



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012756**  
**van 27 april 2018**

**Opposant:** **Dolf Elsevier van Griethuysen**  
Graaf Wichmanlaan 3  
1405 GV Bussum  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs  
**ELSEVIER**

**Ingeroepen recht 2:** Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs  
**ELZEVIER**

*tegen*

**Verweerder:** **Reed Business B.V.**  
Radarweg 29  
1043 NX Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Bird & Bird LLP**  
Zuid-Hollandplein 22  
2596 AW Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux spoedinschrijving 1005126  
**ELSEVIER**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 november 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk **ELSEVIER** voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. 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 (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1005126 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 november 2016.

2. Op 20 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de woordmerken **ELSEVIER** en **ELZEVIER**, volgens opgave van opposant beide algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: "VvP").

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken.

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. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 januari 2017. 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 van de procedure is afgerond op 8 augustus 2017.

## 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: verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### A. Argumenten opposant

8. Opposant licht omstandig de geschiedenis toe van zijn 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuwse voorouders en dier activiteiten in de drukkers- en uitgeverijbranche onder de geslachtsnaam **ELSEVIER**, ook wel gespeld als **ELZEVIER**. Die naam werd in de loop der eeuwen een internationaal begrip, waarmee de voortbrengselen van het boekdrukkersgeslacht werden aangeduid en dat stond voor kwaliteit en degelijkheid. Ook werd het de benaming van een lettertype dat door de familie veel werd gebruikt. In Italië verkreeg de naam bovendien de betekenis van "column over kunst, geschiedenis en literatuur", aldus nog opposant.

9. Volgens opposant is de familienaam dus in de loop der tijden een algemeen bekende soortnaam geworden en sticht de betwiste spoedinschrijving daarmee verwarring, waardoor dit teken geen onderscheidend vermogen heeft.

10. In 1880 werd die naam, in de bewoording van opposant, door verweerders rechtsvoorganger gekaapt. Ook het thans aan deze oppositie ten grondslag liggende depot beschouwt verweerder als te kwader trouw

verricht. Immers, verweerder wist of behoorde te weten dat de naam veelvuldig werd gebruikt door derden en dat het woord al sinds de 19<sup>de</sup> eeuw een soortnaam is geworden.

11. Aangezien het dus om een soortnaam gaat, die elk onderscheidend vermogen mist, en het teken een benaming is die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden, roept opposant de nietigheid in van de betwiste spoedinschrijving.

12. Opposant richt zich niet tegen het gebruik van het woord ELSEVIER door verweerder of wie dan ook – dit gebruik is immers al meer dan 375 jaar onbetwist – maar juist tegen een poging tot het verwerven van een exclusief recht op die naam.

13. Opposant is niet per se commercieel belanghebbende in de zin dat hij de benaming ELSEVIER uitbaat, maar wel belanghebbende in de zin dat hij mag en moet optreden tegen een partij die inbreuk maakt op een al lang lopend verschijnsel, namelijk het gebruik van de soortnaam ELSEVIER door velen en voor dezelfde activiteiten die met die soortnaam worden beschreven. Opposant werpt zich met andere woorden op om het algemeen belang te verdedigen dat de soortnaam ELSEVIER door niemand exclusief mag worden geclaimd of gemonopoliseerd.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder is van mening dat de door opposant aangevoerde gronden nietigheid, verval en te kwader trouw geen geldige grondslagen vormen voor een oppositie. De enige oppositiegrond waarop opposant zich wettelijk kan beroepen is deze van gevaar voor verwarring met zijn beweerde algemeen bekende merken in de zin van het VvP.

15. Verweerder betwist evenwel dat opposant als houder van de (beweerde) algemeen bekende merken ELSEVIER en ELZEVIER kan worden beschouwd. De enkele verklaring van opposant dat hij de erfopvolger is van het 17<sup>de</sup> eeuwse geslacht Elsevier, en dat hij in die zin belanghebbende zou zijn, is onvoldoende om aan te tonen dat hij de houder is van deze merken.

16. Bovendien is volgens verweerder het standpunt van opposant, dat het teken ELSEVIER tot een soortnaam is uitgegroeid en aldus door geen enkele partij kan worden gemonopoliseerd als merk, van nature onverenigbaar met zijn bewering dat hij de houder zou zijn van een algemeen bekend merk van datzelfde teken.

17. Verweerder wijst erop dat een algemeen bekend merk een uitzondering vormt op het attributief stelsel van het merkenrecht. Het gaat dan ook om een heel bijzondere bescherming, waarvoor de lat betrekkelijk hoog moet worden gelegd en bijgevolg zijn algemeen bekende merken schaars.

18. Op grond van het bovenstaande stelt verweerder vast dat de door opposant aangedragen bewijselementen niet kunnen volstaan om aan de hoge bewijsdrempel voor een algemeen bekend merk te kunnen voldoen.

19. Verweerder concludeert dat de oppositie in haar geheel moet worden afgewezen. Tevens verzoekt hij het Bureau de betwiste spoedinschrijving te handhaven en opposant te verwijzen in de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Algemeen bekende merken**

#### ***Juridisch kader***

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE kan de 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 verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis VvP.

21. Artikel 6bis VvP 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 daarmede kan verwekken.*

22. Daarnaast dient rekening te worden gehouden 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, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4803) en vloeit tevens 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.*

23. Het begrip "algemeen bekend merk" moet worden beoordeeld 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.

24. Artikel 2(1) van de *Joint Recommendation* stelt dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het VvP, 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 GEU, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008, ECLI:EU:T:2008:203).

25. 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 moeten worden gekeken 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.

26. 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 VvP van Parijs vormt een uitzondering op deze hoofdregel. Algemeen bekende merken zijn schaars. De rechtspraak over algemeen bekende merken is dat ook.

27. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEG, C-375/97, conclusie d.d. 26 november 1998, ECLI:EU:C:1998:575), die overigens geen betrekking had op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het VvP 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 [...], 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 [...].*

### **Territoir**

28. In de zaak Nieto Nuño (HvJEG, C-328/06, 22 november 2007, ECLI:EU:C:2007:704), die betrekking had 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 VvP, 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.*

29. 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, ECLI:EU:C:2006:530) is dit bevestigd.

### **Definiëring van het publiek**

30. 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 distributiekkanalen 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.*

31. 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.

32. 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 verwezen in de zaak Jansen & Tilanus (Rechtbank Almelo, 31 oktober 2007, IER 2008/6, ECLI:NL:RBALM:2007:BB9756).

33. Het Bureau gaat ervan 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 EUIPO lijkt hierover, in zijn *Opposition Guidelines*, dezelfde opvatting te hebben.

34. 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.

### **Toepassing op onderhavige oppositie**

35. Verweerder signaleert een tegenstrijdigheid tussen opposant's stelling, dat het teken ELSEVIER tot een soortnaam is uitgegroeid en zijn claim op een algemeen bekend merk van datzelfde teken (zie punt 16). Niettemin stelt het Bureau vast dat opposant de oppositie ondubbelzinnig heeft gebaseerd op twee algemeen bekende merken. Daarom zal eerst deze grondslag worden onderzocht en daarna (voor zover nodig) de overige door opposant aangedragen gronden.

36. Zoals reeds overwogen (zie punt 20) 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 het 17<sup>de</sup> eeuwse geslacht Elsevier en in die hoedanigheid gerechtigde dan wel belanghebbende is, is onvoldoende om aan te tonen dat opposant de houder is van de (veronderstelde) algemeen bekende merken.

37. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis VvP. Opposant voert slechts aan dat de benamingen ELSEVIER en ELZEVIER vanaf de late 17<sup>de</sup> eeuw vrij gebruikelijke aanduidingen zijn geworden ter aanduiding van producten en diensten die oorspronkelijk afkomstig waren van de gelijknamige uitgeverij/drukkerij. Dat de woorden ook heden ten dage nog voorkomen in diverse woordenboeken, betekent nog niet dat zij thans ook als algemeen bekende merken worden opgevat door een groot deel van het in aanmerking komend publiek.

38. Overigens kunnen noch dit in aanmerking komend publiek noch de waren en diensten waarvoor de algemene bekendheid zou gelden, voldoende nauwkeurig worden bepaald aan de hand van de door opposant ingediende stukken en argumenten. Voor wat betreft de producten en diensten vermeldt hij immers slechts "voortbrengselen van het boekdrukkersgeslacht", "een lettertype dat door de familie veel werd gebruikt" en "een column over kunst, geschiedenis en literatuur". Tot welk (hedendaags) publiek deze waren en/of diensten zich richten, blijft helemaal in het ongewisse.

### **Conclusie**

39. Het Bureau is van oordeel dat opposant niet heeft aangetoond dat hij de houder is van de ingeroepen rechten en evenmin dat deze tekens algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis VvP.

### **A.2 Overige door opposant aangevoerde gronden**

40. Opposant beroept zich tevens (naar het Bureau om redenen van consistentie aanneemt: subsidiair of wellicht ten overvloede) op de nietigheid van de betwiste spoedinschrijving, aangezien het teken geen onderscheidend vermogen heeft (artikel 2.28, lid 1, sub b BVIE), in het normale taalgebruik of in het bonafide

handelsverkeer gebruikelijk is geworden (artikel 2.28, lid 1, sub d BVIE) en te kwader trouw is verricht (artikel 2.28, lid 3, sub b, j<sup>o</sup> artikel 2.4, sub f BVIE) (zie punten 10 en 11). Het Bureau wijst er evenwel op dat voor een beoordeling van de geldigheid van een merk (of het inroepen van de ongeldigheid ervan) op absolute gronden geen plaats is in een oppositieprocedure (zie onder meer GEU, NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003, ECLI:EU:T:2003:107). Bovendien is het Bureau niet bevoegd om kwade trouw vast te stellen. Het inroepen van de nietigheid van een merk op deze gronden kan uitsluitend ten overstaan van de rechter (art. 4.5 BVIE).

## **B. Conclusie**

41. Opposant heeft noch aangetoond dat hij de houder is van de ingeroepen rechten noch dat deze algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis VvP. Aan de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt dus niet toegekomen.

## **IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2012756 wordt afgewezen.

43. Benelux spoedinschrijving met nummer 1005126 blijft gehandhaafd.

44. De opposant is 1.030 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 april 2018

Willy Neys  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard