder 41).

Klasse 25

45. De waren "kledingstukken; hoofddekseis; schoeisel" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in klasse 25 van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek.

Conclusie

46. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

47. 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.¹³ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het publiek. De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

48. 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.¹⁴ Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een verhoogd onderscheidend vermogen is niet gesteld of aangetoond.

49. 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.¹⁵

50. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op het ingeroepen merk nu zij het element HOLY delen en het in de betrokken sector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in de betrokken sector gebruikelijk dat eenzelfde onderneming gebruik maakt van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een onderscheidend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen.¹⁶ Hierdoor is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁶ Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT).

Overige factoren

51. Verweerder heeft nog aangevoerd dat hij het merk in de praktijk gebruikt met een distinctief logo en dat er daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder 17 en 19). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁷

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2016049 wordt toegewezen.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1413186 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 17 augustus 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaas

¹⁷ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).