

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2001266
van 30 juni 2008

Opposant: **GEORGE V RESTAURATION, S.A.**

4, Avenue de L'Opéra
75001 Parijs
Frankrijk.

Gemachtigde: **Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners**

Tervurenlaan 270
1150 Brussel
België.

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving: E 2695005
BUDDHA-BAR

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving: E 1788587
BUDDHA-BAR

Ingeroepen recht 3: Internationale inschrijving: I 846041
BUDDHA-BAR

tegen

Verweerder: **Wizard Ventures B.V.**

Paasheuvelweg 1
1105 BE Amsterdam Zuidoost
Nederland.

Gemachtigde: **Shield Mark B.V.**

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland.

Betwiste merk: Benelux Depotnummer: D 1125770



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 december 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord- beeldmerk



BEACHBUDDHA ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 9, 18, 25 en 28. De aanvraag is onder nummer 1125770 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 4 januari 2007.

2. Op 29 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2695005, BUDDHA-BAR, ingediend op 13 mei 2002, voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 16, 21 en 43.
- Europese inschrijving 1788587, BUDDHA-BAR, ingediend op 2 augustus 2000 en ingeschreven op 9 augustus 2001 voor waren in klasse 25.
- Internationale inschrijving 846041, BUDDHA-BAR, ingeschreven op 20 oktober 2004, voor waren in klasse 9.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 3, 9, 18, 25 en 28 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 3 van de Europese inschrijving 2695005 en op alle waren van de beide andere 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.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van verweerder op 11 april 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 juni 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 5 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Daarbij werd opposant tot en met 5 september 2007 in de gelegenheid gesteld om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.

9. Op 24 augustus 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 13 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 oktober 2007 heeft de verweerder gevraagd om bewijzen van gebruik over te leggen. Het Bureau heeft dit verzoek op 31 oktober 2007 aan opposant verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 december 2007 werd gegeven om deze bewijzen over te leggen.

11. Op 7 december 2007 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze stukken zijn op 11 december 2007 door het Bureau aan verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 11 februari 2008 werd verleend om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft hierop en op de argumenten op 5 februari 2008 gereageerd. Deze reactie is op 5 februari 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bij samengestelde tekens heeft het woordbestanddeel vaak een grotere impact dan het beeldbestanddeel. Ook in dit geval is het woordbestanddeel BeachBuddha het meest in het oog springende bestanddeel en niet het driehoekige teken met afgeronde hoeken dat een stilistisch vormgegeven zittende Buddhafiguur voorstelt. De tekens stemmen visueel overeen, ze zijn namelijk op dezelfde manier opgebouwd en komen zowel qua structuur, lengte en grafische weergave in grote mate overeen. Merk en teken zijn beide een samengesteld woord bestaande uit een identiek woord (BUDDHA) en een tweede begrip dat met dezelfde letter begint (Beach en Bar). Fonetisch gezien is het deelelement zowel bij het merk als bij het teken het meest beklemtoonde element en is het in beide tekens het dominerende element.

17. Op begripsmatig vlak betoogt opposant dat de ingeroepen Buddha-Bar merken intensief worden gebruikt en zeer bekend zijn bij het publiek. Er zijn vestigingen in onder andere Parijs, Beiroet, Dubai en Praag. De Buddha-Bar werkt volgens een vast concept, bijzondere architectuur en interieurvormgeving in combinatie met zeer eigentijdse, kenmerkende muziek en een exclusieve uitgaanscultuur. Aan de ingang van de Buddha-Bars bevindt zich de Buddha-Bar Boutique waar de consument de verschillende Buddha-Bar producten en merchandising kan kopen.

18. Opposant is gezien boventaande bekendheid dan ook van mening dat de consument zal denken dat "BeachBuddha" de strand- of zomerversie van de bestaande Buddha-Bars is.

19. Opposant is van mening dat de waren in klasse 3 gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk soortgelijk zijn en de waren in klasse 9 identiek of minstens soortgelijk. Zonnebrillen zijn immers een

verfijning op het begrip brillen, aldus opposant. De waren in klasse 25 zijn volgens opposant identiek of minstens soortgelijk. De waren in klasse 18 en 28 kunnen volgens opposant als gelijkaardig worden beschouwd, gezien de connotatie met strand en zomer en het gevaar om als strand-variant van de stedelijke Buddha-Bars te worden beschouwd.

20. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant de normale consument met een voorliefde of interesse voor lifestyle, exclusieve uitgaansgelegenheden, design en muziek.

21. Het element Buddha is zeer onderscheidend, het verwarringsgevaar zal volgens opposant dan ook groter zijn en sneller optreden.

22. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot BeachBuddha te weigeren.

23. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop hij zijn oppositie baseert.

24. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.

25. Verweerder is van mening dat BUDDHA niet het dominerende bestanddeel is van de tekens. De nadruk van woordmerken ligt op het eerste deel, in het geval van de ingeroepen rechten ligt de nadruk op Buddha en in geval van het bestreden teken ligt de nadruk op Beach. Het woordbeeldmerk ligt mede door de aanwezigheid van visuele elementen in zijn totaliteit gezien ver af van de woordmerken BUDDHA-BAR. In fonetisch opzicht is er ook geen sprake van overeenstemming, het klankritme van beide tekens is verschillend en ook hier gaat de aandacht uit naar het eerste deel van beide tekens. Begripsmatig verschillen de merken volgens verweerder vanwege de andere lading die de tekens krijgen door de toevoeging van BAR en BEACH. Er bestaat volgens verweerder dan ook geen overeenstemming tussen beide merken.

26. Volgens verweerder is de toets van gevaar voor verwarring in het Europese merkenrecht strenger dan de maatstaf die in de Benelux wordt gehanteerd. Naar Europees recht is het gevaar van associatie onvoldoende om van verwarringsgevaar te kunnen spreken, uitgangspunt is dat verwarringsgevaar niet op basis van een vermoeden kan worden aangenomen, maar dat dit concreet aangetoond moet worden en dit heeft opposant volgens verweerder nagelaten.

27. Voor wat betreft de naamsbekendheid van de merken van opposant is verweerder van mening dat, voor zover de merken al enige bekendheid genieten, dit tot gevolg heeft dat er minder snel sprake zal zijn van gevaar voor verwarring, aangezien de gemiddeld geïnformeerde en oplettende consument waakzamer zal zijn.

28. Opposant heeft volgens verweerder gebruik aangetoond voor de waren in de klassen 9 en 25. Nu de tekens niet overeenstemmen is verweerder van mening dat gevaar voor verwarring niet waarschijnlijk is. Opposant heeft volgens verweerder geen bescherming voor de waren in de klassen 18 en 28, waarvoor verweerder wel bescherming heeft. Verweerder is van mening dat deze waren niet soortgelijk zijn en dat het teken van verweerder in ieder geval voor deze klassen ingeschreven dient te worden.

29. Voor wat betreft de bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat opposant niet heeft aangetoond dat het publiek daadwerkelijk in verwarring is, de stukken tonen slechts (gedeeltelijk) aan dat opposant gebruik maakt van het merk Buddha-Bar. In de praktijk verricht verweerder andersoortige activiteiten dan opposant, gevaar voor verwarring heeft zich dan ook niet voorgedaan en valt in de toekomst niet te duchten.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven. Mocht het Bureau van mening zijn dat de oppositie niet in zijn geheel afgewezen kan worden, dan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in ieder geval gedeeltelijk af te wijzen, aangezien de waren in de klassen 18 en 28 niet soortgelijk zijn.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

31. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 2 januari 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 2 januari 2002 tot 2 januari 2007.

32. Aangezien slechts het ingeroepen Gemeenschapsmerk 1788587 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klasse 25 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

33. Op grond van regel 1.29, lid 4 van het Uitvoeringsreglement kan de verweerder "zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen". Verweerder bevestigt in zijn reactie op de argumenten en de bewijzen van gebruik dat er sprake is van gebruik voor het merk Buddha-Bar voor klasse 25 en daarmee is het normale gebruik van ingeroepen recht 1788587 in confesso. Het Bureau zal het bewijsmateriaal derhalve niet beoordelen.

B. Verwarringsgevaar

34. 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.

35. 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."

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

B.1 Vergelijking van de tekens


37. 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).

38. 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.

39. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

40. 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).

41. De drie ingeroepen rechten zijn identiek, de te vergelijken tekens zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BUDDHA-BAR	

Begripsmatige vergelijking

42. Het ingeroepen recht betreft een woordmerk, bestaande uit twee woorden BUDDHA en BAR verbonden door een koppelteken. Het teken van verweerder is een woord- beeldmerk, bestaande uit de woorden BEACH en BUDDHA aan elkaar geschreven en een gestileerd figuur, bestaande uit een driehoekige vorm met afgeronde bollen op de hoeken, wellicht de contouren van een zittende Boeddha voorstellend, zoals opposant aangeeft.

43. 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. Dit betekent echter niet dat het beeldelement kan genegeerd worden, aangezien de vergelijking van de tekens gebaseerd is op de totaalindruk.

44. In het teken van verweerder nemen de wordelementen echter een dominante plaats in, deze zijn vetgedrukt weergegeven en het beeldelement is een los figuratief element.

45. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is naar het oordeel van het Bureau van toepassing op het element BAR in het ingeroepen recht en het element BEACH in het teken van verweerder.

46. Hoewel zowel het ingeroepen recht als het teken van verweerder naar de spirituele leider Siddhartha Gautama of Boeddha verwijzen, die volgens religieuze overleveringen een complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap) bereikte (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha), is dit niet beschrijvend voor de waren. Het dominante element van het bestreden teken is dan ook BUDDHA.

47. Er bestaat een begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Visuele vergelijking

48. Het ingeroepen recht betreft een woordmerk, bestaande uit twee woorden BUDDHA en BAR verbonden door een koppelteken, het teken van verweerder is een woord- beeldmerk, bestaande uit de woorden BEACH en BUDDHA aan elkaar geschreven en een gestileerd figuur, bestaande uit een driehoekige vorm met afgeronde bollen op de hoeken, wellicht een zittende Boeddha voorstellend, zoals opposant aangeeft.

49. Zoals in overweging 42 en 43 reeds werd vastgesteld neemt het wordelement BEACHBUDDHA naar oordeel van het Bureau een dominante plaats in.

50. Het teken van opposant bestaat uit twee woorden BUDDHA en BAR verbonden door een koppelteken. Het teken van verweerder bestaat uit de woorden BEACH en BUDDHA aan elkaar geschreven.

51. Merk en teken hebben het dominerende element BUDDHA identiek gemeen. In beide tekens beginnen de beschrijvende elementen met dezelfde letter, te weten een "B".

52. Hoewel de merken en het teken niet met hetzelfde element beginnen is er, uitgaande van de totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, sprake van visuele overeenstemming tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

53. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat merk en teken het identieke element BUDDHA gemeen hebben. Bovendien beginnen beide beschrijvende elementen met de allitererende "B", waardoor eenzelfde klankbeeld ontstaat.

54. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat hoewel de merken en het teken niet met hetzelfde element beginnen er, uitgaande van de totaalindruk, naar oordeel van het Bureau sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen de tekens is.

Conclusie

55. De tekens stemmen begripsmatig en visueel overeen. Auditief stemmen ze in zekere mate overeen.

B.2 Vergelijking van de waren

56. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

57. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het argument van verweerder betreffende het gebruik in de praktijk kan dan ook niet in overweging worden genomen.

58. Nu de drie ingeroepen rechten identiek zijn, wordt de warenlijst waarop de oppositie gebaseerd samengevoegd.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Parfum, cosmetica, zepen, etherische oliën, haarlotions, tandreinigingsmiddelen	Klasse 3 Cosmetische preparaten voor het bruin worden van de huid; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen de schadelijke werking van de zon; cosmetische preparaten om de huid te

	beschermen tegen zonnebrand; zepen, cosmetische douche- en badgel, cosmetische douche- en badschuim; parfumerieën; cosmetica; etherische oliën; haarlotions en haarverzorgingsmiddelen, haarshampoo; tandreinigingsmiddelen; mondverzorgingsmiddelen, niet voor medisch gebruik; niet-medicinale zouten, oliën en andere toevoegingen voor gebruik in bad en douche; eau de toilette, eau de cologne; cosmetische crèmes, poeders, lotions, milks en oliën voor het verzorgen en schoonmaken van huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia voor persoonlijk gebruik; anti-transpiratiemiddelen, niet voor medisch gebruik; talkpoeder voor cosmetisch gebruik; preparaten te gebruiken vóór en na het scheren, scheer crème, scheermousse, scheergel, scheerolie en scheerschuim.
Klasse 9 Brillen (optische), brilwaren, brildozen.	Klasse 9 Zonnebrillen
	Klasse 18 Tassen, waaronder strandtassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels.	Klasse 25 Kleding, waaronder strandkleding, badkleding, bikini's, zwembroeken, sportkleding; schoeisel, waaronder sandalen, slippers; hoofddeksels, waaronder petten, zonnekleppen.
	Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen, waaronder surfplanken; spellen, speelgoederen met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond, al of niet aan, op of bij het strand.

Klasse 3

59. De waren in klasse 3 zijn identiek voor wat betreft de waren parfum, cosmetica, zepen, etherische oliën, haarlotions en tandreinigingsmiddelen. Deze komen namelijk *expressis verbis* voor in beide warenlijsten. De overige waren van verweerder zijn identiek, danwel sterk soortgelijk dit behelst namelijk een opsomming van producten die kunnen vallen onder de identieke hoofdnoemers. Alle producten worden gebruikt voor de persoonlijke hygiëne en voor de verzorging en het verwennen van het lichaam, ze hebben dan ook dezelfde aard, dezelfde toepassing en dezelfde bestemming.

Klasse 9

60. Zonnebrillen zijn soortgelijk aan de waren van opposant in klasse 9. Zonnebrillen worden veelal verkocht door opticiens, die ook brillen en brilmonturen verkopen. Ze hebben dan ook hetzelfde distributiekanaal. Daarbij geldt bovendien dat alle waren in kwestie worden gebruikt als hulpmiddel om te zien; enerzijds om de functie van de ooglenzen te corrigeren, anderzijds om hinderlijk licht weg te filteren. Daarbij bestaan alle zonnebrillen uit een brilmontuur waarin lichtfilterende glazen zijn geplaatst. Tenslotte moet er worden gewezen op het bestaan van zonnebrillen "op sterkte" (zie ook BBIE, oppositiebeslissing MAXIMA SUNWEAR, nummer 2000664, 24 april 2008).

Klasse 18

61. Met betrekking tot de eventuele complementariteit van "kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels" van klasse 25 en „tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder strandtassen" van klasse 18 is van toepassing dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (arrest SISSI ROSSI, T-169/03, 1 maart 2005). Waren als schoeisel, kledingstukken, hoofddeksels of tassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Girls Secrets, nummer 2000585, 22 april 2008).

62. Het Bureau is van oordeel dat de tassen en de strandtassen in klasse 18 van het teken van verweerder soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van opposant.

Klasse 25

63. De waren in klasse 25 zijn identiek, verweerder heeft naast de termen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels een opsomming gegeven van de waren die hieronder kunnen vallen.

Klasse 28

64. De waren in klasse 28 van verweerder zijn bedoeld voor sportieve activiteiten en spelletjes, al dan niet op het strand. De aard en het gebruik van deze waren zijn daarmee verschillend aan die van opposant.

65. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren in klasse 28 niet soortgelijk zijn

C. Overige relevante factoren

66. 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.

67. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

68. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

69. 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). Het Bureau is van oordeel dat de aandacht van het publiek in casu van een gemiddeld niveau zal zijn.

70. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt. Zoals opposant opmerkt, kan er in onderhavig geval ook sprake zijn van een submerk dat aangeeft dat Buddha-Bar zich concentreert op het thema strand.

71. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20). Hoewel beide merken verwijzen naar dezelfde spirituele leider, is BUDDHA niet beschrijvend voor de waren en in die zin betreft het een fantasiebenaming met een intrinsiek onderscheidend vermogen. De bewering van verweerder dat in geval van een grotere bekendheid van het merk er minder snel gevaar voor verwarring zal optreden, vanwege de waakzaamheid van het in aanmerking komend publiek, kan het Bureau dan ook niet bijtreden.

72. Opposant geeft in zijn argumenten aan dat het merk Buddha-Bar intensief gebruikt wordt en zeer bekend is bij het publiek. Opposant heeft deze stelling onderbouwd met stukken in zijn argumenten van 6 augustus 2007. Nu het Bureau reeds heeft vastgesteld dat er sprake is van een ingeroepen recht met een normale onderscheidingskracht van huis uit en nu er sprake is van soortgelijke waren en tekens, zal het Bureau de reputatie van het ingeroepen recht niet beoordelen, de vaststelling van de bekendheid van het merk beïnvloedt immers niet het eindoordeel van het Bureau. Artikel 2.14 BVIE voorziet immers uitdrukkelijk de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld en dit is niet het geval voor overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Zich beroepen op artikel 2.3, sub c is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

73. Voor wat betreft de opmerking van verweerder inzake de strengere toets in het Europese merkenrecht, merkt het Bureau op dat de oppositie beoordeeld wordt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom is volledig geharmoniseerd met Europees recht. Het behoeft geen verder commentaar dat het associatiebegrip waarnaar verweerder verwijst, een verouderd begrip is (zie voor nadere toelichting ook de Memorie van Toelichting bij het protocol van 11 december 2001, te vinden op de website van het Bureau www.boip.int).

74. Naar aanleiding van het betoog van verweerder dat het bewijs van gebruik niet de daadwerkelijke verwarring in de markt aantoonst, merkt het Bureau op dat bewijs van gebruik expliciet bedoeld is om vast te stellen of een merk normaal gebruikt is in de zin van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE. Een ander doel kan bewijs van gebruik niet

diene. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

D. Conclusie

75. De tekens zijn in hun totaalindruk visueel en begripsmatig overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat voor de identieke en soortgelijke waren het publiek van mening kan zijn dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV Besluit

76. De oppositie met nummer 2001266 is gedeeltelijk gegrond en wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. De Benelux merkaanvraag met nummer 1125770 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 3 Cosmetische preparaten voor het bruin worden van de huid; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen schadelijke werking van de zon; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen zonnebrand; zepen, cosmetische douche- en badgel, cosmetische douche- en badschuim; parfumerieën; cosmetica; etherische oliën; haarlotions en haarverzorgingsmiddelen, haarshampoo; tandreinigingsmiddelen; mondverzorgingsmiddelen, niet voor medisch gebruik; niet- medicinale zouten, oliën en andere toevoegingen voor gebruik in bad en douche; eau de toilette, eau de cologne; cosmetische crèmes, poeders, lotions, milks en oliën voor het verzorgen en schoonmaken van huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia voor persoonlijk gebruik; anti-transpiratiemiddelen, niet voor medisch gebruik; talkpoeder voor cosmetisch gebruik; preparaten te gebruiken vóór en na het scheren, scheercrème, scheermousse, scheergel, scheerolie en scheerschuim.

Klasse 9 Zonnebrillen

Klasse 18 Tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder strandtassen.

Klasse 25 Kleding, waaronder strandkleding, badkleding, bikini's, zwembroeken, sportkleding; schoeisel, waaronder sandalen, slippers; hoofddeksels, waaronder petten, zonnekleppen.

78. De Benelux merkaanvraag blijft gehandhaafd voor de volgende waren:

Klasse 28 Gymnastiek en sportartikelen, waaronder surfplanken; spellen, speelgoederen met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond, al of niet aan, op of bij het strand.

79. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 30 juni 2008

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard