

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 3 september 2009**  
**N° 2000417**

**Opposant:** **A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.**  
Nijborg 17  
3927 DA Renswoude  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:**  (Benelux inschrijving 774270)

**Ingeroepen merk 2:** KRUIDVAT FINANCE (Benelux inschrijving 781557)

**Ingeroepen merk 3:** Kruidvat Kijk en Bestel (Benelux inschrijving 750744)

**Ingeroepen merk 4:** Kruidvat Reizen (Benelux inschrijving 772894)

**Ingeroepen merk 5:** KRUIDVAT NACHT VAN NEDERLAND (Benelux inschrijving 665431)

**Ingeroepen merk 6:** KRUIDVAT (algemeen bekend ingevolge artikel 6bis Verdrag van Parijs)

*tegen*

**Verweerder:** **De Vermogensadviseur BV**  
Damvelden 24  
5685 JE Best  
Nederland


**Betwiste merk:** **KRUIDVAT** (Benelux depot 1104635)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 17 februari 2006 heeft verweerder het gecombineerde woord-beeldmerk **KRUIDVAT** gedeponeerd ter onderscheiding van diensten in de klassen 38, 41, 42 en 45. Hieraan werd depotnummer 1104635 toegekend. Het depot is op 4 april 2006 gepubliceerd.

2. Op 28 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Beneluxinschrijving 774270  ingediend op 31 maart 2005 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 en 40.
- Benelux inschrijving 781557 KRUIDVAT FINANCE ingediend op 1 juli 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36.
- Benelux inschrijving 750744 Kruidvat Kijk en Bestel ingediend op 10 februari 2004 voor diensten in de klassen 35 en 38.
- Een niet ingeschreven algemeen bekend merk KRUIDVAT.
- Benelux inschrijving 665431 KRUIDVAT NACHT VAN NEDERLAND ingediend op 12 november 1999 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.
- Benelux inschrijving 772894 Kruidvat Reizen ingediend op 1 april 2005 voor diensten in de klassen 35, 39 en 43.

3. Zoals blijkt uit het register is opposant houder van de oudere geregistreerde merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten aangeduid bij het depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden uit artikel 2.14, lid 1, sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)<sup>1</sup> zijn ingeroepen voor deze oppositie.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is op 30 juni 2006 ter kennis gebracht aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 augustus 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft de mededeling van aanvang van de

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), deze is vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

procedure aan partijen gestuurd en daarbij opposant een termijn tot en met 11 november 2006 gegeven om zijn argumenten in te dienen.

9. Op 18 oktober 2006 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Daar werden tevens stukken aan toegevoegd ter ondersteuning van het beroep van opposant op het bestaan van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs.

10. Op 25 oktober 2006 heeft het Bureau de argumenten en stukken doorgestuurd naar verweerder, hem daarbij een termijn stellend tot en met 25 december 2006 om hierop te reageren.

11. Op 23 december heeft verweerder gereageerd en gewezen op het feit dat er in de door opposant ingediende stukken wordt verwezen naar een depotnummer dat niet het nummer van het depot is waartegen deze oppositie werd ingediend. Verweerder is dan ook van mening dat niet werd voldaan aan de aan opposant gestelde termijn voor het indienen van argumenten. Verweerder stelt zich daarom op het standpunt dat de grondslag aan de oppositie is ontvallen. Daarbij merkt verweerder op dat hij om bewijzen van gebruik van Beneluxinschrijving 665431 zou hebben gevraagd als er wel argumenten waren ingediend.

12. Het Bureau heeft het dossier bestudeerd en geconstateerd dat er een vergissing werd begaan in de administratieve afhandeling. Het verkeerde stuk werd doorgestuurd aan verweerder. Dit werd veroorzaakt door het feit dat dezelfde opposant in eerste instantie ook oppositie had ingesteld tegen depot 1104636 (woord- beeldmerk KRUIDVAT). Dit depot werd door verweerder ingediend op dezelfde dag als het depot waartegen onderhavige oppositie zich richt. Opposant heeft vervolgens zijn argumenten tegen de verschillende depots in de twee lopende oppositieprocedures op dezelfde dag ingediend.

13. Het depot met nummer 1104636 werd door verweerder ingetrokken, maar bij vergissing werd een exemplaar van de argumenten gericht tegen het ingetrokken depot (1104636) en niet het onderhavige depot (1104635) aan verweerder doorgestuurd. Overigens moet worden opgemerkt dat de argumenten in beide zaken identiek zijn. Het enige verschil is het depotnummer waartegen de oppositie zich richt.

14. Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau op 1 maart 2007 alsnog de argumenten van opposant waarop depot 1104635 werd aangeduid doorgestuurd. Verweerder heeft daarbij tot en met 1 mei 2007 termijn gekregen om te reageren op de argumenten van opposant en om hem eventueel te vragen gebruiksbewijzen in te dienen.

15. Verweerder heeft enkel gereageerd door op 27 april 2007 te verzoeken de klassen 38 en 41 te schrappen uit zijn depot. Een inhoudelijke reactie of een verzoek tot het indienen van gebruiksbewijzen is uitgebleven.

16. Het Bureau heeft hierop opposant op 18 mei 2007 op de hoogte gesteld van de stand van zaken en tevens aangegeven dat er, aangezien verweerder wel heeft gereageerd op formele punten in de procedure, sprake is van een reactie van verweerder in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

17. Het Bureau is van mening over voldoende gegevens te beschikken om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

**A. Argumenten van opposant**

18. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 en het stichten van verwarring met een algemeen bekend merk.

19. Opposant geeft aan dat alle door hem ingeroepen rechten het wordelement KRUIDVAT met elkaar gemeen hebben. Daarnaast meent opposant dat de grafische elementen in het teken van verweerder dusdanig ondergeschikt zijn dat deze niet terzake doen. Opposant is op basis daarvan van mening dat er voor de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van het merk KRUIDVAT ten opzichte van het teken KRUITVAT.

20. Opposant meent dat er sprake is van visueel zeer gelijkende tekens aangezien de enige afwijking de in het midden van merk en teken staande letters D danwel T zijn. Opposant geeft daarnaast aan dat de tekens auditief identiek zijn. Tenslotte meent opposant dat de tekens begripsmatig overeenstemmen. Hiertoe wordt aangevoerd dat de aanduiding KRUIDVAT een door hem bedacht woord is en een woordspeling is op het wel bestaande woord KRUITVAT. Nu merk en teken de betekenis hebben van een vat met/bestemd voor respectievelijk kruiden en kruit verwijzen zij naar elkaar.

21. Opposant geeft aan dat de verschillende ingeroepen rechten voor vele en zeer uiteenlopende waren en diensten zijn gedeponereerd. De door verweerder in de klasse 38 aangeduide diensten vat opposant samen onder de noemer telecommunicatie en deze diensten zijn aangeduid in het door hem ingeroepen Beneluxmerk Kruidvat Kijk en Bestel (inschrijving 750744). De door verweerder in de klasse 41 aangeduide diensten zijn naar mening van opposant deels identiek aan diensten aangeduid bij Beneluxmerk KRUIDVAT NACHT VAN NEDERLAND en voor het overige soortgelijk. Opposant geeft daarbij aan dat naar zijn mening het merk KRUIDVAT algemeen bekend is zodat de oppositie ook zou moeten slagen indien het Bureau van mening is dat de diensten aangeduid bij het depot niet-soortgelijk zijn.

22. Ter ondersteuning van zijn claim op het bestaan van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs somt opposant een lijst van merken op waarover hij eveneens beschikt, maar die door hem niet zijn ingeroepen bij deze oppositie. Daarnaast geeft opposant aan dat hij zijn activiteiten de laatste jaren aan het uitbreiden is. Opposant concludeert daaruit dat de consument elke denkbare dienst die onder het merk KRUIDVAT zal worden aangeboden als afkomstig van hem zal beschouwen.

**B. Reactie van verweerder**

23. Verweerder heeft geen inhoudelijke argumenten aangedragen.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar; ingeschreven ingeroepen rechten**

24. 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 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.

25. 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".

26. 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 (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***

27. 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).

28. 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.

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, beneluxinschrijving 774270*

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Auditieve vergelijking*

30. Merk en teken worden op dezelfde wijze uitgesproken. De woorden in deze twee gecombineerde woord-/beeldmerken verschillen doordat zij aan het eind van hun eerste lettergrepen een

D respectievelijk een T hebben staan. Deze letters worden in dit concrete geval echter op dezelfde wijze uitgesproken.

31. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens dan ook identiek.

#### *Visuele vergelijking*

32. Zoals al opgemerkt zijn zowel merk als teken gecombineerde woord-/beeldmerken. De beeldelementen van zowel merk als teken het betwiste teken zullen louter als versieringselementen worden opgevat en zullen slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de opgewekte visuele totaalindruk ervan. Dit laatste geldt met name voor het teken van verweerder, waarbij de visuele elementen uit niet meer bestaan dan dat de eerste lettergreep van het woord vet, cursief en groter is weergegeven ten opzichte van de tweede lettergreep in een standaardletter. Voor het merk van opposant geldt dat dit kan worden omschreven als een woord afgedrukt op een schild.

33. Bij samengestelde tekens (woord-/beeldmerken) 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. Dit is in casu ook het geval. De wordelementen van zowel merk als teken vormen het dominante deel ervan.

34. Net als bij de auditieve vergelijking geldt dat het enige verschil in de dominante elementen van merk en teken bestaat uit het gebruik van een letter D respectievelijk T. Gezien het feit dat het gaat om slechts één van de 8 letters waaruit beide woorden bestaan, en gezien het feit dat deze verschillende letters aan begin noch einde staan zal dit verschil nauwelijks opvallen bij de consument. Vanuit visueel oogpunt geldt dan ook dat merk en teken sterk overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Zoals opposant terecht opmerkt is de aanduiding KRUIDVAT geen bestaand woord. De aanduiding KRUITVAT is dit wel en beschrijft een vat bestemd voor of gevuld met (bus)kruit.

36. Het feit dat het woord KRUIDVAT geen bestaand woord is, betekent echter niet dat het in het geheel geen betekenis heeft. Het is immers gevormd uit de zelfstandige naamwoorden KRUID en VAT en roept in de gedachten van het publiek het beeld op van een vat. Dit vat kan in de ogen van het publiek wellicht gevuld zijn met kruiden, danwel daarvoor bestemd zijn.

37. Er is dan ook sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming. Merk en teken roepen beide het beeld op van een vat. Deze vaten hebben daarbij in de ogen van het publiek een verschillende bestemming, danwel zal worden geconcludeerd dat het ene soort vat niet bestaand is en het andere soort wel.

#### *Conclusie*

38. Merk en teken zijn auditief identiek, stemmen visueel sterk overeen en zijn in zekere mate overeenstemmend in begripsmatig opzicht

*Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten, beneluxinschrijvingen 781557, 750744, 665431, 772894 en het ingeroepen algemeen bekende merk ingevolge artikel 6bis Verdrag van Parijs*

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KRUIDVAT FINANCE	<b>KRUIT</b> VAT
Kruidvat Kijk en Bestel	<b>KRUIT</b> VAT
KRUIDVAT NACHT VAN NEDERLAND	<b>KRUIT</b> VAT
Kruidvat reizen	<b>KRUIT</b> VAT
KRUIDVAT	<b>KRUIT</b> VAT

40. Voor alle overige ingeroepen rechten moet worden vastgesteld dat het dominante element ervan het woord KRUIDVAT is danwel daar uitsluitend uit bestaat (het ingeroepen algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs). Dit onderscheidende woord wordt telkens gecombineerd met beschrijvende aanduidingen voor de waren en diensten die onder de respectievelijke merken worden aangeboden. Het Bureau wijst er daarbij op dat het vaste rechtspraak is dat het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk beschouwt (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; HvJEG, ACTIVY Media Gateway, C-57/08 P, 11 februari 2008). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). Daarnaast speelt een rol dat het element KRUIDVAT telkens vooraan staat in de merken. In het algemeen zal de consument bij woordmerken meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004),

41. Bij de vergelijking van deze merken met het teken van verweerder moet dan ook tot dezelfde conclusie worden gekomen als bij vergelijking van het eerste ingeroepen recht dat immers ook het woorelement KRUIDVAT als dominant bestanddeel heeft (zie supra, 33).

#### *Conclusie*

42. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat de overige merken en het teken auditief identiek zijn, visueel sterk overeenstemmen en in zekere mate overeenstemmen in begripsmatig opzicht.

**Vergelijking van de waren en diensten**

43. Gezien het feit dat voor alle ingeroepen rechten geldt dat er sprake is van overeenstemmende tekens zal de vergelijking van de waren en diensten in eerste instantie worden gemaakt op basis van een lijst waarbij alle waren en diensten die bij alle geregistreerde rechten zijn opgenomen, worden vergeleken met de diensten aangeduid in het bestreden depot.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>            Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen en synthetische harsen als grondstof, plastics als grondstoffen in poeder, vloeibare- of pastavorm; natuurlijke mest en kunstmest; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen, kleefstoffen voor industriële doeleinden.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>            Kl 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders en decorateurs.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>            Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>            Kl 4 Industriële oliën en vetten (met uitzondering van eetbare oliën en vetten en vluchtige oliën); smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; vetkaarsen; kaarsen, waaronder nachtlichten; lampenpitten.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>            Kl 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen voor kinderen en zieken; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruckmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte.</p>	



<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, radiotelegrafische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; elektronische agenda's, antwoordapparaten, batterij-opladers, telefoons, faxapparaten, audio-, televisie- en videoapparatuur; (hand) personal computers; personal digital assistants; weegschalen; elektrische strijkijzers; fotoestellen; tijdschakelaars; elektrische haarkrulsets, haarföhns en krultangen; elektrische snoeren, stekkers, transformatoren, contactdozen, schakelaars; elektrische apparatuur voor het doden van insecten; ongediertedetectors; munt- en penningautomaten; spreekmachines; kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 781557</b>          Kl 9 Elektronische-, magnetische- en optische (kaartvormige) informatiedragers, onder andere voor identificatie-, krediet- en betaaldoeleinden; pasjes, inbegrepen betaalpasjes; kaarten, inbegrepen betaalkaarten; voornoemde waren voorzien van een magneetstrip en/ of chip.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten (met inbegrip van kunstledematen, -ogen en -tanden.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigde voorwerpen, alsmede vergulde en verzilverde voorwerpen (uitgezonderd messenmakerswaren, vorken en lepels); juwelierswaren, edelstenen; uurwerken en andere tijdmeetinstrumenten.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 16 Papier, karton, papier- en kartonwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, kranten, tijdschriften en boeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfwaren; kleefstoffen voor kantoorgebruik; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); drukletters; clichés.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 750744</b> (waren voorzover</p>	

nog niet opgenomen) KI 16 Foto's.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; huiden en vellen; koffers en valiezen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen, paardetuigen en zadelmakerswaren.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 21 Klein draagbaar gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstelwerk (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsinstrumenten en - materiaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 25 Kledingstukken met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 26 Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, drukknopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kleding) voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; conserven; tafelzuren.	
<b>Beneluxinschrijving 774270</b> KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, biscuits, koek, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, gistpoeder, zout, mosterd, peper, azijn, sausen, slasausen; specerijen; ijs.	

<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 32 Bier, ale en porter; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 33 Wijnen, spiritualiën en likeuren.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 35 Commerciële zaken; zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van cadeau-artikelen en drogisterij-artikelen; verkooppromotie (voor derden) van cadeau-artikelen en drogisterij-artikelen; demonstratie van cadeau-artikelen en drogisterij-artikelen voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen (voor derden) van cadeau- artikelen en drogisterij-artikelen (uitgezonderd transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 781557</b>          Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; administratieve diensten bij de afwikkeling van de uitgifte van identificatie- en voordeelkaarten; direct-mail; bedrijfseconomische en - organisatorische advisering; marktwerking, -onderzoek en -analyse.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 750744</b> (diensten voorzover nog niet opgenomen)          Kl 35 (...) verstrekken van handelsinformatie; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van artikelen, al dan niet via een zogenaamde "Internet winkel"; detailhandelsdiensten en retaildiensten op het hiervoor genoemde gebied; gecomputeriseerd zoeken en on-line bestellen van producten.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 750744</b> (diensten voorzover nog niet opgenomen)          Kl 35 Publiciteit.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 772894</b>          Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van</p>	

<p>reizen; promotie van reizen; promotie van accommodaties; advertentiebemiddeling; het beheren van databases op het gebied van reizen en reisinformatie; promotie van de verhuur, reservering en de bemiddeling bij de verhuur en reservering van reizen; het mede online en bij de consument thuis verstrekken, ter beschikking stellen en verzamelen van informatie over alle voornoemde diensten.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 781557</b>          Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende zaken; kredietverlening; leningen; financiële bemiddeling en advisering inzake de exploitatie van voordeel- en kortingskaarten; emissie van voordeelkaarten en andere dergelijke kaarten die een financiële waarde vertegenwoordigen, waarop de persoonsgegevens van de eigenaar terug te vinden zijn; het opzetten en ter beschikking stellen van financiële kortingen, bonus-, spaar- en voordeelsystemen; financiële en betaalpasdiensten, namelijk "creditcard" en "debitcard" diensten, contante uitbetaling, chequeverificatie, chequekaart-inning, reisverzekeringen, reischequediensten en uitgifte van vouchers; geldzaken; bankzaken; het opzetten van een spaarsysteem.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 750744</b>          Kl 38 Telecommunicatie.</p>	
<p><b>Beneluxinschrijving 774270</b>          Kl 39 Opslag, transport en distributie (transport) van cadeau- artikelen en drogisterij-artikelen; verpakken van cadeau-artikelen en drogisterij-artikelen.</p> <p><b>Beneluxinschrijving 772894</b>          Kl 39 Transport; organisatie van reizen; bemiddelen bij de verkoop van reizen; het verstrekken van reisadvies; reservering van en de bemiddeling bij de reservering van plaatsen voor vervoer van personen; vervoer en begeleiding van reizigers; het verzorgen en organiseren van zaken-, groeps- en vakantie reizen; diensten van een touroperator; diensten van een reisbureau; reservering van plaatsen; verhuur van vervoersmiddelen; het mede online en bij de consument thuis verstrekken, ter beschikking stellen en verzamelen van informatie over alle voornoemde diensten.</p>	

<b>Beneluxinschrijving 774270</b> Kl 40 Ontwikkelen van films en afdrukken van foto's.	
<b>Beneluxinschrijving 750744</b> Kl 41 Culturele activiteiten; muziek- en cabaretfestivals.	
	Kl 42 Productontwikkeling; beheer van auteursrechten; juridische assistentie bij het opstellen en afsluiten van licentiecontracten en franchiseovereenkomsten; juridische diensten.
<b>Beneluxinschrijving 772894</b> Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; verhuur van accommodaties; bemiddeling bij de verhuur van hotelkamers; hotel-, restaurant en cafédiensten; reserveren van, bemiddeling bij het reserveren van accommodaties; het mede online en bij de consument thuis verstrekken, ter beschikking stellen en verzamelen van informatie over alle voornoemde diensten.	
	Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

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

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

46. Geen van de diensten aangeduid in het depot van verweerder komt *expressis verbis* voor in de ingeschreven merkrechten van opposant.

47. De dienst *persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen*, genoemd in klasse 45 van het depot van verweerder is soortgelijk aan de dienst *restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; verhuur van accommodaties; bemiddeling bij de verhuur van hotelkamers; hotel-, restaurant en cafédiensten* in klasse 43 van Beneluxinschrijving 772894. Deze diensten zijn bestemd om te voldoen aan de individuele behoeften van afnemers en kunnen een persoonlijk danwel een maatschappelijk karakter hebben.

48. Voor de overige diensten genoemd in het depot van verweerder geldt dat er geen sprake is van overeenstemming met een van de waren of diensten waarvoor de merkrechten van opposant zijn ingeschreven. Hun aard, bestemming noch gebruik stemt overeen en evenmin is er sprake van een concurrerend dan wel complementair karakter.

## A.2 Algemeen bekend merk

49. In de ingediende stukken geeft opposant aan zich tevens te beroepen op het bestaan van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het betreft het woordmerk KRUIDVAT dat wordt gebruikt ter onderscheiding van een keten van drogisterijen.

50. Zoals vastgesteld (zie supra, 42) stemt het teken overeen met dit merk.

51. Voor de vraag of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar is hier dan ook nog enkel relevant of dit ingeroepen recht een uitbreiding oplevert in het aantal waren en diensten waarop opposant zijn oppositie heeft gebaseerd.

52. Daarbij roept het Bureau in herinnering dat overeenkomstig artikel 2.14 BVIE een oppositie kan worden gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Daarnaast merkt het Bureau op dat artikel 16, lid 3 van het TRIPs-Verdrag, dat rechtstreekse werking geniet overeenkomstig artikel 4.7 BVIE, stelt:

*“Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.”* (eigen onderlijning)

53. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin er sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE jo artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (“Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”) van WIPO.

54. Voor wat betreft de bepaling van artikel 16, lid 3 van het TRIPs-Verdrag kan opgemerkt worden dat dit verdrag zich richt tot de Lidstaten en deze de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen op welke wijze zij dit verdrag in hun rechtssysteem wensen te implementeren. De wetgever heeft geopteerd om in het kader van een oppositie de draagwijdte te beperken tot verwarringsgevaar. De gevallen waarin er geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Daarenboven bepaalt de paragraaf in TRIPs over de uitbreiding tot niet-soortgelijke waren en diensten (zie supra, 52) uitdrukkelijk dat dit enkel kan wanneer het gaat om ingeschreven algemeen bekende merken. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet-ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk. (zie ook: BBIE, Formula 1, 27 februari 2009, oppositie 2000149).

### ***In overweging nemen bewijsstukken en gegevens***

55. Opposant heeft bij zijn argumenten stukken gevoegd om de algemene bekendheid van zijn merk aan te tonen. Het Bureau beschikt over de volgende gegevens ter beoordeling:

- Opposant exploiteert sinds 1975 KRUIDVAT winkels
- Het aantal winkels is snel toegenomen, na 8 jaar opende het honderdste KRUIDVAT filiaal

- In Nederland zijn er 738 KRUIDVAT filialen (opposant heeft een filialenlijst ingediend)
- In België zijn er 145 KRUIDVAT filialen (opposant heeft een filialenlijst ingediend)
- Opposant beschikt naast de ingeroepen rechten over vele andere merkregistraties waarin het woord KRUIDVAT voorkomt
- Opposant adverteert veel en heeft ter ondersteuning van deze claim overzichten ingediend waaruit dit blijkt. Het betreft uitzendschema's voor reclameboodschappen op landelijke Nederlandse radio en televisiezenders
- Opposant adverteert tevens op grote schaal in kranten
- Opposant verspreidt op grote schaal reclamekranten in Nederland en België
- Opposant investeert grote bedragen aan reclame-uitingen
- De KRUIDVAT winkels bieden in de laatste jaren een gamma van producten aan dat niet enkel op drogisterijwaren ziet. Het gamma breidt zich uit naar andere waren en diensten.

56. Op basis van deze stukken concludeert het Bureau dan ook dat voor de beslissing in deze oppositie er niet hoeft te worden beoordeeld of er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Uit de stukken vloeit immers voort dat indien er al sprake zou zijn van een dergelijk merk, de rechten zich zouden beperken tot de diensten van een winkelketen in drogisterijartikelen, met daarbij mogelijke uitbreidingen naar andere economische activiteiten zoals het ontwikkelen en afdrukken van foto's, het aanbieden van financiële diensten, reizen etc.

57. Al deze diensten en de in de winkels aangeboden waren zijn reeds vervat in de lijsten van waren en diensten behorende bij de geregistreerde merken (zie supra, 43). Het bestaan van een algemeen bekend merk KRUIDVAT levert dan ook geen uitbreiding op in het aantal waren en diensten waarop opposant zijn oppositie heeft gebaseerd.

## **B. Overige opmerkingen**

58. 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.

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het een ruim publiek; er mag dan ook uitgegaan worden van een normaal, gemiddeld aandachtsniveau.

60. 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 (zie arresten Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). In casu is er inderdaad sprake van merken die een sterk onderscheidend vermogen hebben.

61. Opposant lijkt zich op basis van de gestelde bekendheid van zijn merken en het zich baseren op bescherming onder artikel 6bis Verdrag van Parijs en de daarbij naar voren gebrachte argumenten, tevens te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in

geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

62. Daarnaast verzoekt opposant om bij toewijzing van de oppositie deposant in de kosten van de procedure te verwijzen danwel om restitutie van de voor de oppositie betaalde taksen. Voor beide verzoeken bestaat geen basis in het BVIE. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

63. Merken en teken zijn auditief identiek, stemmen visueel sterk overeen en zijn in zekere mate overeenstemmend in begripsmatig opzicht. De diensten van deposant zijn deels soortgelijk aan de waren en diensten genoemd in de merken van opposant, voor een ander deel is van soortgelijkheid geen sprake. Het aandachtsniveau van het publiek is normaal en de merken van opposant hebben een groot onderscheidend vermogen. Al deze elementen leiden tot de conclusie dat voor een deel van de bij depot aangeduide waren geldt dat er gevaar voor verwarring kan bestaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het gedeponeerde teken.

### **IV. BESLUIT**

64. De oppositie wordt gedeeltelijke toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

65. Oppositie met nummer 2000417 gedeeltelijk gegrond is.

66. Benelux merkdepot nummer 1104635 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 45: Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

67. Benelux merkdepot nummer 1104635 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: Productontwikkeling; beheer van auteursrechten; juridische assistentie bij het opstellen en afsluiten van licentiecontracten en franchiseovereenkomsten; juridische diensten.

Klasse 45: Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

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



Den Haag, 3 september 2009

Camille Janssen  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys