



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20001874

van 23 juli 2009

- Opposant:** **ER.BA. Market S.r.l.**
Via G. Puccini, 1706
55016 PORCARI (Lucca)
Italië
- Gemachtigde:** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht:** ROX (Internationale inschrijving 824342)

tegen
- Verweerder:** **Melvin Producties B.V.**
Communicatieweg 9-v
3641 SG Mijdrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**
Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland
- Betwiste merk:** ROXSTAR (Benelux depot 1136575)

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

1. Op 5 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ROXSTAR ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35 en 41. De aanvraag is onder nummer 1136575 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 8 juni 2007.
2. Op 30 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 824342 van het woordmerk ROX ingediend op 15 december 2006 voor waren in de klassen 18, 21 en 25.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 3, 14, 18, 24 en 25 van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 september 2007. Aangezien de internationale inschrijving bij het indienen van de oppositie nog niet was ingeschreven in de Benelux werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 14 februari 2008 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") het einde van de ambtshalve opschorting aan partijen medegedeeld. Immers was het ingeroepen recht op 6 december 2007 ingeschreven.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 april 2008. Dit werd door het Bureau op 21 april 2008 bevestigd, waarbij opposant een termijn is gegeven tot en met 21 juni 2008 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.
10. Op 13 juni 2008 diende de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in. Deze zijn door het Bureau op 23 juni 2008 aan verweerder gezonden, waarbij deze laatste een termijn tot en met 23 augustus 2008 kreeg om hierop te reageren.
11. Verweerder heeft op 21 augustus 2008 gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 1 september 2008.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant stelt dat het woord ROX geen betekenis heeft in relatie tot de waren en het daardoor een hoog onderscheidend vermogen heeft. Hij verwijst tevens naar een oppositiebeslissing van het BHIM om dit argument kracht bij te zetten.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, meent opposant dat er sprake is van overeenstemming. Zo wordt het ingeroepen recht volledig hernomen in het bestreden teken en vormt het daarin het dominerende bestanddeel. Het tweede gedeelte van het bestreden teken is volgens opposant zwak onderscheidend aangezien het een beschrijvend karakter heeft. Bovendien wordt het element "STAR" volgens hem veelvuldig gebruikt in combinatie met een ander component in merknamen ter onderstreping van een bepaalde kwaliteit of om aan te geven dat het om iets bijzonders gaat. De daaruit volgende visuele en fonetische overeenstemming wordt niet teniet gedaan door de aan- of afwezigheid van begripsmatige overeenstemming, aldus nog opposant.

17. Met betrekking tot de waren in klasse 18 en 25 stelt opposant dat deze identiek zijn. De overige waren waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens hem complementair of op zijn minst soortgelijk te achten aan de ingeschreven waren van het ingeroepen recht. Immers, veel ondernemingen uit de modesector, de schoenenbranche of de accessoiresector verlenen een licentie op hun merken aan derden voor de productie en verkoop van parfumerieartikelen en vice versa. Opposant voegt een aantal voorbeelden van merken bij.

18. Verder argumenteert opposant nog dat de gemiddelde consument in casu de algemene consument is en dat het visuele aspect een belangrijke rol zal spelen.

19. Opposant is van mening dat het voor de hand ligt dat het relevante publiek kan denken dat het teken een submerk of variant is van het merk. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant dat ROX het dominerende bestanddeel zou zijn. Het relevante publiek zal volgens verweerder zijn teken als een geheel zien, aangezien ROXSTAR een verbastering is van het Engelse woord "ROCKSTAR".

21. Verweerder legt uit dat de keuze voor het teken ROXSTAR komt van het woord rockstar, waarin het element rock vervangen is door het eerste deel van de voornaam Roxanne. Door de grote bekendheid van Roxanne Hazes, ook wel bekend onder de naam ROXSTAR, onder het in aanmerking komend publiek, is er naar mening van verweerder geen begripsmatige overeenstemming.

22. Verder stelt verweerder dat er van visuele en fonetische overeenstemming geen sprake kan zijn en dat de eventuele overeenkomsten geneutraliseerd kunnen worden door de begripsmatige betekenis van ROXSTAR, als verbastering voor rockster. Er is dan ook volgens hem geen sprake van overeenstemmende tekens.

23. Met betrekking tot de waren, wijst verweerder er in eerste instantie op dat er een "partial cancellation" heeft plaatsgevonden, waardoor er een deel van klasse 18 en 25 van het ingeroepen recht is geschrapt.

24. Verweerder deelt de mening van opposant dat de waren in klasse 25 identiek zijn. Wat betreft de waren in klasse 18, is verweerder van mening dat deze – met uitzondering van de paraplu's en parasols – niet soortgelijk kunnen worden geacht. Om die reden is verweerder eventueel bereid om de waren "paraplu's en parasols" in klasse 18 te schrappen. De overige waren van het depot zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het merk.

25. Het argument van opposant met betrekking tot licenties (zie supra, 17) is volgens verweerder totaal niet relevant.

26. Het in aanmerking komend publiek is naar mening van verweerder het publiek dat bijvoorbeeld kleding koopt. Dit publiek is zich zeer bewust van welk merk zij producten koopt, aldus verweerder.

27. Derhalve verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, zijn depot in te schrijven, eventueel met uitzondering van parasols en paraplu's in klasse 18, en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

29. 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."

30. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

31. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ROX | ROXSTAR |

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van drie letters, ROX.

35. Het bestreden teken is ook een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zeven letters, ROXSTAR.

36. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ondanks de drie identieke letters aan het begin van merk en teken, kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat het bestreden teken – in tegenstelling tot het ingeroepen recht – er nog vier extra heeft en dus visueel minstens dubbel zo lang is.

37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken slechts in geringe mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht heeft één lettergreep [ˈræks], terwijl het bestreden teken er twee [ˈræks - stār] heeft. De eerste lettergreep [ˈræks] is identiek aan het ingeroepen recht. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald), maar ook hier geldt dat het bestreden teken auditief dubbel zo lang is en dit tweede deel een merkbare indruk achterlaat op de auditieve totaalindruk van het teken.

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeenstemt.

Begripsmatige vergelijking

40. Het argument van verweerder dat het eerste deel in het teken afgeleid is van de voornaam Roxanne (zie supra, 21) is in het kader van de beoordeling van deze oppositie niet relevant. Het Bureau dient immers de tekens te vergelijken, zoals gedeponeerd en ingeschreven. Met een betekenis die niet voor het relevante in aanmerking komend Benelux publiek voldoende kenbaar is of vaststaat, kan dan ook geen rekening worden gehouden.

41. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

42. Het relevante Benelux publiek dat geconfronteerd wordt met het bestreden teken, zal dit onmiddellijk opvatten als een verwijzing naar het Engelse woord “rockstar” (in het Nederlands rockster). De enigszins afwijkende schrijfwijze kan er niet voor zorgen dat aan het teken niet een dergelijke betekenis zal worden toegedicht.

43. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens begripsmatig verschillen. Immers heeft het ingeroepen recht geen betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek, terwijl het bestreden teken dat wel heeft.

44. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, 14 oktober 2003, BASS; arrest GEA, 3 maart 2004, ZIRH; arrest HvJEG, 12 januari 2006, Picasso-Picaro). Gezien de slechts geringe mate van overeenstemming op

visueel en auditief vlak en de betekenis die het relevante publiek aan het teken zal toekennen, is er in casu sprake van neutralisering. De begripsmatige betekenis van het bestreden teken zorgt er voor dat de geringe overeenstemmingen worden geneutraliseerd.

Conclusie

45. In hun totaliteit genomen, stemmen de tekens op visueel en auditief vlak slechts in geringe mate overeen. Begripsmatig zal het relevante publiek een betekenis toedichten aan het bestreden teken, terwijl dit voor het ingeroepen recht niet het geval is. In casu is er hierdoor sprake van neutralisering.

Vergelijking van de waren

46. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Immers kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet identiek, dan wel minstens overeenstemmend zijn.

47. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch nog de waren in kwestie vermeld.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| | KI 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik; aftershave en parfums. |
| | KI 14 Edele metalen of hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten. |
| CI 18 Parapluies <i>KI 18 Paraplu's.</i> | KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken. |
| CI 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. <i>KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet in edele metalen, noch daarmee bedekt); kammen en sponzen; borstels</i> | |

| | |
|---|---|
| <i>(uitgezonderd penselen); 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.</i> | |
| | KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens. |
| CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception de gants et ceintures protège-reins. <i>KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, met uitzondering van handschoenen en niergordels.</i> | KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels. |
| <i>N.B. De oorspronkelijke taal van deze internationale inschrijving is niet het Nederlands. Deze vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i> | |

A.2. Conclusie

48. In hun totaliteit genomen, stemmen de tekens op visueel en auditief vlak slechts in geringe mate overeen. Begripsmatig zal het relevante publiek een betekenis toedichten aan het bestreden teken, terwijl dit voor het ingeroepen recht niet het geval is. In casu is er hierdoor sprake van neutralisering van de geringe visuele en auditieve overeenstemming.

49. Aangezien er hierdoor geen sprake is van overeenstemmende tekens, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en is er geen sprake van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

50. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. De oppositie met nummer 2001874 niet gegrond is.

52. Het Benelux depot met nummer 1136575 ingeschreven wordt voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, alsook de waren waartegen de oppositie wel was gericht.

53. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 juli 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart