

**Hof Den Haag, 30 maart 2010, ER.BA v Melvin**

## ROX v ROXSTAR

**MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen niet beschrijvend merk**

- [Een merk dat in geen enkel opzicht beschrijvend is voor de betrokken waar heeft daarmee nog geen groot, maar slechts een normaal onderscheidend vermogen](#)

Onder 17 van haar pleitnotities heeft ER.BA betoogd dat haar merk in geen enkel opzicht beschrijvend is en 'derhalve' een groot onderscheidend vermogen heeft. De hierbij gehanteerde redenering die blijkt uit het woord 'derhalve', berust op een misvatting. Een merk dat in geen enkel opzicht beschrijvend is voor de betrokken waar heeft daarmee nog geen groot, maar slechts een normaal onderscheidend vermogen. Een bepaalde waar kan immers worden aangeduid met een schier oneindig aantal niet-beschrijvende termen of lettercombinaties, en niet valt in te zien waarom de ene volstrekt niet-beschrijvende term/lettercombinatie een grotere onderscheidingskracht zou hebben dan een andere volstrekt niet-beschrijvende term/lettercombinatie. Zonder bekendheid op de markt kan een merk geen groot maar hooguit een normaal onderscheidend vermogen hebben.

**Niet gebruik nog niet vervallen merk relevante factor voor bekendheid merk**

- [nu de bekendheid van het oudere merk een in het kader van artikel 2.3. sub b BVIE mee te wegen factor is, de vraag naar het gebruik van haar merk, waarvan de bekendheid immers afhangt, wel degelijk van belang is](#)

Onder 2 van haar pleitnotities heeft ER.BA een aantal stellingen betrokken die er op neerkomen dat de vervaltermijn van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE nog niet is verstreken (in de woorden van ER.BA: haar inschrijving is 'nog niet gebruiksplichtig') en dat daarom het niet-gebruik haar niet kan worden tegen-gevoerd. De vergelijking van de waren dient, aldus ER.BA, te worden gemaakt op basis van de registergegevens. Op zichzelf is het juist dat ER.BA niet gebruiksplichtig is maar hiermee ziet ER.BA wel over het hoofd dat, nu de bekendheid van het oudere merk een in het kader van artikel 2.3. sub b BVIE mee te wegen factor is, de vraag naar het gebruik van haar merk, waarvan de bekendheid immers afhangt, wel degelijk van belang is.

**Verwarringsvaar voor identieke waren**

- [Verwarringsgevaar Rox en Roxstar als submerk voor identieke waren](#)

Omdat beide merken het identieke woord 'ROX' bevatten en onbestreden is dat het bestanddeel 'STAR' door het publiek wordt gezien als een kwaliteitsaanduiding (zie rov. 10) kan de gemiddelde consument

meer in het bijzonder menen dat ROXSTAR een submerk/variant van het merk ROX is, zoals ER.BA heeft aangevoerd. Aan het verwarringsgevaar dat derhalve voor deze identieke waren is te duchten, kan niet afdoen dat het merk ROX in de Benelux onbekend is en evenmin het feit dat in auditief opzicht slechts sprake is van een zwakke overeenstemming.

**Geen verwarringsgevaar voor soortgelijke waren**

- [Geen verwarringsgevaar voor onbekend merk Rox en Roxstar voor soortgelijke waren](#)

Nu hiervoor is overwogen dat er sprake is van niet al te grote soortgelijkheid van de waren en onder 14 is vastgesteld dat er niet méér dan een zekere visuele, en een zwakke(re) auditieve gelijkenis tussen dit merk ROX en het aangevallen merk ROXSTAR bestaat, terwijl het merk ROX onbekend is in de Benelux en het onderscheidend vermogen van dat merk als 'normaal' moet worden aangemerkt, kan niet worden gezegd dat op basis van de in rov. 24 in de rubrieken i) t/m iii) genoemde waren verwarringsgevaar is te duchten. Dit geldt om mutatis mutandis dezelfde redenen ook voor de in de rubrieken iv) en v) genoemde waren alsook voor de in rubriek vi) genoemde waren: paraplu's en parasols zijn alleen in vorm en, in zekere zin, in functie verwant, doch niet in aard of bestemming, en deze waren zijn evenmin complementair of concurrerend

**Impliciet verzoek opposant tot inschrijving voor hooguit een deel van de waren of diensten**

- [Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te schrijven.](#)

Er bestaat evenwel ook een verschil tussen de weigeringsprocedure en de oppositieprocedure. In een verzoek van de deposant aan het Bureau in een weigeringsprocedure om inschrijving voor alle bij dat depot opgegeven waren en diensten hoeft een subsidair verzoek tot inschrijvingen voor een aantal van die waren of diensten niet geïmpliceerd te worden geacht – althans kan het Bureau dit zo beperkt opvatten, hetgeen het kennelijk ook doet – omdat de deposant, die (na kennisgeving van een voornemen van het Bureau tot weigering) meent dat voor een aantal van die waren en diensten in ieder geval inschrijving dient plaats te vinden, op de voet van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE zijn depot dienovereenkomstig kan aanpassen. De opposant in een oppositieprocedure heeft niet een vergelijkbare mogelijkheid tot aanpassing van zijn verzoek. Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te

schrijven. Aangenomen moet worden dat het Bureau het oppositieverzoek van ER.BA ook zo heeft opgevat. Het is aan de beoordeling van het impliciete subsidiaire verzoek van ER.BA echter niet toegekomen omdat het van oordeel was dat van overeenstemmende merken geen sprake was en dat reeds daarom het merk van Melvin voor alle waren ingeschreven diende te worden. Uit het hiervoor overwogene blijkt evenwel dat dit oordeel niet als juist kan worden beschouwd en dat het Bureau zijn beslissing mede op basis van het impliciete subsidiaire verzoek had moeten nemen. Het hof moet daarom dat impliciete subsidiaire verzoek alsnog in aanmerking nemen en is daarom bevoegd om de oppositiebeslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten.

Vindplaatsen: LJN: [BN9781](#)

### Hof Den Haag, 30 maart 2010

(A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en G.J. Heevel)  
GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector handel  
Zaaknummer : 200.044.463/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 maart 2010

inzake

ER.BA MARKET SRL, gevestigd te Porcari (Lucca), Italië, verzoekster, hierna te noemen: ER.BA, advocaat: mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage, tegen

MELVIN PRODUCTIES B.V., gevestigd te Mijdrecht, verweerster, hierna te noemen: Melvin, advocaat: mr. M.C. Kuyvenhoven te Amsterdam.

#### De procedure

Bij op 22 september 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft ER.BA het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 23 juli 2009, waarbij de oppositie van ER.BA tegen de door Melvin aangevraagde inschrijving van het merk ROXSTAR ongegrond is verklaard, te vernietigen en verder te bepalen dat:

-de oppositie gegrond is;

-het Benelux depot van dat merk niet wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld;

-dat Melvin € 1.000,- ter zake van de proceskosten van de oppositie verschuldigd is aan ER.BA, met veroordeling van Melvin in de kosten van deze procedure, uitvoerbaar bij voorraad.

Bij op 17 november 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft Melvin het hof verzocht de beslissing van het Bureau te bevestigen, met veroordeling van ER.BA in de kosten van de procedure, uitvoerbaar bij voorraad. Vervolgens hebben beide partijen nog stukken aan het hof gestuurd. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 januari 2010, waarbij door Melvin nog een actuele kostenspecificatie is overgelegd. Beide partijen hebben hun standpunten doen

toelichten door hun advocaten die zich daarbij hebben bediend van pleitnotities.

#### Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a. ER.BA is rechthebbende op de internationale inschrijving nr. 824342 voor het woordmerk ROX voor de volgende waren (in vertaling):

Kl 18: Paraplu's

Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet in edele metalen, noch daarmee bedekt); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd pense-len); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

Kl 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, met uitzondering van handschoenen en niergordels. Dit merk is op 15 december 2006 ingeschreven voor de Benelux.

b. Melvin heeft op 5 juni 2007 het woordmerk ROXSTAR voor de Benelux gedeponed (depotnummer 1136575) voor de volgende waren en diensten

Kl 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik; aftershave en parfums.

Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hiermee vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijoutherieen, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.

Kl 24 Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.

Kl 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, en verder nog voor waren en diensten uit de klassen 9, 16, 35 en 41.

c. Op 30 augustus 2007 heeft ER.BA oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR. De oppositie is gebaseerd op haar eerdere inschrijving van het woordmerk ROX voor alle waren waarvoor dit merk is ingeschreven en is gericht tegen alle waren uit de klassen 3, 14, 18, 24 en 25 waarvoor ROXSTAR is gedeponed.

d. ER.BA heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierop is namens Melvin gereageerd.

e. Bij beslissing van 23 juli 2009 heeft het Bureau de oppositie ongegrond geacht en beslist dat het Benelux depot van Melvin met nummer 1136575 wordt ingeschreven voor alle daarbij vermelde waren en diensten, met bepaling dat ER.BA op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE juncto artikel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement € 1.000,- aan Melvin verschuldigd is.

2. Bij het hiervoor vermelde verzoekschrift heeft ER.BA beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau.

3. De oppositie van ER.BA is gebaseerd op artikel 2.14 lid 1 BVIE in verbinding met artikel 2.3 sub b BVIE.

4. In artikel 2.14 lid 1 BVIE is bepaald:

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, 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:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b. (...).

Artikel 2.3 BVIE, voorzover van belang, 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: (...)

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.

5. Het Bureau heeft de oppositie ongegrond verklaard op basis van de overweging dat er geen sprake is van overeenstemmende merken. Dit is door het Bureau als volgt toegelicht.

Visuele overeenstemming is er niet omdat ROX uit 3 letters bestaat, en ROXSTAR uit 7 letters. Van auditieve (fonetische) overeenstemming is geen sprake aangezien ROXSTAR wordt uitgesproken als 'Rockstar' en er qua uitspraak derhalve een groot verschil is tussen ROX en ROXSTAR. Nu ROXSTAR verwijst naar 'rockstar' en ROX geen specifieke betekenis heeft, is er ook geen begripsmatige overeenstemming.

De omstandigheid dat het relevante publiek ROXSTAR als een verbastering van 'Rockstar' zal zien brengt met zich:

a) dat dit merk een vaste en duidelijke betekenis heeft die het publiek onmiddellijk kan begrijpen waardoor – naar het hof begrijpt: eventuele - visuele en fonetische overeenkomsten worden geneutraliseerd (HvJEG 12 januari 2006, 'Picasso-Picaro', C-361/04);

b) dat dat publiek ROXSTAR niet als een submerk van ROX zal zien. Nu er geen sprake is van overeenstemmende merken is er geen sprake van mogelijke verwarring bij de consument.

6. Volgens ER.BA bestaat er wel visuele en auditieve overeenstemming tussen beide merken en is er niet een zodanig begripsmatig verschil dat deze overeenstemming geheel wordt ontkracht. In aanmerking nemende dat ten dele sprake is van volstrekt identieke waren, namelijk 'kleding, schoeisel en hoofddeksels' uit klasse 25 en 'paraplu's' uit klasse 18, en verder van soortgelijke waren, is verwarringsgevaar te duchten, aldus ER.BA die er daarbij nog op wijst dat ROXSTAR als een submerk (een variant) van haar ROX-merk kan worden beschouwd.

7. De vraag of verwarringsgevaar bestaat moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name a) de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen de merken, b) de mate van soortgelijkheid van de waren en c) het onderscheidend vermogen dat het oudere merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt heeft. De globale beoordeling veronderstelt een zekere samenhang tussen deze factoren in die zin dat een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren, en omgekeerd, waarbij dan ook weer het onderscheidend vermogen van huis uit en de bekendheid op de markt van het oudere merk dienen te worden betrokken.

8. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te bepalen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan te worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met in aanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren en diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan namelijk variëren naar gelang van de waren of diensten waarom het gaat. Wat de gelijkenis tussen de merken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

9. Om te beginnen zal worden ingegaan op de voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wezenlijke factor of er sprake is van overeenstemming tussen de merken.

10. Het aangevallen merk ROXSTAR omvat het merk ROX. Het woord 'Rox' is voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven niet beschrijvend en heeft voor deze waren en diensten dan ook onderscheidend vermogen. Gelet op de onweersproken stelling van ER.BA onder 22 van haar verzoekschrift, dat 'STAR' een aanprijzende term is, namelijk een kwaliteitsaanduiding, en als zodanig een zwak element is voor, zo begrijpt het hof, alle waren en diensten, moet ROX bovendien als het meest onderscheidende bestanddeel van het merk ROXSTAR worden beschouwd. Indien al kan worden aangenomen dat, zoals Melvin onder 5 van haar pleitnotities heeft aangevoerd, 'STAR' in ROXSTAR het dominerende bestanddeel is omdat het één (!) letter meer heeft dan ROX, dan is dit van zo weinig gewicht dat het bestanddeel ROX, als het meest onderscheidende bestanddeel, de totaalindruk van het merk ROXSTAR in grotere mate bepaalt. Er bestaat door de aanwezigheid van het woord 'Rox' in beide merken dus in visueel opzicht gelijkenis. Aan de andere kant brengt – zoals het Bureau heeft overwogen – het feit dat ROXSTAR uit 7 letters bestaat en ROX uit maar 3 letters, met zich dat, ondanks die gelijkenis, beide merken toch een wat andere totaalindruk

oproepen. Dit kan evenwel niet afdoen aan het bestaan van een zekere visuele gelijkenis tussen de merken.

11. Het hof acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek dat het woord ROXSTAR hoort, dit zal verstaan als 'rockstar'. Het woord 'rockstar' heeft voor dat (deel van dat) publiek een vaste en duidelijke betekenis van in het Nederlands: rockster. Aan het merk ROX zal het publiek geen betekenis toekennen (zie ook rov. 13 hierna). Het zal dit vooral zien als een fantasiebenaming. Dit begripsmatige verschil is zo groot dat het de auditieve gelijkenis die om de rov. 10 genoemde redenen wellicht tussen de merken zou bestaan, grotendeels neutraliseert. De auditieve gelijkenis moet hierom als zwak worden beschouwd. Opgemerkt zij nog dat niet aannemelijk is dat bij visuele waarneming van het merk ROXSTAR bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek de gedachte aan het woord 'Rockstar' zal opkomen. Daarvoor is de 'X' in ROXSTAR te afwijkend van de 'ck' in 'rockstar' en (als bijzondere letter) te bepalend voor het totaalbeeld, althans in visueel opzicht; auditief valt dat verschil niet op.

12. Dat, zoals Melvin nog heeft aangevoerd ten betoeg dat er slechts sprake is van een zeer geringe visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken, het publiek in ROXSTAR een verwijzing zal zien naar [A], en meer in het bijzonder naar haar koosnaam 'Rox' en haar succes als zangeres ('Star'), kan in dit geding niet als feit worden aangenomen. ER.BA heeft immers betwist dat [A] bij het algemeen publiek bekend is. Alleen haar achternaam is volgens ER.BA bij een breed publiek bekend, maar dat komt door haar beroemde vader, [vader van A].

13. Begripsmatig bestaat er geen overeenstemming tussen beide merken. Uit de – betwiste – stellingen van ER.BA onder 22 van haar verzoekschrift, dat het in beide merken voorkomende bestanddeel ROX 'kan worden opgevat' als een afkorting van de meisjesnaam Roxanne en dat ROX 'verwijst c.q. kan verwijzen naar de naam Roxanne' kan onvoldoende worden afgeleid dat de gemiddelde consument bij het woord 'ROX' aan de naam Roxanne zal denken. Het hof acht dit ook niet aannemelijk. Dat zou slechts anders kunnen zijn wanneer de naam Roxanne en 'Rox' als afkorting daarvan een zeer grote algemene bekendheid zouden genieten vergelijkbaar met 'Bea' en 'Beatrix'), maar dat dit zo is, is gesteld noch gebleken.

14. Het voorgaande resumerend: tussen de merken bestaat een zekere visuele gelijkenis, een zwakke(re) auditieve gelijkenis en geen begripsmatige gelijkenis.

15. De volgende voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar relevante factor is het onderscheidend vermogen van het oudere merk ROX van ER.BA.

16. Onder 17 van haar pleitnotities heeft ER.BA betoogd dat haar merk in geen enkel opzicht beschrijvend is en 'derhalve' een groot onderscheidend vermogen heeft. De hierbij gehanteerde redenering die blijkt uit het woord 'derhalve', berust

op een misvatting. Een merk dat in geen enkel opzicht beschrijvend is voor de betrokken waar heeft daarmee nog geen groot, maar slechts een normaal onderscheidend vermogen. Een bepaalde waar kan immers worden aangeduid met een schier oneindig aantal niet-beschrijvende termen of lettercombinaties, en niet valt in te zien waarom de ene volstrekt niet-beschrijvende term/lettercombinatie een grotere onderscheidingskracht zou hebben dan een andere volstrekt niet-beschrijvende term/lettercombinatie. Zonder bekendheid op de markt kan een merk geen groot maar hooguit een normaal onderscheidend vermogen hebben.

Door het HvJEG is dit uitdrukking gebracht in een reeks van arresten, te beginnen met zijn [arrest van 29 september 1998 inzake 'Canon/Cannon', C-39/97](#)), meer in het bijzonder de overwegingen uit dat arrest dat (onderstrepingen door het hof)

- 'de beoordeling (van het verwarringsgevaar) weer afhangt van met name de bekendheid op de markt (punt 17);

- '(h)ieruit volgt, dat er (...) aanleiding kan zijn (...) de inschrijving te weigeren, wanneer (...) het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (punt 19).

17. Het merk 'ROX' is, zoals onder 10 al is vastgesteld, in geen enkel opzicht beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Dit merk heeft van huis uit dus een normaal onderscheidend vermogen.

18. Onder 20 van haar pleitnotities heeft Melvin aangevoerd dat het merk ROX van ER.BA niet wegens bekendheid op de markt onderscheidende kracht heeft verworven. Naar aanleiding hiervan heeft het hof bij gelegenheid van de mondelinge behandeling de advocaat van ER.BA gevraagd of het merk ROX in de Benelux wordt gebruikt. De advocaat van ER.BA heeft hierop geantwoord dat dit haar niet bekend is. Bij deze stand van zaken moet het ervoor worden gehouden dat het merk ROX in de Benelux niet wordt gebruikt. Dit betekent dat er vanuit gegaan moet worden dat dit merk in de Benelux (de relevante markt) geen enkele bekendheid geniet.

19. Onder 2 van haar pleitnotities heeft ER.BA een aantal stellingen betrokken die er op neerkomen dat de vervaltermijn van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE nog niet is verstreken (in de woorden van ER.BA: haar inschrijving is 'nog niet gebruiksplchtig') en dat daarom het niet-gebruik haar niet kan worden tegenwerpen. De vergelijking van de waren dient, aldus ER.BA, te worden gemaakt op basis van de registergegevens. Op zichzelf is het juist dat ER.BA niet gebruiksplchtig is maar hiermee ziet ER.BA wel over het hoofd dat, nu de bekendheid van het oudere merk een in het kader van artikel 2.3. sub b BVIE mee te wegen factor is, de vraag naar het gebruik van haar merk, waarvan de bekendheid immers afhangt, wel degelijk van belang is.

Dit is ook af te leiden uit de overwegingen van het [Benelux Gerechtshof \(BGH\) in, onder meer, zijn arrest van 1 december 2004 inzake 'Postkantoor' \(NJ 2006, 530\)](#) dat:

- 'bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW (thans: artikel 2.11 BVIE) bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (thans: artikel 2.12 BVIE) het BMB en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden'

- 'in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW de rechter (...) rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt (...);'

20. Het onderscheidend vermogen van ROX berust dus uitsluitend op het onderscheidend vermogen dat dit merk van huis uit heeft en dat is een normaal onderscheidend vermogen.

21. Het aangevallen merk ROXSTAR is gedeponeerd voor een aantal waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het oudere merk ROX is ingeschreven, te weten 'paraplu's' uit klasse 18 en 'kleding, schoeisel en hoofddeksels' uit klasse 25. Nu het om identieke waren gaat, moet worden aangenomen dat zij in dezelfde soort verkooppunten worden verkocht, zoals ER.BA ook heeft gesteld onder 8 van haar pleitnotities en in haar repliek bij de mondelinge behandeling. Verder in aanmerking nemende dat a) ROX van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft en b) er sprake is van een zekere visuele overeenstemming tussen beide merken doordat merk ROXSTAR het merk ROX omvat en het bestanddeel 'ROX' in ROXSTAR het meest opvallende bestanddeel daarvan is (zie rov. 10), kan de gemiddelde consument menen dat 'paraplu's, kleding, schoeisel en hoofddeksels' die zijn voorzien van het merk ROX en 'paraplu's, kleding, schoeisel en hoofddeksels' die zijn voorzien van het merk ROXSTAR, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

Omdat beide merken het identieke woord 'ROX' bevatten en onbestreden is dat het bestanddeel 'STAR' door het publiek wordt gezien als een kwaliteitsaanduiding (zie rov. 10) kan de gemiddelde consument meer in het bijzonder menen dat ROXSTAR een submerk/variant van het merk ROX is, zoals ER.BA heeft aangevoerd. Aan het verwarringsgevaar dat derhalve voor deze identieke waren is te duchten, kan niet afdoen dat het merk ROX in de Benelux onbekend is en evenmin het feit dat in auditief opzicht slechts sprake is van een zwakke overeenstemming. Dit wordt als volgt nader toegelicht.

Het merk ROX wordt weliswaar in de Benelux (nog) niet gebruikt, maar dat neemt niet weg dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (dat uiteindelijk een juridische begrip is) uit moet worden gegaan van de veronderstelling dat in dat gebied dat merk wel gebruikt gaat worden. Dit betekent dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder dat veronderstelde gebruik zal plaatsvinden. Zojuist is al overwogen dat, nu het om identieke

waren gaat, moet worden aangenomen dat deze waren in dezelfde soort verkooppunten worden verkocht en bijgevolg dat beide merken in soortgelijke verkooppunten worden gebruikt doordat zij op die waren zijn aangebracht. De consument die op zoek gaat naar deze waren zal op zijn/haar zoektocht daarom met beide merken kunnen worden geconfronteerd. Daarbij zal hij/zij het merk ROX niet zozeer auditief maar vooral visueel waarnemen (het is op de waren aangebracht).

22. In de procedure voor het Bureau heeft Melvin nog aangevoerd dat het publiek dat kleding koopt, 'zich zeer bewust is van het feit welk merk zij koopt' (laatste blz. van haar argumentatie tegen de oppositie). Zoals onder 8 is overwogen is het aandachtsniveau bij de aankoop een bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te betrekken factor. De betekenis hiervan is dat, naarmate het aandachtsniveau hoger is, de gemiddelde consument eerder de verschillen tussen de merken zal constateren en dat dan minder snel verwarringsgevaar is te duchten. Indien het zo zou zijn het aandachtsniveau van de consument bij de aanschaf van kleding tamelijk hoog is, dan kan Melvin hieraan evenwel geen argument in haar voordeel ontleenen. Ook bij grote oplettendheid is immers geen verschil te zien tussen het bestanddeel 'ROX' in het merk ROXSTAR en het merk ROX. De stelling van Melvin in haar dupliek bij de mondelinge behandeling, dat, kort gezegd, haar merk ROXSTAR zich, anders dan ROX, richt op een jeugdig publiek, kan haar niet baten nu dit niet uit haar depot blijkt en feitelijke stellingen die er, zoals deze stelling, op neerkomen dat het depot beperkt moet worden gelezen niet in aanmerking kunnen worden genomen (zie het [arrest van het BGH van 29 juni 2006 inzake 'Europolis', BIE 2007, 35](#), met name rov. 13 daarvan). Bovendien gaat het hierbij om een omstandigheid die geen vast gegeven vormt, zodat ook om die reden daarmee bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar geen rekening kan worden gehouden; Melvin kan op ieder moment voor een andere doelgroep kleding onder haar merk op de markt brengen of een derde een licentie geven om dat te doen.

23. Voorzover ROXSTAR is gedeponeerd voor 'paraplu's' uit klasse 18 en 'kleding, schoeisel en hoofddeksels' uit klasse 25 is, zo volgt uit het voorgaande, sprake van verwarringsgevaar, zodat het Bureau in zoverre de oppositie ten onrechte ongegrond heeft verklaard.

24. ER.BA heeft verder aangevoerd dat:

- i) aan de waren uit klasse 25 (kortweg: kleding) van ROX soortgelijk zijn de 'uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers en wandelstokken' uit klasse 18 van ROXSTAR;
- ii) aan de waren uit klasse 25 (kleding) van ROX soortgelijk zijn de waren uit klasse 3 van ROXSTAR, kort gezegd: cosmetica en parfum;

iii) aan de waren uit klasse 25 (kleding) van ROX soortgelijk zijn de waren uit klasse 14 van ROXSTAR, kort gezegd: sieraden en accessoires;

iv) aan de waren uit klasse 21 van ROX (kortweg: keukenspullen) soortgelijk zijn de waren uit klasse 24 van ROXSTAR, kort gezegd: dekens, tafellakens en textielproducten;

v) aan de 'paraplu's' uit klasse 18 van ROX soortgelijk zijn 'uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers en wandelstokken' uit klasse 18 van ROXSTAR;

vi) aan de 'paraplu's' uit klasse 18 van ROX soortgelijk zijn de parasols uit klasse 18 van ROXSTAR.

Het hof zal de categorieën i) t/m vi) nu nader bespreken.

25. De soortgelijkheid uit de categorieën i) t/m iii) wordt door ER.BA gezien in het feit dat de desbetreffende waren waarvoor ROXSTAR is gedeponereerd (lederwaren, cosmetica en sieraden) complementair zijn aan de desbetreffende waren waarvoor haar merk ROX is verleend (kleding). ER.BA stelt daartoe, zakelijk weergegeven, dat de consument zijn/haar lederwaren (zoals handtassen), cosmetica en sieraden graag laat aansluiten op zijn/haar kleding. Het hof overweegt dat deze stelling mogelijk opgaat bij consumenten van bekende(re) merkkleding, doch dat zij niet zonder meer geldt voor de gemiddelde consument van die waren. Eventuele afstemming in kleur of bijpassendheid bij het gebruik is in merkenrechtelijk opzicht niet relevant, terwijl niet kan worden gezegd dat de gemiddelde consument zich bij de aankoop door die afstemming zal laten leiden. Dat zal soms het geval zijn, maar vaak ook niet. Er is derhalve hooguit sprake van een betrekkelijk geringe complementariteit. Ook anderszins is de verwantschap tussen enerzijds lederwaren, cosmetica en sieraden en anderzijds kleding beperkt. De soortgelijkheid tussen deze waren moet dan ook als gering worden aangemerkt.

26. In dit verband dient verder te worden stilgestaan bij de stelling van ER.BA dat lederwaren, cosmetica, sieraden en kleding 'ook veelal', 'steeds vaker' via dezelfde verkooppunten worden verkocht, welke stelling kennelijk strekt ten betooge dat, ook al gaat het niet om identieke waren, het verwarringsgevaar toch groter is. Dit betoog faalt evenwel aangezien, zoals ook uit de zojuist geciteerde woorden van ER.BA naar voren komt, het nog steeds de normale situatie is dat deze waren via afzonderlijke verkooppunten, al dan niet via het 'shop-in-shop'-systeem in warenhuizen, worden verkocht.

27. Nu hiervoor is overwogen dat er sprake is van niet al te grote soortgelijkheid van de waren en onder 14 is vastgesteld dat er niet méér dan een zekere visuele, en een zwakke(re) auditieve gelijkenis tussen dit merk ROX en het aangevallen merk ROXSTAR bestaat, terwijl het merk ROX onbekend is in de Benelux en het onderscheidend vermogen van dat merk als 'normaal' moet worden aangemerkt, kan niet worden gezegd dat op basis van de in rov. 24 in de

rubrieken i) t/m iii) genoemde waren verwarringsgevaar is te duchten. Dit geldt om mutatis mutandis dezelfde redenen ook voor de in de rubrieken iv) en v) genoemde waren alsook voor de in rubriek vi) genoemde waren: paraplu's en parasols zijn alleen in vorm en, in zekere zin, in functie verwant, doch niet in aard of bestemming, en deze waren zijn evenmin complementair of concurrerend.

28. Voorzover ROXSTAR is gedeponereerd voor de waren uit de klassen 3, 14, 18 (behalve met betrekking tot paraplu's) en 24 heeft het Bureau de oppositie dus terecht ongegrond verklaard.

29. De slotsom luidt dat het verzoek van ER.BA tot vernietiging van de beslissing van het Bureau deels wel en deels niet toewijsbaar is. Derhalve is geen plaats voor een kostenverwijzing als bedoeld in artikel 2.16 BVIE en evenmin voor een proceskostenveroordeling in deze beroepsprocedure. De kosten daarvan zullen worden gecompenseerd als in het dictum te vermelden.

30. Het hof merkt ten slotte nog het volgende op. Blijkens het [arrest van het BGH van 15 december 2003 inzake 'Langs Vlaamse Wegen'](#) (NJ 2004, 347), zoals verstaan in het [arrest van de HR van 17 maart 2006 inzake 'Erotisch Huishoudtextiel'](#) (NJ 2006, 532) en het al eerder genoemde [arrest van het BGH inzake 'Europolis'](#), staat het de hoven te Brussel, 's-Gravenhage en Luxemburg niet vrij om hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de deposant een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan in een door de deposant aan gespannen beroepsprocedure tegen de weigering van het Bureau om zijn merk in te schrijven (artikel 6ter BMW (oud)/2.12 BVIE). De achtergrond van deze rechtspraak is dat genoemde hoven bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het Bureau een depot in te schrijven en derhalve alleen kunnen oordelen of het Bureau al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, hetgeen inhoudt dat die hoven alleen maar die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het Bureau heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die gerechtelijke instanties geen acht kunnen slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die, zoals een gedeeltelijke inschrijving, buiten de beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd.

In een oppositieprocedure ingevolge artikel 6septies BMW (oud)/2.17 BVIE geldt eveneens dat de genoemde hoven alleen die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen, zo blijkt uit het [arrest van het BGH van 26 juni 2009 inzake 'Koyo/Kayo'](#) (BIE 2009, nr. 73).

Er bestaat evenwel ook een verschil tussen de weigeringsprocedure en de oppositieprocedure. In een verzoek van de deposant aan het Bureau in een weigeringsprocedure om inschrijving voor alle bij dat depot opgegeven waren en diensten hoeft een subsi-

diair verzoek tot inschrijvingen voor een aantal van die waren of diensten niet geïmpliceerd te worden geacht – althans kan het Bureau dit zo beperkt opvatten, hetgeen het kennelijk ook doet – omdat de deposant, die (na kennisgeving van een voornemen van het Bureau tot weigering) meent dat voor een aantal van die waren en diensten in ieder geval inschrijving dient plaats te vinden, op de voet van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE zijn depot dienovereenkomstig kan aanpassen. De opposant in een oppositieprocedure heeft niet een vergelijkbare mogelijkheid tot aanpassing van zijn verzoek. Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te schrijven. Aangenomen moet worden dat het Bureau het oppositieverzoek van ER.BA ook zo heeft opgevat. Het is aan de beoordeling van het impliciete subsidiaire verzoek van ER.BA echter niet toegekomen omdat het van oordeel was dat van overeenstemmende merken geen sprake was en dat reeds daarom het merk van Melvin voor alle waren ingeschreven diende te worden. Uit het hiervoor overwogene blijkt evenwel dat dit oordeel niet als juist kan worden beschouwd en dat het Bureau zijn beslissing mede op basis van het impliciete subsidiaire verzoek had moeten nemen. Het hof moet daarom dat impliciete subsidiaire verzoek alsnog in aanmerking nemen en is daarom bevoegd om de oppositiebeslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten.

### **Beslissing**

Het hof

- vernietigt de beslissing in oppositie van het Bureau van 23 juli 2009 voorzover daarbij de oppositie tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR voor de volgende waren ongegrond is verklaard: Kl 18 paraplu's. Kl 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, en voorzover daarbij is bepaald dat ER.BA op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE juncto artikel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement €1.000,- aan Melvin verschuldigd is;

- bepaalt dat oppositie van ER.BA gegrond is voorzover gericht tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR voor de volgende waren:

Kl 18 paraplu's.

Kl 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, en bepaalt dat het depot van het merk ROXSTAR (met depotnummer 1136575) voor deze waren niet wordt ingeschreven;

- wijst het verzoek van ER.BA voor het overige af;

-bepaalt dat geen verwijzing in de kosten van de oppositieprocedure voor het Bureau plaatsvindt;

-compenseert de kosten van de procedure in beroep in oppositie aldus dat ieder de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en G.J. Heevel en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010 in aanwezigheid van de griffier.