

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.314.997/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/591073 / HA ZA 20-361

Arrest van 20 juni 2023

in de zaak van

MEXX INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd in Drunen, gemeente Heusden,
appellante,
advocaat: mr. C.M. van den Reek, kantoorhoudend in Breda,

tegen

1. C&S DESIGNS B.V.,
gevestigd in Barendrecht,
2. G-MAXX B.V.,
gevestigd in Barendrecht,
verweersters,
advocaat: mr. N.A. Winthagen, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Mexx International en C&S Designs c.s.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Het gaat in deze zaak over de vraag of het teken G-Maxx (dan wel G-maxx of g-maxx) inbreuk maakt op het woordmerk MEXX en andere merken van Mexx International.
- 1.2 De rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk. Het hof is het daarmee eens.


2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 21 juni 2022, waarmee Mexx International in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 maart 2022;
 - de memorie van grieven van Mexx International, met bijlagen;
 - de memorie van antwoord van C&S Designs c.s., met bijlagen;
 - de bijlagen EP 92- 111 van Mexx International en de bijlagen 35A en 36 van C&S Designs c.s., die ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling

zijn overgelegd.

- 2.2 Op 9 mei 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Het modemerken Mexx is in 1986 opgericht door de Nederlandse ondernemer Rattan Chadha. Mexx is uitgegroeid tot een internationaal merk in dames-, heren- en kinderkleding en modeaccessoires met verkooppunten in meer dan vijftig verschillende landen. In 2001 heeft Chadha zijn aandelen in Mexx verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Liz Claiborne Inc., dat de aandelen in 2011 weer heeft verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Gores Group.
- 3.2 Sinds 2008 kampte Mexx met teruglopende verkoopresultaten en heeft het verkooppunten moeten sluiten. In maart 2014 is de Mexx-webshop gesloten. Op 4 december 2014 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken van de kernvennootschappen van de Mexx-groep. Eind januari 2015 heeft de curator onderdelen uit de failliete boedel (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) verkocht aan het Turkse kleding- en retailbedrijf Eroglu Holding (hierna: Eroglu). In april 2017 maakte Eroglu bekend op zoek te zijn naar een nieuwe investeerder of koper voor de Mexx-merken.
- 3.3 Op 22 juni 2017 is Mexx International opgericht, met als doelomschrijving "het verkrijgen, exploiteren van intellectuele rechten op de merknaam Mexx en daaraan gelieerde merkenrechten". Op 12 juli 2017 heeft Mexx International alle intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen met betrekking tot Mexx gekocht van Eroglu (c.q. de aan haar gelieerde partijen), waaronder de hierna genoemde Benelux- en Uniemerken.
- 3.4 Mexx International is daarmee houdster van onder meer de volgende merkregistraties, die hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als 'de Mexx-merken':
- het op 1 juni 1986 onder nummer 0412693 ingeschreven Benelux-woordmerk 'MEXX';
 - het hierna weergegeven op 1 september 1986 onder nummer 0415555 ingeschreven Benelux woord-/beeldmerk:
- 

The logo consists of the word 'MEXX' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.
- het op 18 april 2005 onder nummer 004316964 ingeschreven Uniewoordmerk 'MEXX';
 - het hierna weergegeven op 29 juni 2012 onder nummer 010493071 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk:



De Mexx-merken zijn onder meer ingeschreven voor waren in klasse 25, dat ziet op kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.

- 3.5 Mexx International verkoopt sinds maart 2018 (onder andere via haar website www.mexx.com) dames-, heren- en kinderkleding, schoenen en accessoires. Mexx International heeft een fysieke Mexx-winkel in Nieuwegein gehad, maar die is sinds april 2020 gesloten. In 2022 heeft zij een conceptstore in Utrecht geopend.
- 3.6 C&S Designs is op 17 juni 2004 opgericht door Steven Zheng. De algemeen directeur van C&S Designs is Jinxiao Zheng. C&S Designs houdt zich bezig met de productie en (groot)handel in kleding en modeaccessoires. Het is een familiebedrijf en zij voert verschillende merken, waarvan de namen naar leden van de familie verwijzen.
- 3.7 C&S Designs is houdster van het op 12 mei 2016 onder nummer 014825021 ingeschreven Uniewoordmerk 'G-MAXX' (hierna: het G-MAXX-merk). Ook dit merk is geregistreerd voor waren in onder meer klasse 25.
- 3.8 Op 15 december 2015 heeft Jinxiao Zheng G-maxx B.V. (hierna: G-maxx) opgericht. G-maxx is op hetzelfde adres gevestigd als C&S Designs. G-maxx brengt sinds 2015 dameskleding op de markt onder het G-MAXX-merk. Zij levert deze dameskleding direct aan consumenten via haar webshop (www.g-maxx.nl en www.g-maxx.eu) en aan bedrijven, die het via meer dan 200 (fysieke en online) verkooppunten in Nederland aanbieden. Naast haar websites maakt G-maxx gebruik van sociale media accounts. Hieronder is een aantal afbeeldingen weergegeven van de manier waarop G-maxx het G-MAXX-merk gebruikt:

G-maxx





- 3.9 Bij brieven van 3 juli 2019 heeft Mexx International C&S Designs c.s. gesommeerd inbreuk op de Mexx-merken te staken. C&S Designs c.s. heeft bestreden inbreuk te maken op de Mexx-merken. Mexx International heeft uiteindelijk bij e-mail van 25 februari 2020 aangekondigd dat onderhavige procedure zou worden opgestart.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Mexx International heeft C&S Designs c.s. gedagvaard en gevorderd, samengevat:
- a) C&S Designs c.s. te bevelen om iedere inbreuk in de Europese Unie op de Mexx-merken te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van kleding onder de naam G-maxx, alsmede de registratie en/of gebruik van enige domeinnaam en/of de exploitatie van enige website en/of vorm van sociale media, waarbij (op onrechtmatige wijze) gebruik wordt gemaakt van de Mexx-merken;
 - b) G-maxx te bevelen om inbreukmakende tekens op de websites met de domeinnamen www.g-maxx.nl en www.gmaxx.eu te verwijderen en om haar domeinnamen door te (laten) halen,
 - c) G-maxx te bevelen om schriftelijke opgave te doen van de namen en adressen van de rechtspersonen aan wie G-maxx of aan haar gelieerde ondernemingen sinds 24 november 2015 producten met ongeoorloofde gebruikmaking van de inbreukmakende tekens hebben verkocht en/of geleverd, inclusief geleverde aantallen, inkooprijzen, verkoopprijzen en data van de uitlevering;
 - d) C&S Designs te bevelen om schriftelijke opgave te doen van de rechtspersonen aan wie sinds 24 november 2015 een licentie is verstrekt voor het gebruik van het G-MAXX-merk, inclusief de door die licentiehouders te betalen royalty's;

-
- e) C&S Designs c.s. te veroordelen aan haar afnemers en licentiehouders een aangetekende brief te sturen;
- f) te bepalen dat C&S Designs c.s. een dwangsom zal verbeuren bij het niet of niet tijdig voldoen aan de hiervoor genoemde bevelen;
- g) C&S Designs c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door Mexx International geleden schade, nader op te maken bij staat;
- h) C&S Designs c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met rente en nakosten.
- 4.2 Mexx International heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat C&S Designs c.s. inbreuk maakt op haar Mexx-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b, c en/of d BVIE.
- De sub b-inbreuk zou er - kort gezegd - in bestaan dat C&S Designs c.s. gebruik maakt van de tekens G-Maxx en/of G-maxx voor (het aanbieden en verkopen van) dezelfde waren als waarvoor de Mexx-merken zijn ingeschreven, namelijk kleding, welke tekens zodanig overeenstemmen met de Mexx-merken dat, mede in aanmerking genomen het grote onderscheidende vermogen van de Mexx-merken vanwege de bekendheid ervan op de markt, bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.
- Subsidiar heeft zij een beroep gedaan op de sub c-inbreuk. Daartoe heeft zij gesteld dat het merk MEXX een bekend merk is in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE.
- Mexx International voert verder aan dat sprake is van een sub d-inbreuk. C&S Designs c.s. heeft de domeinnamen www.g-maxx.nl en www.maxx.eu geregistreerd en houdt die geregistreerd, althans gebruikt die domeinnamen, waardoor, zonder geldige reden, voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Mexx-merken.
- Door de merkinbreuk lijdt Mexx International schade, die C&S Designs c.s. dient te vergoeden, aldus Mexx International.
- 4.3 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en Mexx International in de kosten veroordeeld.

5. Vordering in hoger beroep

- 5.1 Mexx International is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende bezwaren/grievens tegen het vonnis aangevoerd. Mexx International vordert hetzelfde als bij de rechtbank. Daarnaast vordert zij hoofdelijke veroordeling van C&S Designs c.s. tot terugbetaling van hetgeen zij ter uitvoering van het vonnis aan C&S Designs c.s. heeft voldaan en hoofdelijke veroordeling tot betaling van de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
- 5.2 De grieven zien op de feitenvaststelling (grief 1), de overwegingen met betrekking tot het aandachtsniveau van het publiek (grief 2), de mate van visuele overeenstemming (grief 3), de mate van fonetische overeenstemming (grief 4), de overeenstemming tussen merk en teken (grief 5), de bekendheid van het merk (grief 6 en 7), het verwarringsgevaar (grief 8 en 9), ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of

reputatie (grief 10) en de proceskostenveroordeling (grief 11).

6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 Het hof heeft de feiten zelfstandig vastgesteld. Tot vernietiging van het vonnis kan dit niet leiden zodat Mexx International bij verdere bespreking van grief 1 geen belang heeft.

Sub c-merkinbreuk?

Bekende merken?

- 6.2 Mexx International heeft zich in hoger beroep primair op het standpunt gesteld dat de Mexx-merken bekende merken zijn in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE en dat sprake is van merkinbreuk zoals bedoeld in die bepalingen. Volgens Mexx International moet de bekendheid *ex nunc* worden beoordeeld. Zij heeft stukken overgelegd waaruit volgens haar die bekendheid volgt. Verder stelt Mexx International zich op het standpunt dat voor een geslaagd beroep op de sub c grond slechts nodig is dat het publiek een verband legt tussen de merken en de tekens. Voor het bestaan van een verband is voldoende dat het teken het merk in gedachten roept. Hoe bekender het merk, des te eerder het publiek een relevant verband zal leggen en des te eerder ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- 6.3 Volgens C&S Designs c.s. moet de bekendheid *ex tunc* worden beoordeeld. C&S Designs c.s. betwist bovendien dat de Mexx-merken (nog steeds) bekendheid genieten.
- 6.4 Het hof is van oordeel dat de vraag of de bekendheid *ex tunc* of *ex nunc* moet worden beoordeeld in het midden kan blijven. Datzelfde geldt voor de vraag of de Mexx-merken in een aanmerkelijk deel van de EU, respectievelijk de Benelux bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door de merken aangeduide waren bestemd zijn. Ook als – veronderstellenderwijs - zou worden aangenomen dat de Mexx-merken in de gehele periode van 2015 tot en met 2023 bekendheid hebben genoten in de EU/Benelux, is dat nog niet voldoende voor een geslaagd beroep op artikel 9, tweede lid, sub c UMVo/ artikel 2.20, tweede lid, sub c BVIE. Voor het aannemen van merkinbreuk is ingevolge die bepalingen immers ten eerste vereist dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken, in die zin dat het teken het (oudere) merk in gedachten oproept. Dat enkele verband is echter onvoldoende. Het moet gaan om zodanig verband dat door het gebruik van het teken in het economische verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (aanhaken) of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (verwatering) of de reputatie (afbreken) van het merk.

i) ongerechtvaardigd voordeel trekken?

- 6.5 Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU¹ trekt iemand ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wanneer hij door het gebruik van een met het bekend merk overeenstemmend teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de

¹ HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*).

commerciële inspanning die de merkhouders heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

- 6.6 Mexx International heeft in dit verband enkel gesteld dat G-maxx door het gebruik van een naam die zoveel op de (bekende) Mexx-merken lijkt, G-maxx ongetwijfeld kopers van Mexx trekt en dat G-maxx nauwelijks marketinginspanningen hoeft te verrichten omdat zij mee kan liften op de bekendheid van de Mexx-merken. C&S Designs c.s. heeft dat gemotiveerd betwist. Zij heeft aangevoerd dat op het moment van aanvang van het gebruik van het teken (op de valreep van 2016) het concern van Mexx al ruim een jaar failliet was. C&S Designs c.s. was er niet van op de hoogte (en kon dat ook niet zijn) dat er nog op beperkte schaal kleding onder de MEXX-merken werd verkocht. Er waren geen nieuwe collecties, er was geen marktaandeel en de webshop was gesloten. Het merkonderzoek voorafgaand aan het depot van het G-MAXX-merk heeft geen signalering opgeleverd van de MEXX-merken. C&S Designs c.s. is daarom destijds volledig te goeder trouw gestart met het gebruik van haar G-maxx teken, waarvan de oorsprong ligt in de eigen familiewaarden van C&S Designs c.s., zo voert nog steeds C&S Designs c.s. aan.
- 6.7 Naar het oordeel van het hof ligt het niet voor de hand dat kan worden geprofiteerd van de aantrekkingskracht of reputatie van een kledingmerk dat bij aanvang van het gebruik van het eigen teken (2016) al acht jaar (sinds 2008) met teruglopende verkoopresultaten kampt en twee jaar eerder (2014) zijn webshop heeft moeten sluiten en daarna failliet is gegaan. Mexx International heeft ook niet aangevoerd dat het merkonderzoek dat C&S Designs c.s. voorafgaand aan het depot van het G-MAXX-merk heeft laten verrichten en geen signalering heeft opgeleverd van de MEXX-merken, ondeugdelijk was. Dat Mexx International sinds 2017/2018 probeert om de Mexx-merken nieuw leven in te blazen maakt een en ander niet anders: op dat moment was G-maxx namelijk al met haar eigen kledinglijn begonnen, onder het G-MAXX-merk, waardoor geen sprake kan zijn van aanhaken bij enige hernieuwde bekendheid. Het had dan ook op de weg van Mexx International gelegen om nader te stellen en te onderbouwen dat en waarom C&S Designs c.s. – ondanks voornoemde omstandigheden – toch ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de bekendheid van de Mexx-merken. Nu zij dat niet heeft gedaan, kan het hof niet tot de conclusie komen dat C&S Designs c.s. de opzet heeft gehad om mee te liften op de bekendheid van de Mexx-merken.

ii) afbreuk aan onderscheidend vermogen?

- 6.8 Van afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (verwatering) is volgens het Hof van Justitie EU² sprake zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de merkhouders, doordat het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. Aangetoond moet worden dat het economische gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd als gevolg van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit in de toekomst wijzigt.

² HvJ EU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (*Intel/Intelmark*).

- 6.9 Mexx International heeft in dat verband betoogd dat doordat de merken en de tekens met elkaar worden geassocieerd en verward, het onderscheidend vermogen van de Mexx-merken verwatert. C&S Designs c.s. heeft daar tegenover gezet dat de Mexx-merken en de tekens al jarenlang feitelijk naast elkaar bestaan waaruit blijkt dat het niet alleen redelijkerwijs te verwachten valt, maar ook daadwerkelijk al is gebleken dat C&S Designs c.s. met het gebruik van het teken geen afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van de Mexx-merken.
- 6.10 Het hof is van oordeel dat, gelet op de gemotiveerde betwisting door C&S Designs c.s., het op de weg van Mexx International had gelegen om haar standpunt nader te onderbouwen. De enkele stelling dat een verband zal worden gelegd omdat de Mexx-merken bij 63% van de ondervraagden bekend zouden zijn en dat dus ook kan worden aangenomen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken is daarvoor onvoldoende. Op de vraag of het economische gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd als gevolg van het gebruik van de tekens, zoals vereist voor het aannemen van verwatering, is Mexx International in het geheel niet ingegaan. Daar komt nog bij dat als onweersproken vast staat dat diverse modemerken de elementen XX in hun merk hebben opgenomen, zodat niet aannemelijk is dat het onderscheidend vermogen van de Mexx-merken zou zijn verwaterd door het gebruik van het teken G-Maxx/G-maxx.
- 6.11 Mexx International heeft niet gesteld dat C&S Designs c.s. met het gebruik van haar tekens iii) afbreuk doet aan de reputatie van de Mexx-merken. Gelet op het voorgaande zijn de vorderingen van Mexx International niet toewijsbaar voor zover zij zijn gegrond op artikel 9, tweede lid, sub c UMVo en/of artikel 2.20, tweede lid, sub c BVIE.

Sub d-merkinbreuk?

- 6.12 De sub d-inbreuk ziet op het gebruik van een teken anders dan voor waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- 6.13 Omdat het hof hiervoor heeft overwogen dat niet is komen vast te staan dat door C&S Designs c.s. ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, kunnen de vorderingen ook op deze grondslag niet slagen.

Sub b-merkinbreuk ?

- 6.14 Van sub b-inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het

onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Verwarringsgevaar veronderstelt echter wel dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren. Deze twee factoren vormen cumulatieve voorwaarden. Als er helemaal geen sprake is van overeenstemming (of (soort)gelijke waren) kan worden afgezien van de globale beoordeling in fase 2. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten³.

Aandachtsniveau relevante publiek

- 6.15 Volgens Mexx International is niet juist, zoals de rechtbank heeft geoordeeld, dat het aandachtsniveau van het publiek in kwestie relatief hoog zal zijn omdat het bij dameskleding in dit segment gaat om (luxe)goederen waarbij het merk een van de beslissende kenmerken is. Zowel Mexx International als G-maxx richt zich op het middensegment van de dameskledingmarkt. Het gaat hier niet om luxegoederen maar om consumptiegoederen waarbij het merk ondergeschikt is aan de kwaliteit, pasvorm en prijs. Het betreft dus geen *high fashion* luxe merk en daarom moet worden uitgegaan van het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, aldus nog steeds Mexx International. C&S Designs c.s. bestrijdt dat en voert aan dat het merk in dit segment wel degelijk een onderscheidend element is, en dat de consument daarom ook met name op dat merk zal letten.
- 6.16 Het hof geeft Mexx International gelijk. Het gaat hier immers niet om uitzonderlijk dure kleding maar om kleding in het middensegment. Het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop daarvan zal daarom naar het oordeel van het hof normaal zijn en niet relatief hoog. Dit leidt echter niet tot de vernietiging van het vonnis, gelet op het navolgende.

Visuele overeenstemming

- 6.17 Grief 3 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat er visueel enige mate van

³ HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, *Equivalenza*.

overeenstemming is. Volgens Mexx International is er een grote mate van visuele overeenstemming, temeer nu het teken G-Maxx veel met een hoofdletter M wordt geschreven. Het element Maxx is het dominante deel en de letter G kan dat niet zijn omdat het maar één letter betreft. Het koppelteken heeft volgens Mexx International geen zelfstandige betekenis.

- 6.18 Het hof volgt dat betoog niet. Zowel de merken als de tekens bevatten een vierletterig woord dat begint met een M (of een m) en eindigt op XX (of xx), met daartussen een klinker. Dit vierletterige woord is in de Mexx-merken het enige en dus dominante bestanddeel. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. Het hof is daarom van oordeel dat bij de tekens aan het element G (in combinatie met het koppelteken) de grootste betekenis toekomt en dat dit het dominante, of in ieder geval een dominant bestanddeel van de tekens is. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de G (in combinatie met koppelteken) zelfs meer aandacht krijgt bij de tekens G-Maxx en G-maxx door de omvang van de letter G (in hoofdletter) ten opzichte van de grotendeels kleine letters achter het koppelteken. Gelet op het voorgaande is visueel sprake van enige mate van overeenstemming.

Fonetische overeenstemming

- 6.19 Volgens de vierde grief is de fonetische overeenstemming zeer groot omdat het publiek het teken in de Engelse taal zal uitspreken (dje-meks). Ter onderbouwing van dit standpunt heeft Mexx International verwezen naar het in eerste aanleg overgelegde marktonderzoek waarin 85% van de respondenten aangaf ervan uit te gaan dat de uitspraak "dje-meks" zou moeten zijn. Ook heeft zij geluidsopnames in het geding gebracht waaruit blijkt dat verkopers het teken uitspreken als "dje-meks".
- 6.20 C&S Designs c.s. heeft weliswaar kanttekeningen geplaatst bij (de sturende vraagstelling van) het marktonderzoek maar wat daar ook van zij, het feit dat zijzelf haar verkopers heeft moeten instrueren hoe zij het teken moeten uitspreken, geeft al aan dat een Nederlandse uitspraak niet onmiddellijk voor de hand ligt. Dat maakt overigens nog niet dat het hof Mexx International volgt in haar stelling dat de fonetische overeenstemming zeer hoog is. Mexx International miskent daarbij dat het merk slechts een lettergreep heeft terwijl bij het teken twee lettergrepen hoorbaar zijn. Daarbij komt dat er ook een deel van het publiek is dat het teken G-maxx in het Nederlands zal uitspreken (gee-maks) of deels in het Engels en deels in het Nederlands (dje-maks). Met de rechtbank is het hof dan ook van oordeel dat de fonetische overeenstemming behoorlijk is.

Begripsmatige overeenstemming

- 6.21 Er is geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.
- 6.22 Gelet op het bovenstaande komt ook het hof tot het oordeel dat sprake van enige mate van (visuele en fonetische) overeenstemming tussen de Mexx-merken en de tekens.

Verwarringsgevaar

- 6.23 Omdat de tekens worden gebruikt voor dezelfde waren (kleding) als die waarvoor de Mexx-merken zijn ingeschreven, komt het hof toe aan de tweede fase waarin getoetst

moet worden of sprake is van verwarringsgevaar.

- 6.24 Zoals hiervoor overwogen moet de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument bij de aankoop van dameskleding eerst, of in ieder geval ook visueel kennis zal nemen van de merken en tekens (label, prijskaartje, website). Visueel zal het relevante publiek het meest aandacht besteden aan het dominante bestanddeel G of g (in combinatie met het koppelteken) aan het begin van de tekens, dat in de Mexx-merken niet voorkomt. Dat het relevante publiek zal denken dat de G staat voor “grote-maten-lijn” of “gehandicaptenlijn”, zoals Mexx International naar voren heeft gebracht, ligt niet voor de hand omdat Mexx International niet heeft onderbouwd dat de G een gebruikelijke aanduiding is voor grote maten of gehandicaptenkleding. Bovendien zal het normaal oplettende publiek hoe dan ook het onderscheid tussen de e van Mexx en de a van Maxx opmerken, waardoor niet voor de hand ligt dat dat publiek zal denken dat G-Maxx een bijzondere kledinglijn is van Mexx. Ook de stelling van Mexx International dat het relevante publiek de G of g (in combinatie met het koppelteken) niet zal onthouden, althans daar geen belang aan zal hechten, kan niet slagen, gelet op het feit dat de consument in beginsel nu juist meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. Begripsmatig is er geen overeenstemming tussen de merken en de tekens. Waar aan het element maxx of Maxx nog enige betekenis zou kunnen worden toegekend (maximaal of de jongensnaam Max), heeft het woord Mexx op zichzelf geen enkele betekenis. Zoals Mexx International zelf heeft gesteld, is het publiek bekend met de ontstaansgeschiedenis en de betekenis van het Mexx-merk (de M van Moustache en de E van Emanuelle verbonden door twee kustekens xx), waardoor dat merk begripsmatig ook volgens Mexx International naar iets anders verwijst dan de tekens van C&S Designs c.s. De behoorlijke auditieve overeenstemming die dan overblijft weegt niet op tegen de geringe visuele overeenstemming en het feit dat er geen begripsmatige overeenstemming is. De auditieve indruk van de tekens (dje-meks) kan immers niet los worden gezien van de visuele indruk waarin juist de letter G of g (in combinatie met het koppelteken) een prominente rol inneemt, terwijl de klinkers e en a verschillen. De overeenstemming is dan enkel gelegen in de dubbele xx op het einde. Als onweersproken staat vast dat inmiddels diverse modemerken de elementen xx of XX in hun merk hebben opgenomen, zodat het normaal oplettende publiek daaraan dus gewend zal zijn. Ook als er vanuit moet worden gegaan dat de Mexx-merken bekende merken zijn met een groot onderscheidend vermogen is het hof van oordeel dat - gelet op het voorgaande - de totaalindruk van de merken en de tekens zodanig verschillen dat er geen reëel gevaar voor verwarring is, ook al gaat het om dezelfde waren.
- 6.25 Daarbij komt dat voor wat betreft de woord/beeldmerken de vormgeving van de tekens duidelijk verschilt van die van de Mexx-merken. Het woord/beeldmerk van MEXX kent een vierkante vorm met witte letters terwijl de tekens een ronde vorm hebben met daarin witte letters. De letters van de merken en tekens zijn daarbij anders gestileerd. Het woord/beeldmerk kent een modern lettertype, terwijl de letters in de tekens een meer klassiek uiterlijk hebben. Ook hierbij is de totaalindruk zodanig verschillend dat er geen gevaar voor verwarring wordt aangenomen.
- 6.26 Dat er geen reëel gevaar voor verwarring is, wordt overigens niet alleen bevestigd door het Markteffect-onderzoek van Mexx International van 18 augustus 2020 (zie productie

46 akte wijziging van eis) maar ook door het Associatieonderzoek van G-maxx van 20 juni 2020 (productie 15 bij conclusie van antwoord; hierna: het Associatieonderzoek). Volgens Mexx International heeft 28% van de respondenten in het Markteffectonderzoek aangegeven merken en tekens met elkaar te verwarren zodat de drempel van verwarringsgevaar ruimschoots is gehaald. Mexx International verliest hierbij echter uit het oog dat in het onderzoek sprake is van een directe vergelijking en een sturende vraagstelling. Desalniettemin antwoordt 52 % van de respondenten dat zij de merken niet met elkaar kunnen verwarren en 20% weet het niet. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat hier juist een aanwijzing in kan worden gevonden dat er geen verwarringsgevaar is. Verder geldt dat in het Associatieonderzoek slechts 1% van de ondervraagden, na het tonen van een screenshot van de website van G-maxx, aangeeft dat de website en de daarop aangeboden producten afkomstig zijn van Mexx. Het hof is van oordeel dat hierbij geen sprake is van een sturende vraagstelling zodat de resultaten van dit onderzoek als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt.

- 6.27 De vorderingen van Mexx International zijn dus evenmin toewijsbaar op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en/of artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Conclusie en proceskosten

- 6.28 Aan het bewijsaanbod van Mexx International gaat het hof voorbij omdat de stellingen, die zij te bewijzen aanbiedt, ook indien bewezen, niet tot een andere conclusie kunnen leiden.
- 6.29 De conclusie is dat het hoger beroep van Mexx International niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. De vordering tot terugbetaling van hetgeen Mexx International ter uitvoering van het vonnis aan C&S Designs c.s. heeft voldaan wijst het hof af. Het hof zal Mexx International als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. C&S Designs c.s. heeft vergoeding van de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in art. 1019h Rv gevorderd. Voor de begroting van de kosten gaat het hof uit van het indicatietarief in IE-zaken gerechtshoven voor een normale zaak (€ 20.000,-). Daarnaast zullen de gevorderde verschotten (€ 1.342,54) en het griffierecht (€ 783,-) worden toegewezen, zodat in totaal een bedrag van € 22.125,54 toewijsbaar is.

7. **Beslissing**

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 maart 2022;
- veroordeelt Mexx International in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van C&S Designs c.s. begroot op € 1.342,53 aan verschotten, € 783,- aan griffierecht en € 20.000,- voor salaris van de advocaat;
- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, H.M.H. Speyart van Woerden en R.S. Le

Poole en in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2023 in aanwezigheid van de griffier.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

M. A. Winthagen

