

Hof Den Haag, 15 november 2007, Flower Remedies v Healing Herbs



Eindarrest: [IEPT20100223, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs](#)

MERKENRECHT

Nietigheid woordmerken

- Overgangsrecht

[Nietigheid merken te beoordelen naar wettekst ten tijde van depot voor 1 januari 1996 – geen rechtstreekse werking richtlijn](#)

De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten hierna : de Richtlijn - had moeten zijn geïmplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook [BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246](#). Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

- Flower Remedies soortnaam/uitsluitend beschrijvend

[de aanduidingen THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES zijn beschrijvend/soortnamen zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen.](#)

Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid met de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES. (...) Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen

BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/ inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten. Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJ EG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen.

- Inburgering?

[Flower Remedies toegelaten tot bewijs inburgering – beschrijvende aanduiding kan door inburgering onderscheidend vermogen krijgen](#)

Flower Remedies heeft voorts (met name in de toelichting op grieven 1 en 6) aangevoerd dat haar merken zijn ingeburgerd (als bedoeld in artikel 14ter BMW (1996), thans artikel 2.28 lid 2 BVJE). Anders dan Healing Herbs lijkt te stellen (op pagina 6 en 7 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep) kan ook een merk dat slechts beschrijvende aanduidingen bevat door inburgering onderscheidend vermogen krijgen. In het [Postkantoor-arrest](#) wijst het HvJEG daar in ro. 55 ook op. In dit geval is daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof wel nodig dat de in het geding zijnde consument een onderscheid maakt tussen de aanduiding "(bloesem- of bloemen)remedie vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en de onderhavige merken. Flower Remedies biedt aan de gestelde inburgering te bewijzen door onder meer marktonderzoeken en getuigenverhoren. Het hof zal Flower Remedies toelaten tot het bewijs van deze stelling en de zaak naar de rol verwijzen ten einde bewijs over te leggen en/of concreet aan te geven op welke wijze zij dit bewijs (verder) wenst te leveren.

Onderscheidende beeldmerken

- [Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de in de merken voorkomende woorden op zich zelf beschrijvend zijn, niet voldoende is om aan te nemen dat de beeldmerken elk onderscheidend vermogen missen.](#)

Dat de merken woordelementen bevatten die niet onderscheidend zijn - en die derden mogen gebruiken -, heeft uiteraard wel invloed op de beschermingsomvang. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dienen alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeld-elementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen (vergelijk [GvEA EG 5 december 2002 \(T-91/01\) inzake BioID](#)). Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschafft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat

het onderscheidend vermogen aan het teken verschafft. Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in beeldmerk d. Deze merken zijn dan ook niet nietig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

• [mogelijkheid van verwording tot gebruikelijke benaming geldt in beginsel slechts voor woordmerken.](#)

Geen misleidende merken

[onvoldoende onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product](#)

Voorts heeft Healing Herbs nog aangevoerd dat de beeldmerken nietig zijn wegens misleiding. Voor merk e. zou dat het geval zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de echte handtekening van dr. Bach wordt weergegeven en het gebruik van een (pseudo) handtekening bovendien de indruk zou wekken dat dr. Bach de van dit merk voorziene producten ondersteunt. Merk d zou misleidend zijn omdat door de daarin voorkomende woorden "Est. 1936" ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de onderneming die dit merk gebruikt in 1936 is opgericht. Een belangrijk aspect van de misleiding is volgens Healing Herbs dat Flower Remedies de misleidende elementen gebruikt om de onjuiste indruk te wekken dat zijzelf en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach en dat haar producten daardoor beter en effectiever zijn. Het hof is van oordeel dat Healing Herbs, mede gelet op de betwisting door Flower Remedies onvoldoende heeft onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product.

Vindplaatsen: Boek9

Hof Den Haag, 15 november 2007

(A.D. Kiers-Becking, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn)

Uitspraak : 15 november 2007

Rolnummer: 04/1662

Rolnr. Rechtbank: 02/244

HET GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, kamer MC- 5,

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht BACH FLOWER REMEDIES LIMITED, gevestigd te Wimbledon, Londen, Verenigd Koninkrijk,

appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Flower Remedies, procureur: mr. H.J.A. Knijff, advocaten : mrs. Ch. Gielen, A.M.E. Verschuur en K.E. Roeterink te Amsterdam, tegen

de vennootschap naar vreemd recht HEALING HERBS LIMITED, gevestigd te Walterstone, Hereford, Verenigd Koninkrijk,

geïntimeerde, incidenteel appellante, hierna te noemen: Healing Herbs, procureur: mr. W.P den Hertog, advocaat: mr. P.J.M Steinhauser te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 28 september 2004 is Flower Remedies in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 30 juni 2004. Flower Remedies heeft 9 grieven (genummerd 1 tot en met 7, 7 - hierna: 7a - en 8) tegen het bestreden vonnis aangevoerd. Healing Herbs heeft de grieven bestreden en, bij memorie van antwoord, tevens incidentele memorie van grieven strekkende tot vermeerdering van eis, haar eis vermeerderd. Zij heeft geen incidentele grieven aangevoerd. Vervolgens heeft Flower Remedies nog een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen, waarna partijen hun standpunten hebben doen bepleiten, Flower Remedies door mrs. Gielen en Roeterink en Healing Herbs door mr. Steinhauser, bij welke gelegenheid door beide partijen nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Nu door Healing Herbs geen incidentele grieven zijn aangevoerd zal zij niet-ontvankelijk worden verklaard in haar incidenteel hoger beroep.

2. De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. Voorts staat tussen partijen vast dat Flower Remedies houdster is van het Benelux-woordmerk THE BACH REMEDIES, ingeschreven in het Benelux Merkenregister op 21 september 1983 onder nummer 0395673 voor waren in klasse 5.

3. Ten name van Flower Remedies zijn de volgende merken voor onder meer waren en diensten in de klassen 5 (onder andere: Farmaceutische en homeopathische preparaten en substanties) en 42 (onder andere : Geneeskundige diensten; gezondheidsadviezen en gezondheidstherapieën/ Medische diensten, consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van de gezondheidszorg; organisatie van tentoon stellingen) ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau - thans: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen):

a. het woordmerk THE BACH REMEDIES, ingeschreven onder nummer 0395673, gedeponeerd op 21 september 1983 (productie 51 van Healing Herbs);

b. het woordmerk BACH, ingeschreven onder nummer 448803, gedeponeerd op 4 juli 1988 (productie 26 van Healing Herbs);

c. het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES, ingeschreven onder nummer 492101 , gedeponeerd op 21 december 1990 (productie 26 van Healing Herbs);

d. het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936, ingeschreven onder nummer 559571, gedeponeerd op 4 augustus 1994;

e. het beeldmerk BACH, ingeschreven onder nummer 650717, gedeponeerd op 27 november 1998.

De merken worden hierna aangeduid als de merken a. tot en met e. De merken d. en e. worden hieronder afgebeeld.



Bach

4. Healing Herbs heeft in eerste aanleg onder meer, op grond van artikel 14A, lid 1 BMW, thans vervangen door artikel 2.28, lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE -, nietigverklaring gevorderd van de voormelde Benelux-depots, inschrijvingen van de merken b. tot en met e. De rechtbank heeft deze vordering toegewezen, voor zover het betreft waren en diensten in de klassen 5 en 42. Voor de andere klassen is de subsidiair gevorderde vervallenverklaring toegewezen. In hoger beroep heeft Healing Herbs haar eis vermeerderd met de vordering tot nietigverklaring van merk a.

De woordmerken

5. De grieven 1 tot en met 7 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de aanduidingen BACH en BACH (FLOWER) REMEDIES ten tijde van de depots in de Benelux als generieke aanduidingen konden gelden dan wel als normale benamingen werden beschouwd door het in aanmerking komende publiek voor bloemen- of bloesemremedies vervaardigd volgens de opvattingen en voorschriften van dr. Bach en dat (daarom) de woordmerken (b en c) voor zover het betreft waren en diensten in de klassen 5 en 42 nietig zijn.

6. De woordmerken a tot en met c zijn gedeponneerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten hierna: de Richtlijn - had moeten zijn geïmplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook [BenGH 2 oktober](#)

[ber 2000, NJ 2001, 246](#). Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

7. Partijen hebben, vooral in eerste aanleg, gestreden over het antwoord op de vraag hoe de onder a en d van artikel 3, lid 1 van de Richtlijn en artikel 14 A, lid 1 BMW genoemde nietigheidsgronden zouden moeten worden uitgelegd en of die gronden zich i.c. voordoen. Nu Healing Herbs zich beroept op alle, onder a tot en met d van deze artikelen genoemde nietigheidsgronden, gaat het hof niet in op de discussie over de verschillen tussen de nietigheidsgronden a en d en zal het, los daarvan, de vraag behandelen of voormelde tekens ten tijde van de depots/inschrijvingen onderscheidend vermogen hadden.

8. In artikel 14A, lid 1 BMW (1971) wordt verwezen naar artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom - hierna: het unieverdrag -, waarop artikel 3, lid 1 van de Richtlijn (en ook artikel 7 van de Verordening nr 40/94) is gebaseerd. Hierin is bepaald: "B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende geval/en ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

1. (...) 2. wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar bescherming wordt gevraagd;".

9. Onder meer in zijn arresten van [4 mei 1999, C - 108/97 en C - 109/97 \(inzake Chiemsee\)](#) en [12 februari 2004, C - 363/99 \(inzake Postkantoor\)](#) heeft het HvJEG gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens. In zijn arrest van [12 februari 2004 \(inzake Postkantoor\)](#) heeft het hof overwogen:

53. (...) dat volgens artikel 3, lid 1 sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.

54. Zoals het hof reeds heeft verklaard (...) streeft artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

55. Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle onder-

nemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn (inburgering, hof).

56. In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (. ...). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

57. Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. (...)

58. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de omschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

In zijn arrest van [23 oktober 2003 C -191/01 \(inzake Doublemint\)](#) heeft het HvJEG overwogen dat het voor een weigering van inschrijving niet noodzakelijk is dat de aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten en dat de inschrijving van een woord als merk dan ook moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. In het algemeen geldt verder dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten (zie onder meer het [HvJ EG in Postkantoor](#), ro. 34), in dit geval naar het oordeel van het hof de consument die geïnteresseerd is in natuurgeneeswijzen en dienovereenkomstige producten. De onderhavige producten worden direct aan de consument aangeboden in drogistwinkels zoals ETOS en De Tuinen en in reformwinkels.

10. Flower Remedies brengt producten op de markt die vervaardigd zijn volgens de door (de in 1936 overleden) dr. Edward Bach ontwikkelde methode. Daarbij

worden uit bloesems en bloemen van bepaalde planten, bomen en struiken (in totaal 38) bloesem- of bloemenremedies door middel van een bepaalde behandeling (de "sunshine method" of de "boiling method") vervaardigd. Daarnaast combineerde dr. Bach vijf remedies, die hij Rescue Remedy noemde. Dr. Bach heeft zijn remedies omschreven in een in 1933 verschenen boek "The twelve healers and other remedies". Dr. Bach was een idealist. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met zijn remedies helpen en moedigde het gebruik daarvan aan. In zijn boek heeft hij omschreven hoe mensen (zelf) de remedies kunnen maken. Wereldwijd worden ook door derden, in ieder geval sedert eind jaren tachtig (aldus ook Flower Remedies) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt gebracht. Zowel in de Benelux als daarbuiten is, voordat de onderhavige depots/inschrijvingen zijn verricht, gepubliceerd over de therapie en de remedies van dr. Bach en genoten deze enige bekendheid bij het relevante publiek. Flower Remedies erkent in het licht van voormelde omstandigheden dat het die derden vrijstaat - en naar het hof begrijpt, ten tijde van de onderhavige depots vrijstond daarbij te vermelden dat het gaat om (bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode(s) van dr. Bach en dat dit ook gebeurt. Zij heeft tijdens het pleidooi voorbeelden daarvan getoond. Naast de door dr. Bach ontwikkelde remedies bestaan er ook andere bloesem/bloemenremedies (vergelijk producties 57 en 58 van Healing Herbs).

11. Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid met de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat een ieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap/ het (niet commerciële) kenmerk dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd. bijvoorbeeld door daarop te vermelden "(bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en dat dit ook gold ten tijde van de onderhavige depots/inschrijvingen. Ook Flower Remedies is van oordeel dat dit aan een ieder is toegestaan. Het gaat hier niet om een - door het merkenrecht te beschermen - kenmerk waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten als bedoeld in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Unieverdrag en artikel 3, lid 1, onder c van de Richtlijn. Flower Remedies spreekt over verwijzend gebruik. Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is

het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/ inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten. Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJ EG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen. Het is voor de vraag of de merken onderscheidend vermogen hebben (dan) ook niet van belang of Flower Remedies (zoals zij stelt in o.a. punt 17 en 51 memorie van grieven) ten tijde van de depots van de onderhavige merken de enige was die bloesemremedies (in de Benelux) op de markt bracht en of zij feitelijk monopolist was. Immers ook toekomstige concurrenten moeten ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om bedoelde kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. Overigens acht het hof deze stelling van Flower Remedies - in ieder geval ten opzichte van de merken b tot en met d - onvoldoende onderbouwd, nu zij zelf elders (in de punten 6 en 14 van de conclusie van antwoord), onder overlegging van sommatiebrieven vanaf 1986 en (kort geding) vonnissen uit 1991, stelt dat zij al vanaf de jaren tachtig regelmatig (in de Benelux) is opgetreden tegen gebruik door derden van haar merken.

12. Hoewel niet relevant is of de desbetreffende aanduidingen ten tijde van de depots/inschrijvingen van de merken daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van de onderhavige waren, merkt het hof nog op dat onder meer uit de in het bestreden vonnis in rechtsoverwegingen 15 en 18 aangehaalde publicaties (het "Werkboekje BACH remedies" uit 1982 (productie 7 van Flower Remedies in hoger beroep) en het boek "Geneeswijzen in Nederland" uit 1976 (productie 43 van Healing Herbs)) valt af te leiden dat in de Benelux vóór de onderhavige depots/inschrijvingen de aanduiding Bach remedies al werd gebruikt voor de beschrijving van bloesem- of bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach. In die publicaties wordt aangegeven hoe men (zelf) de Bach remedies maakt (pagina 10 resp. 224) en wordt gesproken over Bach remedies als de remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, ongeacht de - merkenrechtelijk relevante - (commerciële) herkomst daarvan. Dat in het "Werkboekje BACH remedies" wordt aangeraden de remedies (althans de essences/de moedertincturen) te bestellen bij het dr. Edward Bach Center doet daar niet aan af.

13. Het bovenstaande brengt mee dat de aanduidingen THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES beschrijvend/ soortnamen zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op

bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen. In zoverre falen de grieven derhalve.

14. Flower Remedies heeft voorts (met name in de toelichting op grieven 1 en 6) aangevoerd dat haar merken zijn ingeburgerd (als bedoeld in artikel 14ter BMW (1996), thans artikel 2.28 lid 2 BVJE). Anders dan Healing Herbs lijkt te stellen (op pagina 6 en 7 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep) kan ook een merk dat slechts beschrijvende aanduidingen bevat door inburgering onderscheidend vermogen krijgen. In het Postkantoor-arrest wijst het HvJEG daar in ro. 55 ook op. In dit geval is daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof wel nodig dat de in het geding zijnde consument een onderscheid maakt tussen de aanduiding "(bloesem- of bloemen)remedie vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en de onderhavige merken. Flower Remedies biedt aan de gestelde inburgering te bewijzen door onder meer marktonderzoeken en getuigenverhoren. Het hof zal Flower Remedies toelaten tot het bewijs van deze stelling en de zaak naar de rol verwijzen ten einde bewijs over te leggen en/of concreet aan te geven op welke wijze zij dit bewijs (verder) wenst te leveren.

De beeldmerken

15. De grief 7a richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat ook de beeldmerken nietig zijn en de daarvoor gegeven motivering.

16. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de in de merken voorkomende woorden op zich zelf beschrijvend zijn, niet voldoende is om aan te nemen dat de beeldmerken elk onderscheidend vermogen missen. Dat de merken woordelementen bevatten die niet onderscheidend zijn - en die derden mogen gebruiken -, heeft uiteraard wel invloed op de beschermingsomvang. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dienen alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen (vergelijk [GvEA EG 5 december 2002 \(T-91/01\) inzake BioID](#)). Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschafft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschafft. Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in beeldmerk d. Deze merken zijn dan ook niet nietig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. In zoverre slaagt de grief.

17. In eerste aanleg heeft Healing Herbs subsidiair nog vervallenverklaring gevorderd op grond van verworping tot gebruikelijke benaming (soortnaam) van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b BMW (thans artikel 2.26, lid 2, sub b BVIE). Voorzover deze vordering in hoger beroep nog aan de orde zou zijn, kan deze niet worden toegewezen met betrekking tot de beeldmerken, nu de mogelijkheid van verworping tot

gebruikelijke benaming in beginsel slechts geldt voor woordmerken.

18. Voorts heeft Healing Herbs nog aangevoerd dat de beeldmerken nietig zijn wegens misleiding. Voor merke e. zou dat het geval zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de echte handtekening van dr. Bach wordt weergegeven en het gebruik van een (pseudo) handtekening bovendien de indruk zou wekken dat dr. Bach de van dit merk voorziene producten ondersteunt. Merk d zou misleidend zijn omdat door de daarin voorkomende woorden "Est. 1936" ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de onderneming die dit merk gebruikt in 1936 is opgericht. Een belangrijk aspect van de misleiding is volgens Healing Herbs dat Flower Remedies de misleidende elementen gebruikt om de onjuiste indruk te wekken dat zijzelf en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach en dat haar producten daardoor beter en effectiever zijn. Het hof is van oordeel dat Healing Herbs, mede gelet op de betwisting door Flower Remedies onvoldoende heeft onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product. Bij Memorie van antwoord heeft Healing Herbs nog gesteld dat de producten van Flower Remedies in werkelijkheid niet langer remedies zijn die zijn vervaardigd overeenkomstig de methodes van dr. Bach. Indien dat juist zou zijn, zouden de merken misleidend kunnen zijn. Flower Remedies heeft deze stelling bij pleidooi in hoger beroep echter uitdrukkelijk betwist. Nu Healing Herbs hier niet meer op heeft gereageerd en ook geen concreet bewijs terzake heeft aangeboden, gaat het hof aan deze stelling voorbij. Het beroep op nietigheid wegens het misleidend zijn van de merken kan dan ook niet slagen.

19. Op de overige stellingen en verzoeken van partijen zal het hof zo nodig in een later stadium ingaan.

Beslissing

Het hof:

verklaart Healing Herbs niet ontvankelijk in haar incidenteel hoger beroep ;

alvorens verder te beslissen ,

verwijst de zaak naar de rol van 3 januari 2008 voor akte aan de zijde van Flower Remedies voor doeleinden als in rechtsoverweging 14 nader omschreven.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.