



**Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 9 juli 2008**  
**Nº 2000632**

**Opposant:** **Eysink, August Derk**  
Bartolottilaan 21  
3768 GA Soest  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Merken:** EYSINK (algemeen bekend merk)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Antonius Maria van Heugten**  
Chromiumweg 37  
3812 NL Amersfoort  
Nederland

**Gemachtigde:** **Landmark**  
Stationsplein 325  
3818 LE Amersfoort  
Nederland

**Betwiste merk:** EYSINK (depotnummer 1112620)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 30 mei 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk EYSINK. Het depot is onder depotnummer 1112620 in behandeling genomen en op 2 juni 2006 gepubliceerd.
2. Op 1 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk EYSINK. Opposant stelt dat dit een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is voor de volgende waren en diensten:
  - Vervoermiddelen, met name motoren en motorfietsen.
  - Diensten van een club en organisatie van evenementen en activiteiten met betrekking tot vervoermiddelen, met name motoren en motorfietsen.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot, te weten:

Klasse 12: Motorfietsen.

Klasse 18: Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. Op 8 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 november 2006. Het Bureau heeft op 21 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
8. Opposant heeft op 22 januari 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie en bewijsmateriaal ter onderbouwing van de algemene bekendheid van het merk ingediend. Aangezien de termijn van twee maanden verliep op een zondag, werden de argumenten en stukken tijdig ontvangen op grond van regel 3.9, lid 3, van het uitvoeringsreglement (UR). Op 25 januari 2007 heeft het Bureau de argumenten en stukken aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 maart 2006 is gesteld om hierop te reageren.
9. Verweerder heeft op 19 maart 2007 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Op 26 maart 2007 heeft het Bureau de reactie van verweerder aan opposant gezonden.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) een oppositie bij het Bureau in. Hij stelt dat EYSINK een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het betwiste depot kan naar zijn mening verwarring stichten met dit algemeen bekend merk.

13. Opposant stelt dat EYSINK in de periode van 1886 tot heden op intensieve wijze in geheel Nederland gebruikt is en wordt voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het gaat om een algemeen bekend merk legt hij de volgende stukken over:

- a. Overzichten van zoekresultaten op internet.
- b. Een uitdraai van internet-encyclopedie *Wikipedia*.
- c. Diverse advertenties en artikelen in motortijdschriften en voorpagina's van het Eysink clubblad.
- d. Een historisch overzicht van het merk Eysink uit het tijdschrift "Bromfiets".
- e. Kopieën uit het boek "Eysink, van fiets tot motorfiets; ondernemen tijdens de opkomst van het gemotoriseerd verkeer" van Vincent van der Vinne.
- f. Documentatie over tentoonstellingen in Museum Flehite te Amersfoort.
- g. Artikelen uit diverse media over prestaties van Eysink motoren op de TT van Assen.
- h. Een kopie van een pagina uit het onder e. genoemde boek, bevattende een overzicht van in Nederland verkochte motorfietsen van verschillende merken in 1939 en van 1946 tot en met 1950.
- i. Kopieën van voorpagina's van het onder c. reeds genoemde clubblad genaamd "Eysink allerlei" en van uitnodigingen voor clubmiddagen.
- j. Een overzicht van het bestuur van de Eysink club, een overzicht van merkencontactpersonen uit de ledenlijst 2004 van "Veteraan Motoren Club – Vereniging tot instandhouding van Historische Motorfietsen" en een verklaring van opposant dat hij familie en erfopvolger is van D.H. Eysink, oprichter van de Nederlandse auto-, fietsen- en motorfietsenfabriek Eysink Fabrieken N.V., welke onder het merk Eysink motoren, motorfietsen, fietsen en auto's heeft geproduceerd, dat hij bestuurslid is van de Eysink-club en dat hij in zijn hoedanigheid van erfopvolger en bestuurslid gerechtigde is tot het algemeen bekende merk Eysink, dan wel handelt in naam van deze gerechtigde(n).
- k. Print-outs van nieuwssites waarop melding wordt gemaakt van het voornemen van verweerder om het merk Eysink "nieuw leven in te blazen".

14. Uit de hiervoor onder k. bedoelde stukken blijkt volgens opposant dat verweerder de naam niet zelf heeft bedacht en op ongerechtvaardigde wijze wil aanhaken bij het algemeen bekende merk met als enkele doel het behalen van financieel voordeel. Opposant stelt, onder verwijzing naar artikel 2.4, sub f, onder 1 BVIE, dat verweerder een depot te kwader trouw heeft verricht.

15. Het relevante publiek bestaat volgens opposant, die daarbij verwijst naar de Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (WIPO, Genève 2000) en naar het TRIPs-Verdrag, uit het publiek dat zich richt op de branche voor motorfietsen, het merk Eysink wordt immers gebruikt voor motorfietsen.

16. Opposant stelt dat de tekens identiek zijn en dat de waren van het betwiste depot in klasse 12 identiek zijn en in de klassen 18 en 25 soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, omdat deze waren zich, zoals blijkt uit de intentie van deposant om aan te haken bij het merk Eysink, richten op de motorbranche.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Het publiek zal verwachten dat de producten en diensten van een economisch, of anderszins, verbonden onderneming, instelling, groep van mensen of van economisch, of anderszins, met elkaar verbonden personen afkomstig zijn, namelijk de opposant.

18. Opposant verzoekt het Bureau de merkaanvraag door te halen en de oppositie in zijn geheel gegrond te verklaren en in zijn geheel toe te wijzen aan de opposant. Opposant verzoekt tevens de terugbetaling van de oppositietaksen.

19. Verweerder betwist dat er sprake is van een algemeen bekend merk. Uit de door opposant overgelegde stukken blijkt dat het merk 30 jaar niet meer wordt gebruikt voor motorfietsen. De laatste motorfiets werd in 1977 geproduceerd, maar de hoogtijdagen van EYSINK motorfietsen waren volgens verweerder toen al lange tijd voorbij.

20. Opposant poogt volgens verweerder alleen bekendheid aan te tonen bij de geïnteresseerde kringen, terwijl voor algemene bekendheid vereist is dat er bekendheid bestaat bij de overgrote meerderheid van het publiek. Uit het door opposant aangeleverde materiaal blijkt volgens verweerder hooguit dat de historisch geïnteresseerde motorfiets-hobbyist het voormalige merk EYSINK voor motorfietsen kent, maar dat is niet hetzelfde als het publiek dat heden ten dage motorfietsen koopt en bestuurt.

21. Verweerder stelt verder dat artikel 6bis van het Verdrag van Parijs niet van toepassing is, aangezien hierin wordt gesproken over gebruik, terwijl de motorfiets al 30 jaar niet meer wordt gemaakt. Het feit dat er een nostalgische EYSINK club is opgericht vormt volgens verweerder geen normaal gebruik van het merk.

22. Om dezelfde reden moet volgens verweerder het beroep op kwade trouw worden afgewezen. Bij een depot te kwader trouw is immers sprake van “gebruik van een overeenstemmend merk” “binnen de laatste drie jaar”. Verweerder voegt daaraan toe dat niet op basis van kwade trouw kan worden opgetreden tijdens een oppositieprocedure in de Benelux.

23. Verweerder betwist tenslotte dat August Derk Eysink gezien moet worden als een belanghebbende die gerechtigd is een procedure te voeren. Het enkele feit dat opposant familie is van de oprichter van de Eysink fabriek en bestuurslid is van de Eysink-club maakt hem naar mening van verweerder nog niet tot belanghebbende, noch tot gerechtigde op een niet meer bestaand merk.

24. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen, dat het merk EYSINK moet worden ingeschreven op naam van deposant en dat opposant moet worden veroordeeld tot terugbetaling van de kosten van deze procedure voor de deposant, bestaande uit het honorarium van de gemachtigde.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

25. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

26. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten.

27. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

#### **B. Ten gronde**

##### **B.1. Algemeen bekend merk – wetgeving en jurisprudentie**

###### *Wetgeving*

28. 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 Bureau 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 bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

29. Artikel 6bis Verdrag van Parijs luidt als volgt:

De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmee kan verwekken.

30. Bovendien dient rekening gehouden te worden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (het TRIPs-Verdrag). Dit is bepaald in de beslissing van de Rechtbank 's-Gravenhage van 18 december 2002 inzake Marie Claire/lpko-Amcor (IER 2003/33) en vloeit bovendien voort uit artikel 4.7 BVIE. Artikel 16 lid 2 van het TRIPs-Verdrag luidt als volgt:

Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.

#### *Joint Recommendation WIPO*

31. Het begrip algemeen bekend merk moet tevens beoordeeld worden in het licht van de Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) tijdens de 34e reeks van zittingen van de vergaderingen van de lidstaten van WIPO, 20 tot 29 september 1999).

32. Artikel 2(1) van de Joint Recommendation stelt dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden (zie ook GEA, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008, r.o. 80).

33. Bovengenoemde factoren zijn richtlijnen om de algemene bekendheid van een merk vast te stellen, maar geen voorwaarden en zijn dus niet limitatief. Per geval zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen zullen alle factoren van toepassing zijn en in sommige gevallen slechts een deel van de factoren.

*Rechtspraak*

34. Het merkenrecht in de Benelux is attributief. Hoofregel is dat merkrechten ontstaan door inschrijving, niet door gebruik. Het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs vormt een uitzondering op deze hoofregel. Algemeen bekende merken zijn schaars. De rechtspraak over algemeen bekende merken is dat ook.

35. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEG, C-375/97, conclusie d.d. 26 november 1998), die overigens geen betrekking had op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs maar op bekendheid in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG (artikel 2.3, sub c BVIE), merkt A-G Jacobs over algemeen bekende merken het volgende op (ov. 33):

“De door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan.”

36. In de zaak Nieto Nuño (HvJEG, C-328/06, 22 november 2007), die betrekking heeft op artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104/EEG en dus wel gaat over algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, wordt bepaald:

“Artikel 4, lid 2, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.”

37. Uit de zaak CHEVY (reeds geciteerd) was al bekend dat het Beneluxgebied voor het merkenrecht moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. In de zaak EUROPOLIS (HvJEG, C-108/05, 7 september 2006) is dit bevestigd.

38. Tenslotte zijn er enkele uitspraken van Nederlandse en Belgische rechtscolleges en van afdelingen van het BHIM. Deze zijn genoemd in een eerdere, en tot nu toe enige, andere beslissing van het Bureau in een oppositie over een algemeen bekend merk (BBIE, oppositiebeslissing CAMPINA, 2000061, 6 december 2006).

**B.2. Algemeen bekend merk – definiëring van het publiek**

39. Artikel 2(2)(a) van de voornoemde Joint Recommendation van de WIPO noemt als voorbeelden van relevante sectoren van het publiek:

- (i) feitelijke en potentiële consumenten van de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft;
- (ii) personen die betrokken zijn bij de distributiekanaalen van de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft;
- (iii) zakelijke kringen die te maken hebben met de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft.

40. Artikel 2(2)(b) van de Joint Recommendation bepaalt verder dat, wanneer algemene bekendheid wordt vastgesteld bij tenminste één van de relevante sectoren van het publiek, het merk als algemeen bekend merk moet worden beschouwd.

41. In de (oudere) Nederlandse en Belgische jurisprudentie over algemeen bekende merken lijkt het publiek ruimer te worden gedefinieerd. In een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden (zaak Orchidee, 20 maart 1958, NJ 1958, 406) en van het Hof van Beroep te Brussel (zaak Panoxyl/Pannogel, 12 mei 1990, Ing.-Cons. 1990, 214) wordt uitgegaan van bekendheid bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet-consumenten, waarbij bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is. Naar dit criterium is onlangs verwezen in de zaak Jansen & Tilanus (Rechtbank Almelo, 31 oktober 2007, IER 2008/6).

