

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014344
van 16 juli 2020

Opposant: **Alexander Osterwalder**
21 Chemin des Abbesses
1027 Lonay
Zwitserland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 9118993**
BUSINESS MODEL CANVAS

tegen


Verweerder: **Bamboo B.V.**
Wibautstraat 137 D
1097 DN Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **intellectueleigendom.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1374897**
GROWTH MODEL CANVAS 

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 mei 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **GROWTHMODEL CANVAS**  voor diensten in de klassen 35 en 41. Deze aanvraag is onder nummer 1374897 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juni 2018.
2. Op 27 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 9118993 van het woordmerk BUSINESS MODEL CANVAS, ingediend op 20 mei 2010 en ingeschreven op 8 november 2010 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 31 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik 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 16 september 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant acht het niet nodig om in te gaan op de grafische vormgeving van het betwiste merk; op grond van zijn ingeroepen woordmerk meent hij immers dat hij zich kan verzetten tegen elke grafische vormgeving.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

10. Opposant stelt vast dat beide merken de identieke woorden MODEL en CANVAS bevatten in dezelfde volgorde. Het verschil met betrekking tot het eerste woord acht hij onvoldoende om de visuele overeenstemming tussen de merken teniet te doen.
11. Doordat de merken eindigen op dezelfde twee woorden hebben ze eenzelfde ritme en cadans en is de uitspraak grotendeels (in vier lettergrepen) identiek. Opposant acht de merken dan ook auditief overeenstemmend.
12. Volgens opposant zullen beide merken worden opgevat als een model dat betrekking heeft op het succesvol leiden en doen groeien van organisaties of ondernemingen in de vorm van een canvas, een stevig doek van linnen. De woorden BUSINESS en GROWTH zijn weliswaar begripsmatig niet identiek, maar de combinatie met de woorden MODEL en CANVAS is dermate ongebruikelijk dat opposant de merken begripsmatig in hoge mate overeenstemmend vindt.
13. De diensten van het betwiste merk acht opposant identiek aan de diensten van het ingeroepen merk. Bovendien meent hij dat de waren van het ingeroepen merk in klasse 16 complementair zijn aan de diensten van het betwiste merk, omdat ze betrekking kunnen hebben op deze diensten.
14. Opposant concludeert dat er onmiskenbaar sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.
15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik.
17. Het door opposant aangeleverde bewijs van gebruik is volgens verweerder zeer matig. Uit het overzicht met verkooptransacties is niet af te leiden dat het hier om het gebruik van het ingeroepen merk gaat en verder zijn er geen "invoice samples" aangeleverd.
18. De woorden *business model* in het ingeroepen merk betekenen "bedrijfsmodel": een model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren, waarbij het kan gaan om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om ideële zaken en imago. Deze woorden zijn volgens verweerder dus beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en zullen derhalve niet als merk worden opgevat door het in aanmerking komend publiek.
19. Verweerder stelt vast dat het woord *canvas* tegenwoordig vaak wordt gebruikt voor het in kaart brengen van bepaalde aspecten of zaken, zoals ook uit de vele merkregistraties met dit woord moge blijken. Hij kan dan ook niet anders dan concluderen dat het ingeroepen merk een zeer gering onderscheidend vermogen heeft.
20. Anders dan opposant stelt, kunnen de beeldelementen van het betwiste merk volgens verweerder niet buiten beschouwing worden gelaten, aangezien de consument een teken in zijn geheel waarneemt en in het voorliggende geval de woardelementen een gering onderscheidend vermogen hebben.
21. Het eerste woord van de merken is geheel verschillend en de beeldelementen van het betwiste merk zijn opvallend, mede door de kleur, die volgens verweerder doet denken aan een schilderij van

Mondriaan. Al met al vindt verweerder de verschillen zodanig dat er een erg geringe visuele overeenstemming is.

22. Doordat het eerste woord van de merken ook geheel verschilt, ontstaat er een verschil in ritme en intonatie tussen de merken. Verweerder vindt de auditieve overeenstemming tussen de merken dan ook slechts gering.

23. Begripsmatig stemmen de merken overeen in de twee laatste woorden *model canvas*, een model voor het in kaart brengen van bepaalde zaken. Volgens verweerder zal het ingeroepen merk door het publiek worden opgevat als "het in kaart brengen van bepaalde bedrijfsaspecten", het betwiste merk als "het in kaart brengen van groei". Ook conceptueel vindt verweerder de overeenstemming derhalve slechts gering.

24. Nu er geen overeenstemming tussen de merken bestaat, is het volgens verweerder niet relevant dat de diensten overeenstemmend worden geacht.

25. Verweerder betwist dat er gevaar voor verwarring aanwezig is en verzoekt het Bureau daarom de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

27. Het ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

28. Het betwiste merk werd gepubliceerd op 1 juni 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 juni 2013 tot 1 juni 2018.²

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de

² Volgens de toen geldende regelgeving.

betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

31. Het ingeroepen merk is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").³ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

32. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt“ in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

33. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

34. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Overzicht van de verkooptransacties in de Benelux in de vijf jaar voorafgaand aan de oppositie;
- 2) Een overzicht van bezoekersaantallen van opposants website in de Benelux;
- 3) Een uittreksel uit het handelsregister van het kanton Zurich;
- 4) Screenshots uit een cursus;

³ Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

- 5) Screenshot van opposants website;
- 6) Screenshot van het Youtubekanaal van opposant;
- 7) Screenshot van Wikipedia over het ingeroepen merk.
- 8) Screenshot van de verkooppagina van bol.com van het boek *Business Model Generation* van opposant.

36. Het overzicht van de verkooptransacties in de Benelux in de vijf jaar voorafgaand aan de oppositie (hierboven onder 1) bevat geen cijfermatige gegevens over deze transacties (of ze zijn onzichtbaar gemaakt). Ook de aard van de transacties blijkt niet uit het overzicht; het bevat slechts algemene termen zoals *yearly project*, *Business Project* en *Online Course*. Blijkens de kolom *purchase country* hebben alle transacties plaatsgevonden in België, Nederland en Luxemburg. Ten slotte ontbreekt het ingeroepen merk in dit overzicht. Dit overzicht biedt dus geen enkel inzicht in het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen merk.

37. In zijn begeleidend schrijven verwijst opposant naar *Invoice samples*, door hem nader omschreven als "een aantal verkoopfacturen", maar deze ontbreken. Het in vorig punt besproken overzicht bevat wel een kolom *invoice number* en een kolom *invoice type*, met in de eerste viercijferige getallen, en in de laatste de vermelding *purchase*, maar geen enkel nader gegeven over deze facturen.

38. Het overzicht van bezoekersaantallen van opposants website in de Benelux (hierboven onder 2) geeft cijfers in de orde van grootte van 350.000 (Nederland), 110.000 (België) en 6.000 (Luxemburg), maar bevat geen jaartallen of tijdspannen. Het aantal sessies is omvangrijker, maar de gemiddelde tijd per sessie bedraagt slechts iets meer dan twee minuten. Uit dit overzicht valt niet af te leiden hoeveel bezoekers werden bereikt met het ingeroepen merk, noch met de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Uit dit stuk kan dus niets worden geconcludeerd over het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen merk.

39. Volgens de toelichting van opposant gebruikt hij het merk onder de naam van de Zwitserse onderneming Strategyzer AG en voegt hij het uittreksel uit het handelsregister (3) toe om aan te tonen dat hij directeur is van die onderneming. De strekking hiervan ontgaat het Bureau, want uit het Unieregister blijkt dat opposant houder is van het ingeroepen merk (en dus uiteraard gerechtigd is het te gebruiken). In ieder geval leert dit uittreksel niets over het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen merk.

40. De screenshots uit een cursus (4) bevatten twee foto's van een presentator voor een whiteboard (op de foto niet leesbaar). Volgens het bijschrift gaat de cursus over *How [...] changed the Business Model for Coffee*. In een volgend (eveneens onleesbaar) plaatje worden kennelijk de grondregels uitgelegd van het door opposant gehanteerde bedrijfsmodel (*Get started with the Business Model Canvas by adopting six simple ground rules*). Echter, inzicht in voor de waren en diensten waarop de oppositie berust, bieden deze screenshots niet.

41. Evenmin wordt inzicht geboden in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen merk door de screenshots van de website van opposant (5), voornamelijk gericht op het promoten van zijn diensten en van cursussen op dit gebied (*Simple to learn and practical to apply, There's over 30 free downloads that you can use to better design, test, and assess your business ideas, Mastering Business Models, An online course that will teach you how to map, design, assess, and test Business Models, Single Course Mastering Business Models, Masters Bundle Mastering Business Models and Mastering Value Propositions Courses, Enterprise Clous Academy training*).

42. De schermafdruck van het Youtubekanaal van opposant (6) toont de titel *How can you describe your Business Model?* en onder het scherm de uitleg *Business Model Canvas Explained* (in iets meer dan twee minuten). Opposant wijst erop dat het filmpje meer dan 3 miljoen *views* heeft, maar het Bureau is van oordeel dat daaruit nog niet blijkt dat het merk daadwerkelijk aanwezig is op de markt voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Uit de aard van het medium volgt dat die *views* niet noodzakelijkerwijs afkomstig zijn van het in aanmerking komend publiek. Bovendien geeft het filmpje veeleer uitleg over een concept dan over een merk en een rudimentaire lezing van de *comments* op het filmpje leert dat de benaming BUSINESS MODEL CANVAS ook zo wordt opgevat. Ten slotte bieden noch het filmpje noch het aantal *views* inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

43. Het Wikipedia-artikel (7) behandelt het Business Model Canvas als een model voor strategisch management en *lean startups* om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaande in kaart te brengen. Dit artikel biedt geen informatie over het gebruik van deze benaming als merk.

44. De schermafdruck van de website van Bol.com toont de voorpagina van het boek *Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*, waarvan opposant mede-auteur is en dat volgens zijn toelichting gaat over het ingeroepen merk. De samenvatting op genoemde website omschrijft het Business Model Canvas als een tool om bedrijfsmodellen te beschrijven, te analyseren en te ontwerpen. Echter, noch deze website, noch (de samenvatting van) het boek bieden enig inzicht in het gebruik van deze benaming als merk voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

Conclusie

45. Het normaal gebruik van het ingeroepen merk voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is door de ingediende stukken niet aangetoond. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

46. Nu het normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is aangetoond, moet op grond daarvan de oppositie worden afgewezen.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2014344 wordt afgewezen.
48. Benelux aanvraag 1374897 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.
49. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 16 juli 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn