



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2013242**  
**van 16 augustus 2018**

**Opposant:** **Geiko Beheer B.V.**  
Singaporestraat 86-90  
1175 RA Lijnden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 719241**  
  
GEISHA  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Kim van der Leden**  
Zeeburgerdijk 606  
1095 AN Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1351955**  
  
ONNA BUGEISHA

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 11 april 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ONNA BUGEISHA voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 43. Het depot is onder nummer 1351955 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 mei 2017.
2. Op 7 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 719241 van het woordmerk GEISHA, ingediend op 10 april 2002 en ingeschreven op 23 januari 2003 voor waren en diensten in de klassen 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 de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 juli 2017. 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 15 februari 2018.
8. Op 28 november 2017 stuurde het Bureau ten onrechte een bericht aan partijen betreffende het buiten behandeling laten van de oppositie. Bij brief aan partijen d.d. 11 december 2017 werd de procedure weer verder gezet.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

9. 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**

10. Opposant stelt dat GEISHA een onderscheidend merk is voor kleding en daardoor een grote beschermingsomvang geniet. Hij merkt op dat het bestreden teken en het oudere merk het identieke woord GEISHA bevatten.

11. Visueel zijn de tekens naar het oordeel van opposant overeenstemmend omdat het element GEISHA identiek is en, als onderdeel van het woord BUGEISHA, een zelfstandig onderscheidende plek inneemt binnen het bestreden teken. Ter ondersteuning van zijn argumentatie verwijst opposant naar eerdere beslissingen van het Bureau.

12. Wat de auditieve vergelijking van de tekens betreft, merkt opposant op dat de woorden GEISHA identiek zijn en in beide tekens op dezelfde manier uitgesproken worden. Verder meent opposant dat de nadruk bij de uitspraak van het bestreden teken niet per definitie op het eerste deel ONNA maar eerder op (BU)GEISHA zal liggen. Hij vindt dan ook dat de tekens auditief grotendeels overeenstemmen.

13. Begripsmatig gezien is er volgens opposant een link tussen beide tekens, met name vanwege de Japanse herkomst van beide. ONNA BUGEISHA verwijst naar een bepaald type vrouwelijke strijder behorende tot de Japanse adel. GEISHA verwijst daarentegen naar een traditionele vrouwelijke Japanse entertainer die de functie van een hostess heeft. Bij het horen van het bestreden teken zal de aandacht getrokken worden naar het bekende element GEISHA omdat dit element herkenbaar is voor de meeste consumenten. Nu het element GEISHA in het bestreden teken dezelfde betekenis heeft als in het oudere merk en beide tekens een Japanse herkomst hebben, stemmen de tekens begripsmatig overeen, aldus opposant.

14. De totaalindruk van de tekens is dus zeer overeenstemmend. Daar vloeit voor opposant uit voort dat er gevaar is voor verwarring tussen de tekens.

15. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt verweerder dat er sprake is van eenzelfde aard/doel/gebruikswijze van de waren en diensten waar beide merken voor zijn aangevraagd/geregistreerd/gebruikt. De waren in klasse 25 en de diensten in klasse 35 onder het oudere merk zijn gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk soortgelijk/complementair aan de waren in de klassen 18 en 25 van het bestreden teken, aldus opposant.

16. Opposant benadrukt nog de onderscheidingskracht van het ingeroepen merk en stuurt ter ondersteuning van zijn argumentatie al enkele gebruiksbewijzen mee. Voorts blijkt het zeer onderscheidend karakter van het merk volgens hem ook uit de resultaten van een check van het merk GEISHA in de klassen 25 en 35 in het Benelux merkenregister. Dit zijn vrijwel uitsluitend merkregistraties van opposant. Vanwege zijn bekendheid in de branche en daarmee samenhangend hoger onderscheidend vermogen geniet het merk een brede beschermingsomvang.

17. Opposant concludeert dat er, gezien de identiteit en soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens, sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

## **B. Argumenten verweerder**

18. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk en het bestreden teken auditief zeer weinig overeenstemmen. Enkel het laatste deel van de tekens stemt overeen. Verder hebben beide tekens ook een verschillend aantal lettergrepen.

19. Visueel stemmen merk en teken in zeer geringe mate overeen, aldus verweerder. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van in totaal veertien letters terwijl het ingeroepen recht

bestaat uit één woord van zes letters. Hoewel het merk GEISHA in letters volledig vervat is in het aangevraagde teken, vormt dit zeker geen zelfstandig element in het bestreden teken, aldus verweerder.

20. Begripsmatig stemmen merk en teken naar het oordeel van verweerder niet overeen. Verweerder sluit zich aan bij de betekenis van de tekens zoals gesteld door opposant, met name dat GEISHA verwijst naar een vrouwelijk entertainer/hostess en ONNA BUGEISHA naar een vrouwelijke strijder, geschoold in de vechtkunst. De enige overeenstemming bestaat er enkel in dat beide naar een vrouwelijk persoon verwijzen, doch het gaat wel om twee heel verschillende personen. Verweerder concludeert daarom uiteindelijk dat de tekens begripsmatig geheel niet overeenstemmen.

21. Nu de betrokken tekens volgens verweerder niet overeenstemmen is het niet nodig om in te gaan op de soortgelijkheid of complementariteit van de betrokken waren en diensten. Echter in zijn conclusie stelt verweerder wel nog dat de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen merk.

22. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook deze oppositie geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens**

26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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.

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GEISHA	ONNA BUGEISHA

30. Over 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 (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

**Begripsmatige vergelijking**

31. Partijen zijn het erover eens dat GEISHA verwijst naar een traditionele vrouwelijke Japanse entertainer die de functie van een hostess heeft en dat ONNA BUGEISHA verwijst naar een bepaald type vrouwelijke strijder behorende tot de Japanse adel (zie punten 13 en 20).

32. Het Bureau is van oordeel dat het Benelux publiek bekend is met de betekenis van het ingeroepen recht GEISHA als een vrouwelijke Japanse entertainer. Het bestreden teken daarentegen heeft in zijn geheel voor het relevante publiek geen betekenis. De door partijen vooropgestelde betekenis van het bestreden teken is immers niet algemeen bekend bij het Benelux publiek. Het is echter niet uit te sluiten dat dit publiek wel het element GEISHA zal herkennen in het bestreden teken, ondanks de toevoeging BU-, nu het een vreemd (Japans) maar wel bekend woord betreft en het publiek tekens toch steeds zal proberen te interpreteren naar begrippen die het kent.

33. In zoverre beide tekens een verwijzing bevatten naar een geisha, is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

#### *Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters: GEISHA. Het bestreden teken is ook een woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en acht letters: ONNA BUGEISHA.

35. Merk en teken stemmen overeen nu het ingeroepen merk identiek opgenomen is aan het einde van het bestreden teken. De tekens verschillen door de toevoeging van het woord ONNA en de beginletters BU van het tweede woord.

36. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in twee lettergrepen als GEI-SHA. Het bestreden teken zal uitgesproken worden in vijf lettergrepen als ON-NA BU-GEI-SHA.

38. Het ingeroepen merk en de twee laatste lettergrepen van het bestreden teken zullen identiek uitgesproken worden.

39. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

#### *Conclusie*

40. Het Bureau besluit dat het ingeroepen merk en het bestreden teken begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen.

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

41. 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).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder begrepen reis-, draag- en handtassen; reis-, draag- en handtassen vervaardigd van (kunst)stof; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, waaronder begrepen sokken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede de im- en export van de in klasse 25 genoemde waren	

44. Verweerder erkent dat de waren waartegen de oppositie is gericht soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen merk (zie punt 21). Nu de soortgelijkheid voor deze waren *in confesso* is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze waren.

#### Conclusie

45. De soortgelijkheid van de waren waartegen de oppositie is gericht is *in confesso* tussen partijen.

### A.2 Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

48. 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).

49. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een

sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

50. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

51. De tekens stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

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

52. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk vanwege zijn bekendheid in de branche en daarmee samenhangend hoger onderscheidend vermogen geniet van een brede beschermingsomvang (zie punt 16). Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken omdat zij niet kan leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie.

#### **C. Conclusie**

53. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2013242 wordt toegewezen.

55. Benelux depot 1351955 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren waartegen de oppositie gericht is:

Klasse 18: Alle waren.

Klasse 25: Alle waren.

56. Benelux depot 1351955 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten waartegen de oppositie niet gericht is:

Klasse 43: Alle diensten.

57. Verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan 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, 16 augustus 2018



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys

Behandelaar: Ellen van Holst