42. Het Bureau gaat er van uit dat algemene bekendheid moet worden gerelateerd aan de relevante sector van het publiek en dat dit wordt bepaald door de aard van de waren of diensten in kwestie. De Explanatory Notes bij de Joint Recommendation en de daarin gebruikte voorbeelden, en artikel 16 lid 2 van het TRIPs verdrag, wijzen ook in deze richting. Het BHIM lijkt hierover, in zijn Opposition Guidelines, dezelfde opvatting te hebben.

43. De toets voor een algemeen bekend merk is daarmee, of het merk in de Benelux of een aanmerkelijk gedeelte daarvan bekend is bij de overgrote meerderheid van de voor de betreffende waren of diensten relevante sector van het publiek.

### **B.3. Algemeen bekend merk – toepassing op het onderhavige geval**

44. Zoals reeds overwogen (supra, 28) wordt in artikel 2.14 lid 1 BVIE gesproken van de “houder van een ouder merk” en van “zijn algemeen bekend merk” (cursivering Bureau). De enkele verklaring van opposant zelf dat hij erfopvolger is van de oprichter van de (laatst bestaande) Eysink fabriek en bestuurslid van de Eysink club en in die hoedanigheid gerechtigde is, dan wel handelt in naam van deze gerechtigde(n) (supra, punt 13, sub j.), is onvoldoende om aan te tonen dat opposant de houder is van het (veronderstelde) oudere algemeen bekende merk.

45. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het relevante publiek (supra, punt 43) voor motoren is ruim, namelijk iedereen in de Benelux die motor rijdt of belangstelling heeft om dat te gaan doen. Het overgelegde materiaal maakt weliswaar aannemelijk dat het merk EYSINK met name in de eerste helft van de vorige eeuw succesvol was en bekendheid genoot. Er worden echter al 30 jaar geen motoren en motorfietsen of andere vervoermiddelen meer onder het merk gefabriceerd en het is, naar oordeel van het Bureau, onvoldoende aangetoond dat het vandaag de dag (nog) bekendheid geniet bij de overgrote meerderheid van het daarvoor relevante publiek. Ook voor de ingeroepen diensten (van de motorclub) geldt dat niet is aangetoond dat het om een algemeen bekend merk gaat.



#### **B.4. Overige opmerkingen**

46. Opposant stelt (supra, punt 14) dat verweerder een depot te kwader trouw heeft verricht. Zoals verweerder terecht opmerkt (supra, punt 22) is dit echter geen grond voor oppositie bij het Bureau. Partijen kunnen zich hiervoor tot de rechter wenden.

47. Voor zover verweerder, door te spreken van "normaal gebruik" (supra, punt 21), bedoelt te betogen dat het ingeroepen recht wegens het ontbreken daarvan zou zijn vervallen, zij opgemerkt dat het woord "gebruik" in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs niet ziet op instandhoudend gebruik. Artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE spreekt van een *ingeschreven* merk en is dus niet van toepassing. Ook uit artikel 2(3) van de Joint Recommendation van de WIPO vloeit voort dat algemeen bekende merken niet aan een gebruiksverplichting zijn onderworpen. De duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk zijn overigens, ingevolge artikel 2(1) van de Joint Recommendation (supra, punt 32), wel omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen om algemene bekendheid uit af te leiden.

48. Opposant verzoekt (supra, punt 18) om terugbetaling van de oppositietaksen en verweerder verzoekt (supra, punt 24) om veroordeling van de opposant tot terugbetaling van de kosten van de procedure, bestaande uit het honorarium van de gemachtigde. Voor beide verzoeken is in de onderhavige procedure geen plaats. De in het ongelijk gestelde partij wordt enkel, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE, in de kosten verwezen die, overeenkomstig regel 1.32, lid 3 UR, zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag.

#### **C. Conclusie**

49. Het Bureau is van oordeel dat opposant niet heeft aangetoond dat hij de houder is van het ingeroepen recht en evenmin dat het ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Aan de beoordeling of het betwiste depot verwarring kan stichten met het ingeroepen recht wordt dus niet toegekomen.

#### **IV. BESLUIT**

50. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

51. De oppositie met nummer 2000632 niet gegrond is.

52. Het Benelux depot met nummer 1112620 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 9 juli 2008

Pieter Veeze  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Willy Neys