



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009096

van 8 juni 2016

Opposant: **CBM Creative Brands Marken GmbH**

Kalandergasse 4
8045 Zürich
Zwitserland

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**

Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 11306545**

HOLY

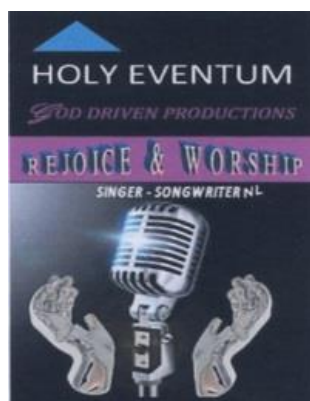
tegen

Verweerder: **Marcelano W. Gemin**

Tweelingen 34
3225 EK Hellevoetsluis
Nederland

Gemachtigde: --

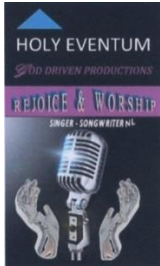
Betwiste merk: **Benelux depot 1272213**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 25, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1272213 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juli 2013.

2. Op 30 september 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 11306545 van het woordmerk HOLY, ingediend op 30 oktober 2012 en ingeschreven op 13 maart 2013 voor waren en diensten in de klassen 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 klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 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 9 oktober 2013. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. Vervolgens is de procedure eveneens ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 12 februari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de woardelementen HOLY EVENTUM op een prominente manier zijn weergegeven in het bestreden teken. De overige woord- en beeldelementen springen volgens opposant minder in het oog. Opposant stelt dat het element EVENTUM in het Latijn 'evenement' betekent en derhalve beschrijvend is voor onder meer ontspanning, sportieve en culturele activiteiten, alsmede kleding, omdat dit wordt gebruikt als merchandise bij dergelijke activiteiten. Volgens opposant is het woardelement HOLY derhalve het

onderscheidende en dominerende bestanddeel van het bestreden teken. Opposant betoogt dat het ingeroepen recht HOLY integraal is opgenomen aan het begin van het bestreden teken. Volgens opposant is er derhalve sprake van visuele overeenstemming.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat in het bestreden teken enkel de woorden HOLY EVENTUM worden uitgesproken. Aangezien het eerste deel van de wordelementen identiek is aan het ingeroepen recht en derhalve op identieke wijze wordt uitgesproken, stelt opposant dat er sprake is van auditieve overeenstemming.

11. Volgens opposant stemmen de tekens ook begripsmatig overeen, nu het bestanddeel dat onderscheidend en dominerend is in het bestreden teken identiek is aan het ingeroepen recht en het bestreden teken dezelfde, althans een gelijke inhoud als het ingeroepen recht communiceert.

12. Opposant stelt dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

13. Met betrekking tot het gevaar voor verwarring stelt opposant dat de waren in het onderhavige geval identiek zijn en dat een eventuele geringe overeenstemming tussen de tekens hierdoor wordt gecompenseerd.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, alsmede verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder voert aan dat de aanduiding 'holy' niet kan worden gemonopoliseerd. Volgens verweerder heeft het woord een religieuze betekenis en kan het gebruik van dit woord niet enkel aan één partij worden toegewezen. Verweerder verwijst ook naar verschillende andere bedrijven en instellingen in de kledingbranche die de aanduiding 'holy' in hun handelsnaam of merk hebben verwerkt. Volgens verweerder toont dit aan dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

16. Verweerder licht toe dat het bestreden teken wordt gebruikt ten behoeve van de productie van een muziekprogramma, alsmede bijbehorende merchandise.

17. Volgens verweerder bevat het bestreden teken voldoende onderscheidende kenmerken om misleiding en verwarring bij het publiek te voorkomen. Verweerder concludeert derhalve dat het betoog van opposant ongegrond is.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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.”

20. 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

21. 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).

22. 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).

23. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limoncello, 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 bezien, 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HOLY	

25. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord HOLY. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een zwarte achtergrond waarbij in het bovenste deel de woorden HOLY EVENTUM in witte letters zijn weergegeven. Boven het woord HOLY bevindt zich een blauwe driehoek. Onder deze woorden staat in kleinere en paarse letters het onderschrift 'God driven productions', in een cursief lettertype. Daaronder bevindt zich een paarse balk met daarin de woorden REJOICE & WORSHIP geschreven in een driedimensionaal lettertype waarbij de letters een witte voorkant en een blauwe zijkant hebben. De grootte van de letters is naar het midden van de woorden toe oplopend en vervolgens naar het einde toe aflopend. Daaronder bevindt zich het onderschrift 'Singer – Songwriter NL', in witte letters en in een cursief lettertype. Het onderste deel van het teken bestaat uit een waarheidsgetrouwe afbeelding van een klassieke microfoon. Links en rechts van de microfoon bevinden zich twee handen die een metaalachtige glans hebben.

27. 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). In casu zijn de beeldelementen niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar het Bureau is van oordeel dat de woorden HOLY EVENTUM met name door de positie aan de bovenkant van het teken en de grootte, alsmede de witte contrasterende letters tegen een zwarte achtergrond, eveneens een prominente plek innemen.

28. Merk en teken delen het eerste deel HOLY, waarbij van belang is dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

29. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

30. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

31. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen HOLY EVENTUM. Deze elementen domineren in het betwiste teken, gezien hun plaats in het geheel, de grootte en het contrasterende effect van het gebruikte lettertype. Hierbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat de onderschriften 'God driven productions' en 'Singer – Songwriter NL' zelfs in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Daarnaast overweegt het Bureau dat de overige wordelementen niet zullen worden uitgesproken, omdat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

32. Het gedeelde element HOLY wordt identiek uitgesproken en ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

33. Op grond van het bovenstaande zijn merk en teken auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Merk en teken delen het element HOLY, hetgeen in het Engels 'heilig' of 'gewijd' betekent. Het Bureau is van oordeel dat het publiek in de Benelux de betekenis van dit Engelse woord begrijpt. De overige woordelementen verwijzen naar een evenement of productie met een religieus thema. In het licht hiervan is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

35. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

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

39. De waren in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

42. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

43. 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, beide reeds geciteerd). In het onderhavige geval zijn de waren identiek.

44. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

45. De tekens zijn in zekere mate overeenstemmend. De waren zijn identiek. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

46. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er andere ondernemingen zijn die het woord HOLY als merk gebruiken (zie punt 15), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

47. Verweerder betoogt ook dat het woord 'holy' niet als merk kan worden gemonopoliseerd, omdat het een religieuze betekenis heeft (zie punt 15). Voor zover verweerder hiermee heeft bedoeld dat het woord 'holy' geen onderscheidend vermogen heeft verwijst het Bureau naar het bovenstaande in punt 45. Voor zover verweerder hiermee heeft willen zeggen dat het merk geweigerd had moeten worden, omdat dit in strijd zou zijn met de openbare orde, merkt het Bureau op dat de toetsing van absolute gronden geen rol spelen in het kader van de beoordeling van een oppositie. Zie in dit kader de uitspraak van het GEU in de zaak BUD (gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): "*Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)*".

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2009096 wordt toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1272213 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

- Klasse 25 (*alle waren*)

51. Het Benelux depot met nummer 1272213 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 38 (*alle waren*)
- Klasse 41 (*alle waren*)

52. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 juni 2016

Eline Schiebroek

(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams