



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006045
van 09 oktober 2012

Opposant: **Marvel Characters, Inc., a Delaware corporation**
1600 Rosecrans Avenue
Manhattan Beach, California 90266
Verenigde Staten van Amerika

DC Comics, Inc., a New York corporation
1700 Broadway
New York, New York 10019
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: SUPER HEROES (Benelux inschrijving 362139)
Ingeroepen recht 2: SUPER HEROES (Europese inschrijving 3357621)

tegen

Verweerder: **DUX SA Holding**
4, rue Henri Schnadt
1019 Luxembourg
Luxemburg

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1213981)

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

1. Op 18 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 5 en 10. Het depot is onder nummer 1213981 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 november 2010.

2. Op 1 februari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 362139 van het woordmerk SUPER HEROES, ingediend op 3 oktober 1979 voor waren in de klassen 5, 14, 16, 25 en 28;
- Europese inschrijving 3357621 van het woordmerk SUPER HEROES, ingediend op 12 september 2003 en ingeschreven op 27 juli 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 21, 25, 28 en 41.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in de klassen 5, 18, 21, 25 en 28 van de 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 (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 4 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 8 juni 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 17 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 juli 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten en stukken van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot één van de ingeroepen rechten.
11. Op 27 juli 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 27 september 2011.
12. Op 27 september 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 5 oktober 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 december 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten en stukken van opposant.
13. Op 1 december 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten en stukken van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 december 2011.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant meent dat het figuratieve element in het betwiste teken niet afdoet aan het onderscheidend vermogen en het dominante karakter van het woordelement. Dit woordelement heeft negen letters gemeenschappelijk met de ingeroepen rechten op dezelfde positie. De ingeroepen rechten hebben slechts de supplementaire letters E en S aan het einde, die alleen een meervoudsvorm aangeven en niets afdoen aan de globale visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming, aldus opposant, die de tekens visueel dan ook nagenoeg identiek acht.

18. Op auditief vlak ziet opposant geen verschilpunten, aangezien de tekens negen identieke letters gemeenschappelijk hebben en zowel in het Frans als in het Nederlands identiek worden uitgesproken.

19. Op conceptueel vlak hebben de tekens dezelfde betekenis, zo stelt opposant, namelijk de betekenis die hijzelf door intensief gebruik in het leven heeft geroepen. De term SUPER HERO staat voor de fictieve karakters met speciale krachten van opposant, die hij intensief heeft gebruikt en gepromoot.

20. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in de klassen 5 en 28 van de ingeroepen rechten. Hij wijst er in dit verband nog op dat de rangschikking in andere klassen volgens de overeenkomst van Nice niet terzake doet. Verder stipt hij aan dat het zeer gebruikelijk is dat populaire idolen, stripfiguren en helden worden gebruikt voor een breed scala van waren.

21. Opposant meent dat de waren in kwestie hetzelfde doel, dezelfde herkomst en dezelfde distributiekanaalen kunnen hebben. Deze waren kunnen zowel bestemd zijn voor dagelijks gebruik als voor speciale gelegenheden en kennen eenzelfde doelpubliek, zodat zij onderling concurrerend zijn, aldus opposant. Zo kunnen volgens hem de seksspeeltjes van het betwiste teken vergeleken worden met de waren in klasse 28 van de ingeroepen rechten en beschouwt hij condooms en dildo's als zeer vergelijkbaar met ondergoed, korte broeken en T-shirts, die immers vaak afbeeldingen bevatten van condooms en dildo's, aldus nog opposant. Hij meent dan ook dat het publiek kan denken dat die waren van hem afkomstig zijn of door hem zijn goedgekeurd.

22. Opposant heeft veel tijd en geld besteed aan het scheppen, uitbouwen en beschermen van elk van zijn karakters. Dank zij deze inspanningen zijn deze karakters bekend bij de consument, hetgeen bijdraagt aan de merkherkenning en merktrouw.

23. Ten slotte meent opposant dat het betwiste depot te kwader trouw is ingediend, aangezien hij reeds eerder met succes oppositie heeft gevoerd tegen een identiek depot van verweerder.

24. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat uit hoofde van het in aanmerking komend publiek en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot geheel te weigeren.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder betwist in eerste instantie dat zijn onderhavige depot te kwader trouw zou zijn ingediend. Uiteraard is verweerder bekend met de eerder ingestelde oppositie tegen een identiek depot, maar met de uitkomst daarvan is hij het oneens, weshalve hij besloot zijn merk opnieuw in te dienen. Immers, om louter procedurele redenen werden toen de door opposant overgelegde en door verweerder stellig betwiste gebruiksbewijzen niet in behandeling genomen. Daarom verzoekt verweerder thans andermaal om gebruiksbewijzen met betrekking tot farmaceutische producten.

26. Het door opposant ingediende materiaal bestempelt verweerder als totaal irrelevant voor de onderhavige oppositieprocedure; volgens hem bevat het slechts ongedefinieerde en ongedateerde kopieën van *characters*, *games*, kleding en een onduidelijke verkooplijst van 2009 van *games*. Verweerder concludeert derhalve dat opposant niet aan zijn gebruiksplicht met betrekking tot farmaceutische producten kan voldoen, en verzoekt het Bureau deze waren buiten beschouwing te laten.

27. Met betrekking tot de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, concludeert verweerder zeer resoluut dat geen daarvan als soortgelijk kunnen worden beschouwd aan die van het betwiste teken en reeds op die grond acht hij de oppositie niet voor toewijzing vatbaar.

28. Voor het geval het Bureau daar anders mocht over oordelen, vergelijkt verweerder toch de tekens, en komt tot de bevinding dat de onderscheidingskracht, en derhalve de beschermingsomvang, van de woordelmente van de tekens zeer gering is voor *characters* die als superhelden worden voorgesteld. Derhalve zijn de beeldelementen van het betwiste teken het meest onderscheidend en die zorgen ervoor dat het totaalbeeld zodanig verschilt, dat geen gevaar voor verwarring te duchten is, aldus verweerder.

29. Op grond hiervan verzoekt verweerder de oppositie volledig af te wijzen en over te gaan tot registratie van het betwiste depot.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 362139) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het depot werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot de waren *farmaceutische producten* gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 22 november 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 22 november 2005 tot 22 november 2010.

33. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Samen met de bewijzen van gebruik dient opposant nog aanvullende argumenten in. Deze zullen evenwel niet in overweging worden genomen. In regel 1.17 UR is immers strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

35. Opposant dient stukken in die betrekking hebben op tal van stripfiguren: Hulk, Spiderman, Wolverine, X-Men, Iron Men, Daredevil etc., gezamenlijk ook aangeduid als SUPER HEROES. Uit geen van deze stukken blijkt echter enig verband met de waren *farmaceutische producten*.

Conclusie

36. Het gebruik van het gebruikspflichtige ingeroepen recht voor *farmaceutische producten* is niet aangetoond. Aangezien verweerder uitsluitend voor die waren verzocht heeft het gebruik aan te tonen, is het gebruik voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd *in confesso*, en hoeven de gebruiksbewijzen niet nader te worden onderzocht.

A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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, 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

40. 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).

41. 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).

42. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

43. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zullen zij hierna in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUPER HEROES	

Begripsmatige vergelijking

44. Beide tekens bevatten het woord SUPER, dat in meerdere talen een overtreffende trap weergeeft, in het voorliggende geval van het erop volgend zelfstandig naamwoord. Bij het ingeroepen recht is dat HEROES, Engels voor “helden” en bij het betwiste teken HERO, in het Engels het enkelvoud voor “held”. Deze woorden behoren tot de frequent gebruikte Engelse vocabulaire en komen overigens in al dan niet licht gewijzigde vorm ook voor in het Nederlands (heros, heroïsch) en in het Frans (*héros*, *héroïque*). De betekenis van de tekens, respectievelijk “super helden” en “super held” zal dus onmiddellijk worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Dat de twee woorden bij het betwiste teken aaneen geschreven zijn, verandert niets aan de begripsmatige inhoud ervan.

45. Beide tekens hebben dezelfde begripsinhoud, zij het bij het ingeroepen recht in het meervoud en bij het betwiste teken in het enkelvoud. Zo het publiek dit al niet als zijnde identiek zou ervaren, dan is er in ieder geval sprake van sterke begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een staande rechthoek met daarin het donkere silhouet van een man tegen een heldere zon op een lichtpaarse achtergrond, en daaronder een woord van negen letters.

47. 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Hoewel in het voorliggende geval het beeldelement van het betwiste teken opvallend aanwezig is, en zelfs het grootste deel van het teken beslaat, geldt het tevens als evocatieve illustratie van het wordelement. Het mannelijk silhouet poseert in een stoere houding, is weergegeven in kikvorsperspectief en bedekt nagenoeg volledig de achterstaande zon, als ware het de personificatie van de “superhero”.

48. Het gehele wordelement van het betwiste teken komt onveranderd voor in het ingeroepen recht, dat er enkel van verschilt door een spatie en de supplementaire letters ES, in dit geval de uitgang van de meervoudsvorm. Deze enige verschilpunten kunnen de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de negen identieke voorafgaande letters niet wegnemen.

49. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

50. 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). Het Bureau is van oordeel dat dit in casu van toepassing is, aangezien het beeldelement zich noch leent voor fonetische weergave, noch voor een omschrijving.

51. De schrijfwijze in één of in twee woorden maakt auditief geen verschil uit. De uitspraak is identiek qua lengte en ritme. De meervoudsvorm bij het ingeroepen recht levert fonetisch alleen een stemloze S op aan het einde. Dit enkele verschil verandert weinig aan de totaalindruk van sterke auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle voorafgaande letters en lettergrepen.

52. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

53. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief in sterke mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

54. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

55. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het gebruik *in confesso* is.

56. De warenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 3 Producten voor de lichaamsverzorging en cosmetica, voor zover begrepen in klasse 3; massagevloeistoffen en massageoliën voor

	cosmetische doeleinden; parfumerieën; etherische oliën; haarlotions.
	Klasse 5 Farmaceutische producten; medische hulpmiddelen op seksueel gebied voor zover begrepen in klasse 5; massagevloeistoffen en massageoliën voor medische doeleinden; glijmiddelen, afrodisiaca, substanties voor inwendig en uitwendig gebruik voor het opbouwen van potentie, glijmiddelen, bestaande uit crèmes, sprays en gels, alle voor medische doeleinden; orgasmencrèmes, substanties ten behoeve van het verlengen van de seksuele daad, alle voor medische doeleinden.
	Klasse 10 Condooms; dildo's.
Klasse 18 Leder en kunstleder, hieruit vervaardigde producten; lederen tassen, lederen handtassen en beurzen, portefeuilles, handtassen, beurzen, sleuteletuis, gymtassen, schooltassen, boekentassen, draagtassen, rugzakken, knapzakken, reistassen voor schoenen, bagage en handbagage, sporttassen, plunjezakken, polstasjes, heuptasjes, paraplu's.	
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); serviesgoed en drankgerei van papier, kunststof of aardewerk, waaronder schalen, onderborden, borden, kommen, kopjes, schoteltjes, bekertjes, drinkglazen, serveerkanen; flessen (leeg verkocht), drinkglaswerk met permanent daaraan bevestigde tinnen emblemen; thermosflessen, houders voor voedingsmiddelen en dranken (voor huishoudelijk of keukengebruik); lunchdozen; vormpjes om ijs te maken; prullenmanden; servethouders, servetringen, flesopeners; bed- en snackplateaus, dienbladen; beeldjes en figuurtjes (van plastic, keramiek of aardewerk); niet-metalen spaarpotten; zonnepanelen; persoonlijke verzorgingsartikelen; tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, haarkammen; houders voor tandenborstels, badsponzen.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekens; onder- en bovenkleding; T-shirts, sweatshirts, overhemden, korte broeken, trainingsbroeken, sportpantalons, overalls, vesten, jaszakken, mantels, regenkleding, onderkleding, nachtkleding, lange japonnen, hoeden, kleppen, halsdoeken, hoofdbanden, dassen, sokken, schoenen, laarzen, gymschoenen, strandshoel, sandalen, handschoenen, bretels.	
Klasse 28 Speelgoedvoertuigen; ballonnen, waterspeelgoed; waterspuitend speelgoed, opblaasbaar speelgoed; doelspellen, schaaakspellen, bordspellen, kaartspellen, legpuzzels, vliegers, jojo's, speelgoedhorloges, speelgoedrekenmachines, speelgoedmodelbouwdozen, flipperkastachtige spellen, flipperkasten; rubberen speelgoedballen; opblaasbare zwembaden voor recreatief gebruik; rolschaatsen, in-lineskates, skateboards, elleboogstukken en kniebeschermers voor atletiekdoeleinden; springtouw; frisbees; snowboards, sledes voor recreatief gebruik; zwaarden voor	

surfplanken; zwemvliezen; surfplanken; zwemplankjes voor recreatief gebruik; versierselen voor kerstbomen.	
--	--

Klasse 3

57. Alle waren van het betwiste teken in deze klasse zijn soortgelijk aan de waren *persoonlijke verzorgingsartikelen* in klasse 21 van het ingeroepen recht. Deze omschrijving is immers zeer ruim, zodat daar heel wat artikelen kunnen onder vallen, zoals: niet elektrische apparaten voor het verwijderen van make-up, toiletgerei, toiletaccessoires en toiletzponzen (ook te gebruiken voor massage), flacons voor het vaporiseren van parfum of lotion en zogenaamde aromabranders voor het verdampen van etherische oliën. Al deze waren zijn zodanig onderling verbonden dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en er dus sprake is van complementariteit. Bovendien worden deze waren vaak gedistribueerd via dezelfde verkoopkanalen en vervaardigd door dezelfde fabrikanten, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van één en dezelfde onderneming.

Klasse 5

58. Ook de waren *massagevloeistoffen en massageoliën voor medische doeleinden* van het betwiste teken zijn soortgelijk te achten aan de *persoonlijke verzorgingsartikelen* van het ingeroepen recht. Immers, het specifieke toepassingsgebied van deze waren (voor medische doeleinden) verandert niets aan de complementariteit met de verzorgingsartikelen.

59. *Farmaceutische producten* zijn geneesmiddelen die worden gebruikt ter voorkoming of genezing van ziektes of kwalen. Deze waren worden vervaardigd door een zeer specifieke tak van de industrie en verstrekt via apotheken en drogisterijen aan een zeer specifiek doelpubliek, namelijk de genezing of verlichting zoekende patiënt. Naar aard, bestemming, wijze van gebruik, wijze van fabricage, verkoopkanalen en doelpubliek hebben deze waren dan ook niets gemeen met enige waar van het ingeroepen recht.

60. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn specifiek gericht op seks en hebben naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik, wijze van vervaardiging, verkoopkanalen en doelpubliek evenmin iets te maken met de waren van het ingeroepen recht. Al worden (sommige van) deze waren in de wandelgangen (en door opposant, zie punt 21) wel eens aangeduid als "seksspeeltjes", toch kunnen deze naar het oordeel van het Bureau niet worden ondergebracht onder de noemer "speelgoed", in de zin van "voorwerpen waarmee kinderen spelen, m.n. die daartoe bestemd en vervaardigd zijn" (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk).

Klasse 10

61. Ten aanzien van de waren *condooms* en *dildo's* van het betwiste teken geldt onverkort hetzelfde als aangegeven in voorgaande alinea. De kwestie van het al dan niet vaak afgebeeld staan van deze waren op de door opposant genoemde kledingstukken (zie punt 21) wil het Bureau in het midden laten, maar niet valt in te zien dat deze waren alsdan ook soortgelijk zouden zijn.

Conclusie

62. De waren van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3. Globale beoordeling

63. 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.

64. 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 het voorliggende geval is een deel van de betrokken waren (farmaceutische producten) bestemd voor een meer dan gemiddeld aandachtig publiek (artsen, apothekers, patiënten). De overige waren zijn bestemd voor de gewone consument, waarvan het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

65. 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en hebben dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Verweerder noemt het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zeer gering, maar gaat daarbij uit van andere waren dan waarvoor de merken zijn geregistreerd (zie punt 28). Bovendien zij eraan herinnerd dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van oudere merken met een beperkt onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Opposant gewaagt van intensief gebruik van zijn merken (zie punt 19) en van gedane inspanningen om deze bekend te maken (zie punt 22), maar heeft dit intensief gebruik respectievelijk deze bekendheid niet aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

66. De merken en het teken stemmen begripsmatig en auditief in sterke mate overeen en visueel zijn zij overeenstemmend. De waren van het betwiste teken zijn deels soortelijk en deels niet soortelijk aan de waren van de ingeroepen rechten waarop de oppositie is gebaseerd. Alle factoren alsmede hun onderlinge samenhang in overweging nemend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

67. Over het al dan niet te goeder trouw verricht zijn van het betwiste depot (zie punt 23 en 25) kan en mag het Bureau geen uitspraken doen; daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

68. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2006045 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Benelux depot 1213981 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 3: alle waren.

Klasse 5: massagevloeistoffen en massageoliën voor medische doeleinden.

71. Benelux depot 1213981 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5: farmaceutische producten; medische hulpmiddelen op seksueel gebied voor zover begrepen in klasse 5; glijmiddelen, afrodisiaca, substanties voor inwendig en uitwendig gebruik voor het opbouwen van potentie, glijmiddelen, bestaande uit crèmes, sprays en gels, alle voor medische doeleinden; orgasmencrèmes, substanties ten behoeve van het verlengen van de seksuele daad, alle voor medische doeleinden.

Klasse 10: condooms; dildo's.

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

Den Haag, 09 oktober 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Tomas Westenbroek