

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013088**  
**van 8 juli 2020**

**Opposant:** **Juffrouw van Zanten B.V.**

Hoflaan 62  
3062 JJ Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **ABCOR BV**

Postbus 2134  
2301 CC Leiden  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 1007466**

JUFFROUW VAN ZANTEN

*tegen*

**Verweerder:** **Café van Zanten B.V.**

Eendrachtsweg 42  
3012 LD Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **JustRight Legal Services**

Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde 21-B  
3134 KG Vlaardingen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1011236**

CAFÉ VAN ZANTEN

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 10 maart 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk CAFÉ VAN ZANTEN voor waren en diensten in de klassen 16 en 43. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1011236 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 maart 2017.
2. Op 12 mei 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1007466 van het woordmerk JUFFROUW VAN ZANTEN, ingediend op 8 december 2016 en ingeschreven op 20 maart 2017 voor waren en diensten in de klassen 20, 28, 41, 43 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de diensten in klasse 43 van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE<sup>1</sup>.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 mei 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure werd op gezamenlijk verzoek opgeschort en verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 januari 2020.

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

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

**A. Argumenten opposant**

9. Bij het indienen van de argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie en geeft aan zich enkel nog te richten tegen de diensten in klasse 43.

10. Het aandachtsniveau van consumenten van horecadiensten zal volgens opposant doorgaans normaal zijn.

11. Het ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk, evenals het bestreden merk. Beide merken bevatten drie woorden met in totaal vijf lettergrepen, waarbij de twee laatste woorden VAN en ZANTEN identiek zijn.

12. Volgens opposant is het woord CAFE beschrijvend, waardoor de aandacht in het betwiste merk getrokken zal worden naar de woorden VAN ZANTEN en in veel mindere mate naar het woord CAFE. De consument beschouwt de naam VAN ZANTEN als het onderscheidende element. In het ingeroepen merk JUFFROUW VAN ZANTEN heeft de naam VAN ZANTEN een zelfstandige onderscheidende rol binnen het merk, gezien de betekenis van juffrouw.

13. De auditieve overeenstemming tussen de merken is volgens opposant hoog, nu drie van de vijf lettergrepen identiek worden uitgesproken. Ook visueel is er sprake van een hoge mate van overeenstemming, aangezien de woorden VAN ZANTEN identiek op dezelfde plaats voorkomen. Deze woorden zullen volgens opposant worden herkend als een Nederlandse achternaam, waardoor de merken niet verschillen voor het Nederlandstalige publiek.

14. De diensten van het ingeroepen merk zijn identiek aan de diensten van het bestreden merk, aldus opposant.

15. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie geheel toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

**B. Argumenten verweerder**

16. Verweerder licht toe dat het bestreden teken, Café Van Zanten, reeds in 2012 werd geëxploiteerd en dat het bedrijf van opposant pas werd opgericht in 2016. Verweerder is dus langer actief onder deze naam en opposant was hier volgens hem van op de hoogte. Verweerder is dan ook van mening dat het ingeroepen merk te kwader trouw is verricht, waardoor het volgens hem nietig, dan wel vernietigbaar zou moeten worden verklaard.

17. Beide merken bestaan uit drie woorden bestaan, waarvan de woorden VAN ZANTEN identiek zijn, aldus verweerder. Er is volgens hem dan ook sprake van overeenstemming tussen de merken, maar de rechten komen aan hem toe, zoals in overweging 16 uiteengezet.

18. Volgens verweerder zal een groot deel van de doelgroep de naam associëren met het café van verweerder en zou opposant kunnen zorgen voor verwarring, door de toevoeging van het element JUFFROUW. Volgens verweerder is het merk van opposant gebaseerd op een gelijknamig kinderboek, maar dit gebruik is niet rechtmatig, nu er geen sprake is van toestemming voor dit gebruik.

19. Volgens verweerder heeft opposant geen bescherming voor de café- en bardiensten in klasse 43, aangezien bij de inschrijving van opposant bij de Kamer van Koophandel als diensten "financiële holdings" is opgegeven. Bovendien heeft opposant in een eerdere communicatie tussen partijen meegedeeld dat de diensten die hij verricht, gericht zijn op kindvriendelijke evenementen en zelfs op verkoop van kinderspeelgoed en niet op het uitbaten van een café.

20. Nu beide ondernemingen in dezelfde plaats gevestigd zijn, is het volgens verweerder verdedigbaar dat Café van Zanten geografisch gezien beschermenswaardige bekendheid heeft, waardoor het gebruik van het merk Juffrouw van Zanten verboden moet worden, in ieder geval in het centrum van Rotterdam. Verweerder geeft aan dat de openingstijden van opposant en verweerder verschillend zijn en dat zolang opposant zich niet in het centrum van Rotterdam vestigt, de soep niet zo heet zal worden gegeten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten "(hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de diensten***

24. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

25. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. De beschermingsomvang van het merk wordt dus bepaald door de waren en diensten zoals opgenomen in het register, behoudens eventuele beperkingen vanwege bewijzen van gebruik, dat is hier echter niet aan de orde. Het Bureau kan dan ook geen rekening houden met de inhoud van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of andere elementen, zoals een verklaring van opposant (zie overweging 19).

26. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; zitmeubelen, stoelen, sofa's, banken; tafels; speeltafels, te weten meubilair waarin tevens spellen en speelgoederen opgeborgen kunnen worden; bijzettafels; kleine meubelen en designmeubelen.	
KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren van sportieve en ontspannende activiteiten waaronder dagtochten, fietstochten, wandeltochten en tramtochtjes; het organiseren van wedstrijden en spelletjes (ontspanning); kindertainment; baby- en peuteropvoeding; publiceren en uitgeven van onderwijsmateriaal; uitlenen en verhuren van boeken, kranten, tijdschriften, documentatie- en beeldmateriaal en andere publicaties al dan niet in digitale vorm; informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.	
KI 43 Horecadiensten; het verstrekken van voedsel en dranken (restaurantdiensten); het vervaardigen en verstrekken van voedsel en dranken voor consumptie ter plaatse of elders; cateringdiensten; diensten van een café, een bar, een restaurant; tijdelijke huisvesting; kinderopvang; diensten van kinderdagverblijven en dagopvang centra; diensten van kindercrèches; informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.	KI 43 Bereiden en verstrekken van voedsel en dranken voor onmiddellijke consumptie; Diensten op het gebied van cafés; Clubs voor de verstrekking van voedsel en dranken (Diensten van - ); Bereiden van voedsel en dranken (Informatie inzake -); Bereiding van voedsel en dranken; Bistro's; Delicatessenzaken [restaurants]; Diensten op het gebied van bereiding van voeding; Diensten op het gebied van het bereiden van warm voedsel; Diensten van cafés; Serveren van alcoholische dranken; Serveren van voedsel en dranken; Serveren van voedsel en dranken in restaurants en bars.

KI 45 Kinderoppas en babysitdiensten; nannydiensten, te weten verzorging van kinderen niet zijnde medische verzorging, inhoudende het voeden van kinderen en het zorg dragen dat kinderen gaan slapen; informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten ook via het internet.	
---	--

27. De diensten in klasse 43 zijn gelijk, het betreft allemaal diensten op het gebied van horeca, het bereiden en verstrekken van voedsel en dranken.

### **Vergelijking van de merken**

28. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (*arresten Sabel en Lloyd*, beide reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, *Limonchello*, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

31. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>JUFFROUW VAN ZANTEN</b>	<b>CAFÉ VAN ZANTEN</b>

32. De overeenstemming tussen de merken is in confesso (zie overweging 17), zodat het Bureau dit niet nader behoeft te onderzoeken.

### **A.2. Globale beoordeling**

33. 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.

34. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

35. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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 het voorliggend geval gaat het om horecadiensten. Het in aanmerking komend publiek van deze diensten kan zeer breed zijn, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

36. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

37. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

38. De overeenstemming tussen de merken is in confesso. De betrokken diensten zijn gelijk. Op grond van deze overwegingen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

39. Met de argumentatie van verweerder dat hij eerder op de markt was met de naam en dat het ingeroepen merk dus te kwader trouw is verricht (zie overweging 16), alsmede met het feit dat het ingeroepen merk op onrechtmatige wijze gebaseerd zou zijn op een kinderboek (zie overweging 18), kan het Bureau geen rekening houden. Zolang het ingeroepen merk bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een

depot, dan wel voor verdediging daarvan (zoals kwade trouw) kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt, of sinds 1 maart 2019 kan men daarvoor ook terecht bij het Bureau, zij het in het kader van een doorhalingsprocedure.

40. Volgens verweerder is er `geografisch gezien sprake van beschermenswaardige bekendheid` (zie overweging 20), aangezien beide merken in dezelfde stad worden gebruikt. Los van het feit dat een merkrecht in de Benelux zich van rechtswege uitstrekt over het gehele grondgebied, is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Bovendien staat vast dat het bestreden merk jonger is dan het ingeroepen merk en kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden merk niet aanvoeren (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

### **C. Conclusie**

41. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2013088 wordt toegewezen.

43. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1011236 wordt doorgehaald, met betrekking tot de diensten waartegen de oppositie was gericht, te weten

- Klasse 43 (alle diensten)

44. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1011236 blijft gehandhaafd met betrekking tot de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 16 (alle waren)

45. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 juli 2020

Saskia Smits  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn