

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004195
van 2 november 2010

- Opposant:** **Marvel Characters, Inc., Delaware corporation;**
DC Comics Inc., New York corporation
1600 Rosecrans Avenue
Manhattan Beach, California 90266
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen merk:** SUPER HEROES (Benelux inschrijving 362139)

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 spoedinschrijving 859133)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 februari 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 5 en 10. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 859133 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2009.

2. Op 29 mei 2009 hebben opposants rechtsvoorgangers, MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, INC. en DC COMICS INC., oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende oudere 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. Het Bureau heeft de oppositie evenwel niet ontvankelijk verklaard voor het tweede ingeroepen recht, aangezien de gegevens van dit ingeroepen recht niet overeen kwamen met de gegevens van de opposant. De oppositie is derhalve uitsluitend gebaseerd op het eerste ingeroepen recht.

4. Het ingeroepen recht is inmiddels overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 5 van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 juni 2009. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht

in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van de Europese registratie 3357621 in het register. Op 26 juni 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, evenwel uitsluitend met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, aangezien opposant geen geldig verzoek tot wijziging had ingediend voor het tweede ingeroepen recht.

9. Op 29 juni 2009 heeft verweerder schriftelijk te kennen gegeven dat hij niet instemde met het Frans als proceduretaal, maar dat hij wel akkoord ging om de argumenten uit te wisselen in het Engels. Het Bureau heeft dit aan partijen bevestigd op 1 juli 2009 en hen ervan in kennis gesteld dat derhalve de argumenten uitsluitend in het Engels konden worden ingediend.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 augustus 2009. Het Bureau heeft op 18 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 oktober 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 19 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Aangezien 18 oktober 2009 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Op 26 oktober 2009 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 december 2009 om daarop te reageren.

12. Op 16 november 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 18 november 2009 heeft het Bureau opposant verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 18 januari 2010.

13. Op 18 januari 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 28 januari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 maart 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 23 maart 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 12 april 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. 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 het ingeroepen recht op dezelfde positie. Het ingeroepen recht heeft slechts de supplementaire letters E en S aan het einde, die slechts 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.

19. 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.

20. 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.

21. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in de klassen 5 en 28 van het ingeroepen recht. 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.

22. 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. Hij meent dan ook dat het publiek kan denken dat die waren van hem afkomstig zijn of door hem zijn goedgekeurd.

23. 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.

24. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat er een reëel geval 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 heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

26. Verweerder heeft weliswaar gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 14), maar uitsluitend in het Nederlands. Het Bureau heeft deze reactie in uitvoering van regel

1.25, sub a UR doorgestuurd naar opposant. Aangezien partijen een gezamenlijke keuze hadden gemaakt voor het uitwisselen van de argumenten in het Engels (zie punt 9), dient deze reactie echter als niet-ingediend te worden beschouwd op grond van regel 1.22, lid 4, sub a UR.

27. Aangezien verweerder door zijn taalkeuze wel heeft gereageerd inzake de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE, neemt het Bureau een beslissing zonder kennis te hebben genomen van het standpunt van verweerder.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

28. 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 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.

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Zoals hierboven uiteengezet, moet de reactie van verweerder op de bewijzen van gebruik als niet-ingediend worden beschouwd. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Gelet op het voorgaande dienen de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen derhalve als niet betwist te worden beschouwd.

A.2. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUPER HEROES	

Begripsmatige vergelijking

38. 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 enkelvoud. 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.

39. 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

40. 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.

41. 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".

42. 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 verschillpunten kunnen de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de negen identieke voorafgaande letters niet wegnemen.

43. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. 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.

45. 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.

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

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

48. 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).

49. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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, nu het gebruik van het ingeroepen recht in confesso is.

50. Opposant betreft bij de vergelijking van de waren eveneens klasse 28 van het ingeroepen recht (zie punt 21), zulks echter ten onrechte, aangezien de oppositie bij de indiening ervan uitsluitend is gebaseerd op klasse 5. Het Bureau zal bijgevolg klasse 28 bij de vergelijking buiten beschouwing laten. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 5 Produits pharmaceutiques. <i>Farmaceutische producten.</i>	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.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid</i>	

<i>van deze beslissing toegevoegd.</i>	
--	--

Klasse 3

51. Alle waren van het betwiste teken in deze klasse zijn soortgelijk aan de waren *farmaceutische producten* van het ingeroepen recht. De waren van het betwiste teken zijn weliswaar bestemd voor cosmetische doeleinden, maar dat neemt niet weg dat hun verschijningsvorm (lotions, crèmes, poeders, sprays) en wijze van gebruik veel overeenkomst vertonen met hun “farmaceutische” variant, bijvoorbeeld ter behandeling van een bepaalde aandoening of ter voorkoming van allergieën, of waaraan anderszins een heilzame werking wordt toegeschreven. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat ook de waren van het betwiste teken te koop worden aangeboden in apotheken en drogisterijen, en dus dezelfde afzetkanalen kennen als de waren van het ingeroepen recht (zie in die zin ook BBIE, Mustang, oppositiebeslissing 2002752, 29 januari 2010)

Klasse 5

52. De waren *farmaceutische producten* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

53. Alle andere waren van het betwiste teken in deze klasse zijn, zoals expliciet omschreven in de warenlijst, hetzij medische hulpmiddelen, hetzij bestemd voor medisch doeleinden. Zij vallen dus alle onder de categorie *farmaceutische producten*, zijnde industrieel bereide geneesmiddelen, die per definitie eveneens bestemd zijn voor medisch gebruik. Deze waren zijn derhalve identiek.

Klasse 10

54. De waren *condooms* van het betwiste teken zijn primair bestemd om zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes te voorkomen. In die hoedanigheid zijn zij zowel complementair aan als concurrerend met bepaalde farmaceutische producten, zoals bijvoorbeeld de anticonceptiepil en zaaddodende middelen, en dus soortgelijk daaraan.

55. De waren *dildo's* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik niet soortgelijk aan farmaceutische producten. Deze waren worden ook niet vervaardigd door de farmaceutische industrie, en doorgaans aangeboden in seksboetieks of door postorderbedrijven, met andere woorden: zij kennen evenmin dezelfde distributiekkanalen.

Conclusie

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

A.3. Globale beoordeling

57. 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.

58. 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 kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (artsen, apothekers) als voor niet-

gespecialiseerd consumenten, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden.

59. 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant gewaagt van intensief gebruik van zijn merk (zie punt 20) en van gedane inspanningen om dit bekend te maken (zie punt 23), maar heeft dit intensief gebruik respectievelijk deze bekendheid niet aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang..

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

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2004195 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Benelux spoedregistratie 859133 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 3: Alle waren.

Klasse 5: Alle waren.

Klasse 10: Condooms.

64. Benelux spoedregistratie 859133 blijft gehandhaafd voor de volgende waren:

Klasse 10: Dildo's.

65. 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, 2 november 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Paul Vink