



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008693
van 9 december 2014

Opposant: **Business Lease Group B.V.**
Sparrenheuvel 10
3708 JE Zeist
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: BUSINESS LEASE (Benelux inschrijving 460503)

tegen

Verweerder: **Odette Iris Holding BV**
Jacob van Campenstraat 22
2101 VL Heemstede
Nederland

Gemachtigde: **Van Doorne N.V.**
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: bike2business lease (Benelux depot 1264794)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 13 maart 2013 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk bike2business lease ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 12 en 36. De aanvraag is onder nummer 1264794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2013.
2. Op 30 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 460503 van het woordmerk BUSINESS LEASE, ingeschreven op 17 maart 1989 voor diensten in klasse 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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 ter kennis gebracht van partijen op 3 juni 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 augustus 2013. Het Bureau heeft op 20 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 24 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 oktober 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 20 december 2013 gereageerd door tussenkomst van een gemachtigde, Van Doorne NV in Amsterdam. Deze aanstelling van gemachtigde voor de onderhavige oppositie werd opposant medegedeeld op 24 december 2013. Op diezelfde dag werden de argumenten van verweerder doorgestuurd aan opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht onderscheidend vermogen, ondanks het feit dat de woorden een betekenis hebben die gerelateerd kan worden aan de diensten, namelijk het leasen voor zakelijke klanten. Het merk is, zo stelt hij, al sinds 1989 in gebruik en een begrip geworden in de zakelijke leasemarkt. Hij stuurt een aantal stukken mee waaruit dit zou blijken.

15. Opposant stelt dat het Bureau het betwiste teken, waarvan de woorden "business lease" een belangrijk onderdeel vormen, heeft geaccepteerd op absolute gronden. Hij stelt dat het Bureau dus blijkbaar van mening is dat deze woorden over onderscheidend vermogen beschikken. Hij verzoekt het Bureau om de acceptatie van het betwiste teken "bike2business lease" te heroverwegen, indien het van mening is dat het merk "BUSINESS LEASE" van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft.

16. Op visueel vlak meent opposant dat de merken overeenstemmen: zijn merk komt in zijn geheel terug in het betwiste teken, waarbij de enige toevoeging "bike2" is. Deze elementen hebben volgens hem echter weinig onderscheidend vermogen, aangezien "bike" direct verwijst naar het product dat geleased kan worden en "2" het alom gebruikelijke equivalent is voor "to".

17. De merken zijn op auditief vlak overeenstemmend volgens opposant, aangezien de woorden "business lease" in beide merken de meeste nadruk krijgen.

18. Op conceptueel vlak meent opposant dat de tekens zeer overeenstemmend zijn, omdat het enige verschil tussen de tekens eruit bestaat dat het betwiste teken de producten noemt die geleased kunnen worden.

19. Volgens opposant is de totaalindruk van de merken, gezien het voorgaande, overeenstemmend.

20. De waren in klasse 12 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan zijn diensten in klasse 36, aangezien leasemaatschappijen niet zelden zelf de vervoermiddelen bezitten die zij leasen. De diensten in klasse 36 zijn volgens hem ook soortgelijk: ze hebben een gelijk karakter en worden vaak door leasemaatschappijen of andere financiële dienstverleners verleend.

21. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Hij verzoekt daarom de aanvraag van deposant af te wijzen, de oppositie te honoreren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht in 1989 is geregistreerd door het Bureau, op een moment dat het toenmalige Benelux-Merkenbureau nog niet toetste of een merk al dan niet onderscheidend was. Volgens verweerder is het ingeroepen recht echter volledig beschrijvend. Opposant onderkent dit volgens verweerder, maar stelt dat het teken inmiddels is ingeburgerd. Deze

inburgering werd volgens verweerder niet aangetoond: de paar gebruiksvoorbeelden die opposant heeft ingediend, tonen niet aan dat het teken is ingeburgerd en zien bovendien enkel op de Nederlandse markt, terwijl het teken beschrijvend is in de gehele Benelux nu het om veelvuldig gebruikte Engelse woorden gaat.

23. Bekendheid werd volgens verweerder niet aangetoond.

24. Mocht het ingeroepen recht al enig onderscheidend vermogen bezitten, dan meent verweerder dat dit zo gering is dat slechts van een zeer beperkte beschermingsomvang sprake kan zijn.

25. Op visueel vlak verschillen de merken volgens verweerder in het aantal letters en in de aard van wel afwezigheid van het bestanddeel "bike2". Ook auditief zijn zij volgens verweerder verschillend, aangezien het ingeroepen recht uit twee woorden bestaat en het betwiste teken maar liefst vier woorden omvat. Begripsmatig zijn de tekens eveneens zeer verschillend volgens verweerder, aangezien het publiek bij het ingeroepen recht direct zal denken aan het leasen van een auto terwijl het betwiste teken duidelijk verwijst naar fietsen.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat hoewel beide merken zijn ingeschreven voor klasse 36, de oppositie in ieder geval moet worden afgewezen voor de waren in klasse 12 die niet soortgelijk zijn aan de dienst van opposant.

27. Verweerder concludeert dat gezien het zwakke onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, een zeer hoge mate van overeenstemming tussen de merken nodig is om tot overeenstemming van de tekens te komen, waarvan in dit geval geen sprake is. Volgens hem zijn ook de waren en diensten verschillend nu het bij verweerder om andere producten gaat (namelijk fietsen) dan bij opposant (te weten auto's).

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Onderscheidend vermogen en inburgering**

29. Het ingeroepen recht bestaat uit het teken BUSINESS LEASE, Engelse aanduidingen die in alle Benelux talen worden gebruikt voor en begrepen als "leasing op zakelijk vlak"¹. "Leasing" betekent "huur resp. verhuur op langere termijn (met name bedrijfsmiddelen), waarbij de onderhoudskosten van het gehuurde voor rekening van de verhuurder zijn, al of niet met optie op de aankoop van het gehuurde na afloop van de huurtermijn"². Het teken staat ingeschreven voor de dienst *leasing* in klasse 36. De aanduiding BUSINESS LEASE beschrijft dus de aangeboden dienst en bestaat uitsluitend uit "tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst der waren, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren" als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 sub c BVIE.

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave; Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009; Groot woordenboek Duits-Nederlands van Van Dale, 4^e uitgave.

² Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

30. De combinatie van beide woorden is evenmin onderscheidend. Wanneer een teken immers bestaat uit een samenstelling van beschrijvende aanduidingen, is het gevormde geheel over het algemeen eveneens beschrijvend (zie arresten HvJEU: Biomild, 12 februari 2004 C-265/00; Postkantoor, 12 februari 2004, zaak C-363/99). Dit is slechts anders indien het teken door de manier waarop het is samengesteld "iets extra's" verkrijgt. Bijvoorbeeld wanneer er in de samenstelling sprake is van een ongebruikelijke wending in syntactische of semantische zin. In dit geval ontbreekt echter elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de combinatie van de beschrijvende woorden BUSINESS en LEASE ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben. Integendeel, de woorden versterken elkaar en vormen een beschrijvend geheel nu het woord BUSINESS ervoor zorgt dat wordt gespecificeerd dat de aangeboden leasing zich richt op de zakelijke markt. Het teken als geheel vormt, op grond van het voorgaande, een aanstonds duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving van de achterliggende dienst.

31. In het voorliggende geval neemt het relevante publiek het betrokken merk, zoals hiervoor uiteengezet, waar als een woord dat informatie verstrekt over de aard van de erdoor aangeduide dienst en niet over de herkomst ervan. Het teken is dan ook beschrijvend en mist daardoor tevens ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 2.11, lid 1, sub b. BVIE.

32. Van het ingeroepen recht kan, gezien het voorgaande, ab initio geen merkenrechtelijke bescherming uitgaan.

33. Opposant geeft aan dat het merk wel degelijk onderscheidend vermogen heeft (zie overweging 14), ondanks het feit dat de woorden van het ingeroepen recht een betekenis hebben die gerelateerd kunnen worden aan de diensten, namelijk het leasen voor zakelijke klanten. Het merk is, zo stelt hij, al sinds 1989 in gebruik en een begrip geworden in de zakelijke leasemarkt. Opposant lijkt hiermee aan te geven dat zijn merk inmiddels is ingeburgerd.

34. Het is juist dat een teken dat op zich geen onderscheidend vermogen heeft, dit kan verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen dient te worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, door het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat. Het is aan de deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie arrest van het HvJEU inzake CHIEMSEE; zaken C-108/97 en C-109/97; 4 mei 1999). Van belang in dit kader is dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk, de feitelijke situatie ten tijde van de aanmerking wordt genomen, met toepassing van het recht zoals dat op het moment van beoordeling geldt (zie HR, Bach flower remedies, 10/02536, 20 januari 2012).

35. Bovendien is de Benelux in merkenrechtelijk opzicht één ondeelbaar territorium. Dit brengt met zich mee dat een teken alleen een geldig merk kan zijn, wanneer het dat in de gehele Benelux is. Inburgering zal dus altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEU inzake Europolis; 7 september 2006; C-108/05).

36. Opposant geeft aan vestigingen te hebben in zes Nederlandse steden en een wagenpark in beheer te hebben van 26.000 objecten. Hij stelt bovendien dat BUSINESS LEASE ook in het buitenland actief is. Om zijn stelling te ondersteunen heeft hij de volgende stukken overgelegd:

- uitgave van VNA (vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen) met de jaarcijfers van de autoleasemarkt in 2011 en 2012, waarin wordt aangegeven dat BUSINESS LEASE in de top 10 staat van leasemaatschappijen die lid zijn van de VNA;
- stuk van ING economisch Bureau met de titel "Assetvisie Autoleasemaatschappijen", waarin de naam BUSINESS LEASE voorkomt in de top 10 van autoleasemaatschappijen in Nederland, op de 10^e plaats in 2006 en op de 7^e plaats in 2012;
- persbericht van BUSINESS LEASE van 11 mei 2012, waarin wordt gemeld dat de leasemaatschappij genomineerd is voor de "Groene bedrijven award 2012";
- 3 artikelen uit Nederlandse kranten (de Groene Telegraaf, De Financiële Telegraaf en het Dagblad van het Noorden; het eerste artikel is ongedateerd, de andere twee dateren uit 2013) en 2 artikelen van websites (Nu.nl en ANP'tjes; de eerste gedateerd 2013, de tweede zonder datum) waarin de naam BUSINESS LEASE genoemd wordt.

37. Uit de door opposant overgelegde stukken blijkt in de eerste plaats enkel van gebruik in Nederland: hij noemt enkel vestigingen in Nederland en de stukken hebben alle betrekking op de Nederlandse markt of zijn afkomstig uit Nederland. De verwijzing van opposant naar activiteiten in het buitenland, wordt niet onderbouwd. Van inburgering in de hele Benelux kan dus geen sprake zijn (zie HvJEU, arrest Europolis, reeds genoemd).

38. Bovendien blijkt uit de stukken evenmin dat de beschrijvende aanduiding BUSINESS LEASE door het gebruik dat er van is gemaakt, ten tijde van het depot door het in aanmerking komend publiek in de Benelux als merk ter onderscheiding van de diensten van één bepaalde onderneming werd opgevat (zie HR, Bach flower remedies, reeds genoemd). Het ingeroepen recht werd op 17 maart 1989 ingeschreven, de stukken (voor zover voorzien van een datum) dateren van 2011, 2012 en 2013. Ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het Bureau evenmin van mening is dat inburgering ten tijde van de instelling van deze oppositieprocedure aannemelijk werd gemaakt.

39. Gezien het voorgaande wordt de stelling van opposant dat het ingeroepen recht door intensief gebruik onderscheidend vermogen zou hebben verkregen, dan ook niet gevolgd door het Bureau en moet ervan worden uitgegaan dat het merk elk onderscheidend vermogen mist.

A.2. Verwarringsgevaar

40. 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 6bis van het Verdrag van Parijs.

41. 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.”

42. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

43. In het voorliggende geval leidt de omstandigheid dat het merk elk onderscheidend vermogen mist er toe dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Er kan immers niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek dat wordt geconfronteerd met het betwiste teken, zal menen met diensten van opposant te maken te hebben of zal menen dat er sprake is van diensten van economisch verbonden ondernemingen. Het publiek zal veeleer veronderstellen dat er sprake is van een bedrijf dat, zoals vele andere die gebruik maken van de woorden “business” en “lease”, aan zakelijke leasing gerelateerde diensten aanbiedt (zie beschikking van het Gerechtshof Den Haag, zaak BIT agency, 11 februari 2014, zaaknummer 200.132.799/01).

44. Aangezien het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel is dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, hoeft niet te worden beoordeeld of het teken en het merk overeenstemmen en of er sprake is van (soort)gelijke waren en diensten.

B. Overige factoren

45. Opposant merkt op dat het Bureau het betwiste teken, waarvan volgens hem de woorden “business lease” een belangrijk onderdeel vormen, heeft geaccepteerd op absolute gronden (zie overweging 15). Hij leidt daar uit af dat het Bureau van mening zou zijn dat deze woorden, en daarmee het merk van opposant, over onderscheidend vermogen beschikken. Het Bureau merkt eerstens op dat opposant hiermee voorbij gaat aan het feit dat bij de beoordeling op absolute gronden de door een merk opgeroepen totaalindruk dient te worden onderzocht (zie HvJEU, Develey Holding & Beteiligungs/OHMI, C-238/06 P, 25 oktober 2007). Bovendien merkt het Bureau op dat het verzoek van opposant om de acceptatie van het betwiste teken te heroverwegen (zie overweging 15), niet in behandeling kan worden genomen in deze procedure. Zoals aangegeven door het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008) is daarvoor geen plaats in een oppositie. Het GEU overwoog: *“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(...).”*

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

47. Gezien het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Daarom heeft het Bureau de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, niet meer beoordeeld.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2008693 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1264794 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

50. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 december 2014

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:
François Veneri