



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2011414**

**van 6 april 2017**

- Opposant:** **Klustoppers BV**  
Burgemeester Patijnlaan 1932  
2585 CB Den Haag  
Nederland
- Gemachtigde:** **Arslan & Ersoy**  
Buitenom 237  
2512 XD Den Haag  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**  
  
Studenten Verhuis Service  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Student Verhuis Service V.O.F.**  
H.J.E. Wenckebachweg 159  
1096 AM Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Van Asselt**  
Vlechtknoop 12  
1319 GT Almere  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1317429**

**STUDENTEN  
VERHUIS  
SERVICE**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 37 en 39. Het depot is onder nummer 1317429 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2015.

2. Op 24 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op een, volgens opposant, algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs van het woordmerk Studenten Verhuis Service.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot.

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 3 juni 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE een oppositie bij het Bureau in, gericht tegen een merk dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### A. Argumenten opposant

8. Volgens opposant mag er geen alleenrecht gevestigd worden op de woorden Student Verhuis Service, ook niet als deze als beeldmerk zijn gedeponeerd, aangezien de woorden ieder onderscheidend vermogen missen. Verweerder kan volgens opposant enkel aanspraak maken op het beeldmerk als zodanig. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant een uitspraak in van de Voorzieningenrechter gedateerd 9 februari 2015. Deze uitspraak, in een procedure tussen de betrokken partijen, onderschrijft volgens hem in grote lijnen het door hem gestelde.

9. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

**B. Argumenten verweerder**

10. Verweerder betwist dat opposant de houder is van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs. Opposant dient geen enkel stuk in om aan te tonen of te bewijzen dat zijn ingeroepen recht algemeen bekend is. In de uitspraak van de Voorzieningenrechter waar opposant naar verwijst, wordt volgens verweerder ook niet gesproken over een algemeen bekend merk. Voor de volledigheid wijst verweerder erop dat hij degene was die opposant in die zaak heeft gedagvaard.

11. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

**III. BESLISSING****A. Algemeen bekend merk**

12. 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 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.

13. Om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin 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 (zie GEU, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008).

14. 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.

15. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEU, 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 (artikel 2.3, sub c BVIE), van de toenmalige richtlijn 89/104/EEG (vervangen door richtlijn 2008/95/EG), 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.”*

#### **Beoordeling van de ingediende stukken**

16. In het voorliggende geval heeft opposant geen stukken ingediend om aan te tonen dat het ingeroepen recht een algemeen bekend merk zou zijn. De uitspraak van de Voorzieningenrechter waarnaar verwezen wordt (zie overweging 8) ziet niet op het algemeen bekende karakter van het ingeroepen recht.

#### **Conclusie**

17. Gezien het ontbreken van stukken kan het Bureau niet beoordelen of er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

#### **B. Overige factoren**

18. Met betrekking tot de opmerkingen van opposant dat er geen alleenrecht gevestigd mag worden op de woorden Student Verhuis Service en dat verweerder enkel aanspraak kan maken op het beeldmerk als zodanig (zie overweging 8), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): “Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure (...)”. Bovendien merkt het Bureau op dat deze argumenten van opposant zien op de inhoudelijke beoordeling van het gevaar voor verwarring, maar gezien het ontbreken van de stukken om de algemene bekendheid van het merk aan te tonen is het Bureau niet toegekomen aan deze beoordeling.

#### **C. Conclusie**

19. Aangezien opposant niet heeft aangetoond dat zijn ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, dient niet te worden ingegaan op het mogelijke verwarringsgevaar.

#### **IV. BESLUIT**

20. De oppositie met nummer 2011414 wordt afgewezen.

21. Het Benelux depot met nummer 1317429 wordt ingeschreven.

22. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de 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, 6 april 2017

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier