



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2008485**  
**van 27 november 2014**

- Opposant:** **Maatschap Moszkowicz Advocaten**  
Wilhelminasingel 100  
6221 BL Maastricht  
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 150590**  
  
Moszkowicz Moszkowicz Moszkowicz en Moszkowicz Advocaten
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 151439**  
  
Moszkowicz Advocaten
- Ingeroepen recht 3:** **Benelux inschrijving 725595**  
  
MOSZKOWICZ
- Ingeroepen recht 4:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs**  
  
MOSZKOWICZ  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Max Moszkowicz**  
Eerste Atjehstraat 83-2  
1094 KD Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **ABC legal**

Jan Luijkenstraat 92 P/R  
1071 CT Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1259379**

Moszkowicz

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 6 december 2012 heeft de rechtsvoorganger van verweerder, Moskowicz Enterprises BV, een Benelux depot verricht van het woordmerk Moskowicz voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1259379 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 december 2012.

2. Op 1 maart 2013 werd door opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 150590 van het woordmerk Moszkowicz Moszkowicz Moszkowicz en Moszkowicz Advocaten, ingediend op 5 januari 1987 voor diensten in klasse 42;
- Benelux inschrijving 151439 van het woordmerk Moszkowicz Advocaten ingediend op 20 januari 1987 voor diensten in klasse 45;
- Benelux inschrijving 725595 van het woordmerk MOSZKOWICZ, ingediend op 25 november 2002 voor waren in klasse 33;
- MOSZKOWICZ, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 maart 2013. Met de kennisgeving van ontvankelijkheid werd opposant tevens in kennis gesteld van de ingediende overdracht van het betwiste depot aan verweerder.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 mei 2013. Het Bureau heeft op 23 mei 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 juli 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 22 juli 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 augustus 2013 doorgestuurd aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 8 oktober is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft zijn argumenten ingediend op 8 oktober 2013. Tevens heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik. De argumenten en het verzoek om bewijzen van gebruik werden op 16 oktober 2013 door het Bureau aan opposant gezonden, waarbij een termijn tot en met 16 december 2014 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen.
11. Opposant heeft op 13 december 2013 bewijzen van gebruik ingediend. Deze werden door het Bureau aan verweerder toegezonden op 23 december 2013, waarbij een termijn aan verweerder werd gegeven tot en met 23 februari 2014 om hierop te reageren.
12. Verweerder heeft op 20 februari 2014 gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 6 maart 2014 door het Bureau aan opposant toegezonden.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub c BVIE en baseert de ingediende oppositie tevens op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant stelt allereerst dat het depot van verweerder te kwader trouw is. Gelet op de familieband tussen beide partijen en de bekendheid van opposant, moet verweerder kennis hebben van het gebruik van het merk, aldus opposant, die vervolgens concludeert dat het betwiste teken op deze grond zal moeten worden doorgehaald.

17. Opposant meent dat door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk.

18. Op visueel vlak meent opposant dat het betwiste teken identiek is aan de dominerende, onderscheidende bestanddelen van de eerste twee ingeroepen rechten, te weten het bestanddeel 'Moszkowicz'. Het betwiste teken is visueel identiek aan het derde ingeroepen recht.

19. Ook ten aanzien van de auditieve vergelijking van de tekens, concludeert opposant dat het betwiste teken identiek is aan de dominerende, onderscheidende bestanddelen van zowel het eerste als het tweede ingeroepen recht. Het bestreden teken is auditief identiek aan het derde ingeroepen recht, aldus opposant.

20. Begripsmatig stelt opposant dat het bestanddeel 'Moszkowicz' verwijst naar de joodse familienaam van de bekendste advocatenfamilie van Nederland. Verweerder maakt ook deel uit van deze familie, maar niet van de maatschap.

21. Opposant meent dat het dominante element " 'Moszkowicz' uit de ingeroepen rechten ab initio onderscheidend vermogen heeft en de merken grote bekendheid en reputatie genieten in de Benelux. Door het intensieve gebruik van de naam 'Moszkowicz' is het onderscheidend vermogen alleen maar toegenomen, aldus opposant.

22. Opposant is tevens van mening dat de naam 'Moszkowicz' een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs.

23. Op visueel, auditief en begripsmatig vlak zijn de ingeroepen rechten identiek en sterk overeenstemmend aan het betwiste teken, aldus opposant.

24. Opposant stelt samenvattend dat het betwiste depot een depot te kwader trouw is en op die grond dient te worden doorgehaald en dat vanwege de bekendheid van deponant ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken in de zin van art. 2.14 lid 1 sub a. juncto art. 2.3 sub c. BVIE.

25. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en deponant van het betwiste teken te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

26. Verweerder stelt zich op het standpunt dat door opposant geen geldige wettelijke grondslag voor oppositie werd aangevoerd, aangezien hij de oppositie nadrukkelijk en expliciet baseert op artikel 2.3 sub c. BVIE. De gronden voor oppositie staan omschreven in artikel 2.14 lid 1 sub a. BVIE en omvatten uitsluitend de gehandhaafde rechten als bepaalt in de artikelen 2.3 sub a. en b. BVIE.

27. Ten aanzien van de door opposant aangevoerde 'kwader trouw' als grondslag voor de oppositie, concludeert verweerder dat ook dit geen geldige wettelijke grondslag voor oppositie is.

28. Verweerder merkt op dat opposant geen expliciete vergelijking heeft gemaakt tussen de waren en diensten van de tekens in kwestie en zich dienovereenkomstig ook niet heeft beroepen op enig verwarringsgevaar. Integendeel, onder verwijzing naar artikel 2.3 sub c. BVIE, stelt opposant dat er sprake is van niet-soortgelijke waren en diensten, aldus de observatie van verweerder.

29. Verweerder is van mening dat op grond van het voorgaande de oppositie dient te worden afgewezen.

30. Desalniettemin voert verweerder wel voorwaardelijk verweer voor het geval het Bureau van oordeel mocht zijn dat opposant zich wel heeft beroepen op (een van) de twee wettelijke grondslagen, te weten artikel 2.3 sub a. en artikel 2.3 sub b. BVIE.

31. Verweerder merkt allereerst op dat het gebruik van persoonsnamen uitsluitend ter aanduiding van individuele personen geen merkgebruik is. In alle, door opposant, overgelegde bewijzen van gebruik, is er volgens verweerder, geen sprake is van gebruik van de tekens voor waren of diensten.

32. Verweerder betwist dat er sprake is van een algemeen bekend merk 'Moszkowicz' in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs en voorts dat opposant daarvan de houder zou zijn. Verweerder stelt dat door opposant geen enkele relevante omstandigheid werd aangedragen ter ondersteuning van het beroep op het niet-geregistreerde algemene bekende merk.

33. Voor het geval het Bureau mocht oordelen dat opposant wel beschikt over een algemeen bekend merk, wijst verweerder op het feit dat door opposant werd nagelaten om duidelijk te maken voor welke waren of diensten het merk bekend zou zijn. Bovendien is door opposant niets gesteld omtrent mogelijk verwarringsgevaar met het betwiste teken, aldus verweerder. Van enige overlap met de waren en diensten van verweerder zal hoe dan ook geen sprake zijn, aldus verweerder. Ten aanzien van het beweerdelijk houderschap van het bekende merk, constateert verweerder dat in geen van de stukken de maatschap wordt genoemd als houder van het beweerdelijk bekende merk.

34. In zijn voorwaardelijk verweer stelt verweerder allereerst dat er geen sprake is van soortgelijke of identieke waren of diensten bij vergelijking van de drie eerste ingeroepen rechten met het betwiste teken. Voor het beweerdelijk algemeen bekende merk heeft opposant nagelaten duidelijk te maken voor welke waren en/of diensten deze bekendheid zou gelden (zie overweging 33). Op grond van het hiervoor gestelde, ontbreekt ieder gevaar voor verwarring, aldus verweerder.

35. Ten aanzien van de vergelijking van de totaalindruk van de ingeroepen rechten met die van het betwiste teken, stelt verweerder dat er sprake is van een ruimschoots voldoende afwijkende totaalindruk. De overeenstemming tussen het derde ingeroepen recht van opposant en het betwiste teken wordt in de eerste plaats tenietgedaan doordat verweerder het gebruik van het teken voor de waren in klasse 33 betwist en in de tweede plaats omdat, zo er al sprake zou zijn van gebruik, de waren niet-soortgelijk zijn aan die van het betwiste teken, aldus verweerder. De overeenstemming tussen het ingeroepen algemeen bekende merk en het betwiste teken, wordt teniet gedaan door het eerder door verweerder overwogene (zie overwegingen 32 tot en met 34).

36. Verweerder vergelijkt ten slotte de eerste twee ingeroepen rechten met het betwiste teken. Op begripsmatig vlak, zo stelt verweerder, bestaat het teken van verweerder uitsluitend uit een familienaam, zonder verder connotatie. Het eerste ingeroepen recht 'Moszkowicz Moszkowicz Moszkowicz en Moszkowicz Advocaten' verwijst kennelijk naar vier personen met dezelfde familienaam, die klaarblijkelijk alle advocaten zijn. De toevoeging van het kenmerkende en zeer beschrijvende bestanddeel 'Advocaten' maakt het teken in zijn geheel beschrijvend, met een zwak onderscheidend vermogen, aldus verweerder en dat geldt ook het tweede ingeroepen recht 'Moszkowicz Advocaten'. Verweerder stelt dat het relevante publiek het teken in zijn geheel zal opvatten als een merk dat exclusief verwijst naar advocatendiensten. Om die reden is verweerder van mening dat er geen, of althans nauwelijks, sprake is van begripsmatige gelijkenis tussen de tekens.

37. Op auditief vlak meent verweerder dat er niet of nauwelijks sprake is van gelijkenis. Verweerder wijst op het feit dat de ingeroepen rechten twee respectievelijk vijf maal zo lang zijn als het betwiste teken. Vanwege het feit dat het bestanddeel 'Moszkowicz' moeilijk in het gehoor ligt en het geen inhoudelijke betekenis heeft, zal het publiek met name letten op het eindbestanddeel 'Advocaten', zo meent verweerder.

38. Ten aanzien van de visuele vergelijking, zegt verweerder, dat ook hier het verschil in lengte van de tekens opvalt. Vanwege de moeilijke leesbaarheid van het element 'Moszkowicz' ('een reeks van

op zichzelf onbegrijpelijke medeklinkercombinaties') zal de visuele aandacht van het publiek worden getrokken naar het voor hen begrijpelijke slotbestanddeel 'Advocaten', aldus verweerder.

39. Op grond van het hiervoor overwogene concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

40. Primair verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen wegens het ontbreken van enige geldige wettelijke grondslag. Indien het Bureau toch van oordeel mocht zijn dat opposant zich heeft beroepen op enige wettelijke grondslag, leidt het (voorwaardelijk) verweer tot de slotsom dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. De gronden voor oppositie**

41. 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 bekende merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs.

42. 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."

43. Opposant meent in de eerste plaats dat het betwiste depot moet worden doorgehaald aangezien er volgens hem sprake is van een depot te kwader trouw.

44. Vervolgens stelt opposant nadrukkelijk dat de gronden voor de onderhavige oppositie zijn omschreven in artikel 2.14 lid 1 sub a juncto artikel 2.3 sub c van het BVIE en in artikel 2.14 lid 1 sub b BVIE juncto artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs

#### ***Kwader trouw speelt geen rol in oppositieprocedure***

45. Opposant stelt dat verweerder een depot te kwader trouw heeft verricht en dat het depot op die grond zal moeten worden doorgehaald. Een dergelijk argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot de specifieke gronden van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

#### ***Artikel 2.3 sub c. BVIE vormt geen wettelijke grond voor oppositie***

46. Opposant baseert de ingestelde oppositie op artikel 2.3 sub c. BVIE. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid van bescherming bij overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze grond is nadrukkelijk uitgesloten als grond waarop een oppositie kan worden ingesteld bij het Bureau (zie overweging 45). Een beroep op artikel 2.3 sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure derhalve niet mogelijk.

#### **Algemeen bekend merk**

47. Artikel 2.14 lid 1 sub b. BVIE bepaalt dat een deposant of houder van een ouder merk, oppositie bij het Bureau kan instellen tegen een merk dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs. Daartoe is vereist dat opposant aantoont dat er sprake is van een algemeen bekend merk en dat hij argumenten aanvoert ter onderbouwing van het vermeende gevaar voor verwarring met het betwiste teken. Tevens dient te worden vastgesteld voor welke waren of diensten het algemeen bekende merk de bekendheid geniet en is uiteraard vereist dat de bekendheid van het merk nadrukkelijk verbonden is met de vermeend rechthebbende.

#### **Bekend is niet algemeen bekend**

48. Om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs, kan de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking 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 (GEU, Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008). Om voor deze bescherming in aanmerking te komen ligt de lat betrekkelijk hoog.

49. Ten bewijze van de algemene bekendheid van het teken 'Moszkowicz' maakt opposant melding van optredens in Nederland op televisie en in reclamespots van één der maatschapspartners, te weten Bram Moszkowicz. In één reclamespot waren Bram Moszkowicz en vader Max Moszkowicz sr. samen te zien. De media-optredens van Bram Moszkowicz vormen onvoldoende grond voor de vaststelling dat het teken "Moszkowicz" een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs. Bovendien stelt opposant nergens expliciet voor welke waren en/of diensten het ingeroepen algemeen bekend merk, bekend zou zijn.

#### **Gevaar voor verwarring**

50. Zelfs indien er sprake zou zijn van een algemeen bekend merk, dan is vereist dat er gevaar voor verwarring is, hetgeen gebruik voor soortgelijke of gelijke waren of diensten impliceert. 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 Recommendations) van WIPO.

51. Artikel 4, lid 2 van de Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (WIPO) bepaalt: "If the applicable law allows third parties to oppose the registration of a mark, a conflict with a well-known mark under paragraph (1)(a) shall constitute a ground for opposition".

52. De toelichting bij art. 4 lid 2 zegt: "The objective of this paragraph is to ensure that, where procedures for opposing the registration of a mark exist, owners of well-known marks would be entitled to oppose the registration of a mark which would be in conflict with their well-known mark. The possibility of opposition against the registration of marks based on a conflict with a well-known mark gives an early opportunity for owners of well-known marks to defend their marks. The reference to paragraph (1)(a) limits the requirement concerning opposition procedures to cases involving confusion. Consequently, cases of alleged dilution do not have to be dealt with in opposition procedures." (eigen onderlijning).

### **Beoordeling**

53. Opposant stelt niet, en bewijst evenmin, dat er sprake is van enig verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. De ingediende oppositie is niet gebaseerd op de wettelijke grondslagen zoals genoemd in artikel 2.14 lid 1 sub a. juncto artikelen 2.3 sub a. en sub b. BVIE. Voor zover de oppositie gebaseerd is op de grondslag van artikel 2.14 lid 1 sub b. BVIE dwaalt opposant in rechte ten aanzien van het daartoe vereiste.

### **B. Conclusie**

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de ingestelde oppositie deels gebaseerd is op onjuiste gronden. Voor zover deze is gebaseerd op de grondslag van artikel 2.14 lid 1 sub b. BVIE is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en evenmin dat er sprake zou zijn van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2008485 wordt afgewezen.

56. Benelux depot 1259379 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 27 november 2014

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Dominique Bos