

COUR DE JUSTICE

BENELUX GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2019/14/7

ARREST

Inzake:

Dealerdirect Global

Tegen:

WijKopenAutos

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Dealerdirect Global

Contre:

WijKopenAutos

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER

C 2019/14/7

Arrest van 27 januari 2022

inzake

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Dealerdirect Global B.V.**, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te (7545 PS) Enschede, Nederland, aan de Josink Maatweg 43, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62973177, in deze zaak woonplaats kiezende te (7543 EZ) Enschede, Nederland, aan het adres Zuiderval 90-92 (postadres: Postbus 111,7500 AC), op het kantoor van Daniels Huisman Advocaten, van welk kantoor advocaat mr. L. Bezoen als zodanig zal optreden;

Verzoekster (hierna: Verzoekster),

Vertegenwoordigd door Mr. L. Bezoen van het kantoor van Daniels Huisman Advocaten, Zuiderval 90-92, 7543 EZ Enschede, Nederland

Tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **WIJ KOPEN AUTOS B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudende te (1059 CD) Amsterdam aan de Valschermkade 16, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60482494

Verweerster (hierna: Verweerster),

Vertegenwoordigd door Mr. T. Geerlof en Mr. S. Said van het kantoor Windt Le Grand Leeuwenburgh, Coolingsingel 104, NL-3011 AG Rotterdam.

A. PROCEDURE

A.1. Doorhalingsbeslissing 3000010 van 3 juni 2019

1. Het Benelux woordmerk "IK WIL VAN MIJN AUTO AF" werd ingediend op 28 juli 2017 door Verzoekster voor de diensten in klasse 35 (hierna aangeduid als het "Bestreden Merk"). Het Bestreden Merk werd ingeschreven op 21 maart 2018.
2. Op 27 juni 2018 diende Verweerster een vordering tot nietigverklaring in tegen het Bestreden Merk op basis van de gronden van absolute nietigheid voorzien in artikel 2.2bis, sub b en sub c Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna aangeduid als het "BVIE"), meer bepaald dat het Bestreden Merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is. Het verzoek tot doorhaling werd gericht tegen alle diensten van het Bestreden Merk en de gronden zijn terug te vinden in artikel 2.30bis BVIE.
3. Het BBIE oordeelde in haar doorhalingsbeslissing van 3 juni 2019 (3000010) tot toekenning van het verzoek (hierna aangeduid als de "Doorhalingsbeslissing") en het Bestreden Merk werd doorgehaald. In essentie legde het BBIE het navolgende aan haar beslissing ten grondslag:

4. Juridisch kader (r.o. 31 – 32)

Het BBIE oordeelde dat de relevante datum voor het onderzoek in het kader van een verzoek tot nietigheid- of vervalverklaring gebaseerd op artikel 2.30bis (1)(a) BVIE, de depotdatum van de aanvraag tot inschrijving betreft (zie naar analogie HvJEU, Flugbörse, 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225).

5. De gronden voorzien in artikel 2.28.1. (b en c) – Merken die ieder onderscheidend vermogen missen en beschrijvende merken (r.o. 33)

Het BBIE stelde vast (in r.o. 33) dat overeenstemming bestaat dat het bestreden merk *ab initio* beschrijvend is en ieder onderscheidende vermogen mist.

6. Artikel 2.2bis, lid 3 BVIE – Inburgering

Het BBIE ging daarna in op het vermeende inburgeringsproces (r.o. 34 -51). Met verwijzing naar de volgende arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna 'HvJ EU') CHIEMSEE (C-108/97 & C-109/97, 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230), GUT SRINGENHEIDE (C-210/96, 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369) en EUROPOLIS (C-108/05, 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530) en na beoordeling van de ingediende stukken (met een grondige analyse van de aangedragen marktonderzoeken), oordeelde het BBIE dat "*een geholpen bekendheid van het merk van 48% het percentage is dat maximaal is vastgesteld in de voorliggende onderzoeken*". De kritiek op de wijze waarop de marktonderzoeken werden gevoerd buiten beschouwing latend, oordeelde het BBIE vervolgens dat "*een dergelijk percentage onder deze*

omstandigheden niet toereikend kan zijn om tot inburgering bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux te concluderen" (waarbij eveneens werd verwezen naar het GLASHELDER-arrest van het Gerechtshof Den Haag (26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730)

7. Overige factoren

Ten slotte ging het BBIE over tot beoordeling van de "overige factoren" (r.o. 52). Daarbij oordeelde het dat de stelling niet kan gevolgd worden dat aangezien een URL uniek is, deze bij uitstek dient beschouwd te worden als een herkomstaanduiding. Een URL wordt, volgens het BBIE, immers toegekend op basis van het "first come first served" principe zonder dat daarbij sprake is van een toetsing of het een onderscheidende aanduiding is die de consument in staat stelt een aanbieder te individualiseren. De URL kan wel bijdragen tot de bekendheid van een deel daarvan als merk (met verwijzing naar het arrest van het HvJ EU HAVE A BREAK (zaak C-353/03, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:432)), doch het BBIE oordeelde dat een URL net zozeer kan dienen als beschrijving van hetgeen wordt aangeboden.

A.2. Grievan van Verzoekster

8. Verzoekster voert in haar verzoekschrift de volgende grieven (hierna beknopt weergegeven) aan tegen de Doorhalingsbeslissing en verzoekt vervolgens deze te horen vernietigen en het oorspronkelijke verzoek tot vernietiging en doorhaling van het Bestreden Merk af te wijzen.

- Grief 1: Ten onrechte en in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel heeft het BBIE het merk eerst middels inburgering doen inschrijven in het merkregister en vervolgens nietig verklaard en doorgehaald.
- Grief 2: Het BBIE heeft een onjuiste of onvolledig rechtskader toegepast met betrekking tot de relevante datum, zoals bedoeld in r.o. 4 hiervoor.
- Grief 3: Het BBIE heeft een onjuist of onvolledig rechtskader toegepast voor het vaststellen van inburgering ex art. 2.20bis lid 3 BVIE
- Grief 4: Ten onrechte heeft het BBIE zich uitsluitend laten leiden door de uitkomst van marktonderzoeken
- Grief 5A: Ten onrechte heeft het BBIE zich bij haar oordeel laten leiden door de redenering van de GLASHELDER beschikking van het Gerechtshof Den Haag.
- Grief 5B: Ten onrechte heeft het BBIE de voornoemde GLASHELDER beschikking onjuist uitgelegd.
- Grief 6: Ten onrechte heeft het BBIE geoordeeld dat het merk niet bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux is ingeburgerd.
- Grief 7: Ten onrecht heeft het BBIE niet de andere bewijsstukken beoordeeld, waaruit inburgering blijkt.

9. Ten slotte biedt Verzoekster aan om bewijs van haar stellingen verder te onderbouwen door middel van het doen horen van getuigen en deskundigen waaronder:

- De heer Leon WINKELS van ikwilbovenaan.nl BV
- Werknemers van WILLMEDIA BV ("betrokken in het uitdragen van het merk "IK WIL VAN MIJN AUTO AF")
- Werknemers van Verzoekster ("betrokken bij alle marketinguitingen van DEALERDIRECT – o.a. de heer Danny VERSTEEG, Vincent STEVENS, enz. ")
- De opstellers van de marktonderzoeken die aan de zijde van Verzoekster in het geding zijn gebracht.

9. Verweerster argumenteert tot de instandhouding van de beslissing van het BBIE.

B. BEOORDELING

B.1. Schending van het rechtszekerheidsbeginsel

10. Verzoekster stelt dat het BBIE, door met haar Doorhalingsbeslissing (na oppositie) terug te komen op haar eerdere beslissing tot inschrijving van het Merk (en hierop volgende inschrijving ervan in het merkenregister op grond van inburgering), de principes van rechtszekerheid heeft aangetast. Verzoekster stelt concreet dat het in strijd zou zijn met de rechtszekerheid dat het BBIE "op basis van hetzelfde dossier" tot twee tegenstrijdige beslissingen zou komen. In de stelling van Verzoekster zou een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk *op zich* steeds in strijd zijn met de principes van rechtszekerheid. In het kader hiervan stelt Verzoekster vervolgens dat het BBIE zou tekort zijn geschoten in haar motiveringsplicht door niet aan te geven waarom is afgeweken van haar eerdere beslissing in het inburgeringsdossier en dat door de Doorhalingsbeslissing Verzoekster zou zijn aangetast in haar eigendomsrecht en ongestoord bezit van haar intellectueel eigendomsrecht.
11. Het hof aanvaardt deze argumentielijn niet en motiveert als volgt:
- 11.1. Het is eigen aan de procedure voor het BBIE dat een marktdeelnemer (in casu Verweerster) op basis van een procedure op tegenspraak een verzoek tot doorhaling kan instellen. Dergelijke procedure houdt steeds een herbeoordeling in van een eerder genomen beslissing. Dat dergelijke procedure een aantasting zou inhouden op de "fair balance" tussen het algemene belang (gewaarbord door artikel 2.30bis BVIE) en het individuele belang (gewaarbord door art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM juncto artikel 51 en artikel 17 van het Handvest) kan niet als juist worden aanvaard. De procedure weergegeven in artikel 2.30bis BVIE is er juist op gericht om een grotere rechtszekerheid te waarborgen zowel voor de merkaanvrager als voor de markt(deelnemers), doordat een eerder toegekend merk wordt onderworpen aan een herbeoordeling in een procedure op tegenspraak.
- 11.2. De Doorhalingsbeslissing werd door het BBIE genomen niet alleen op tegenspraak doch eveneens werden in de procedure bijkomende stukken neergelegd. Aan een procedure op tegenspraak, volgend op een eenzijdige toekenning van een aangevraagd depot, is inherent dat bijkomende argumenten gedragen door bijkomende stukken beoordeeld dienen te worden en dat dit tot een ander oordeel kan leiden. Concreet kan in casu worden verwezen (onder meer) naar bijkomende marktonderzoeken (zie hierna) en de beoordeling daarvan door het BBIE, leidend tot de slotsom dat inburgering niet kon worden aangenomen. Er bestond dan ook geen reden om nader te motiveren waarom de eerder genomen beslissing werd verlaten. .

B.2. Ab initio beschrijvend karakter van het Bestreden Merk

12. Waar het BBIE aangaf dat partijen het er over eens zijn “*dat het bestreden merk ab initio beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist*”, betwist Verzoekster in deze procedure blijkbaar deze stelling. Zij verwijst daarbij (in hoofdzaak) naar de trendlijnen uit *Google Trends*. Het gegeven dat er voor 2007 niet werd gezocht gebruik makende van de zoekterm “*ik wil van mijn auto af*” dan wel “*ikwilvanmijnautoaf.nl*” is echter onvoldoende om het beschrijvend karakter van het Merk in twijfel te trekken. Het al dan niet gebruik van een begrip als zoekterm, heeft geen invloed op de juridische beoordeling of het gebruikte begrip kan dienen als aanduiding van de kenmerken van de aangeboden diensten in de zin van artikel 2.2bis lid 1 onder c BVIE. Het hof aanvaardt dan ook, samen met het BBIE, dat het Bestreden Merk ab initio beschrijvend is, gezien het gebruik van het *populaire* werkwoord “*afwillen van*” (in de zin van “*verkopen*”) voorgegaan door het onderwerp (“*ik*”) en een lijdend voorwerp (“*auto*”) en daarom onderscheidend vermogen ontbeert.

Het is trouwens in het licht van de voorlopige weigering door het BBIE op grond van de overweging dat het Bestreden Merk ieder onderscheidend vermogen ontbeerde, dat Verzoekster een inburgeringsdossier aan het BBIE aanreikte. Het aanreiken van een dergelijk dossier door Verzoekster houdt een impliciete erkenning in van het *ab initio* beschrijvend karakter van het Bestreden Merk. Ook de door Verzoekster aangedragen rechtsvraag in haar verzoekschrift inhoudende of het Bestreden Merk “*door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen*” houdt impliciet de erkenning van het *ab initio* beschrijvend karakter ervan in.

13. Belangrijk op te merken is dat het *ab initio* beschrijvend karakter van het Bestreden Merk enkel geldt voor het aangegeven lijdend voorwerp (“*auto*”) binnen de diensten aangeduid in klasse 35 door Verzoekster. Voor de overige “*vervoermiddelen*” of “*voertuigen*” als omschreven in de diensten van klasse 35 is het Bestreden Merk “*ik wil van mijn auto af*” niet beschrijvend en bezit het voldoende onderscheidend karakter.

Verder is het van belang ter afbakening van het relevante publiek (de betrokken kring) op te merken dat rekening dient gehouden te worden met de klasse-omschrijving 35 waarvoor het Bestreden Merk is aangevraagd. In die zin reikt Verzoekster geen gegevens aan waaruit zou kunnen blijken dat hetzij het *on-line* publiek overeenstemt met het *off-line* publiek, hetzij indien deze niet zouden overeenstemmen wat het aandeel van het *on-line* publiek is in het geheel van het relevante publiek.

Het hof neemt dan ook aan het Bestreden Merk werd aangevraagd voor een klasse-omschrijving 35 inhoudende diensten die *on-line* en *off-line* worden aangeboden. Het relevante publiek overspant deze twee vormen van dienstverlening.

14. Tevens merkt het Hof op dat het “*ab initio*” beschrijvend karakter enkel geldt voor het Nederlandstalig taalgebied (zie infra) en er geen sprake is van een “*algemeen*” beschrijvend teken voor het gehele Benelux-gebied.

B.3. Rechtskader inburgering en relevante principes

15. Ingevolge art. 6 quinquies lid 1 Unieverdrag van Parijs (van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom) en artikel 4.4. Merkenrichtlijn (Richtlijn (EU) nr. 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten), kan aan een merk dat in beginsel onderscheidend vermogen ontbeert door middel van inburgering merkenrechtelijke bescherming verkrijgen. Een teken wordt als ingeburgerd beschouwd als voldoende kan worden aangetoond dat het gebruik van het merk heeft geresulteerd in een wijziging van de perceptie van het teken door het relevante publiek, meer specifiek dat het publiek het teken op de depotdatum als merk waarnam en zodanig kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Een wijziging van de perceptie van het teken zal als gevolg hebben dat het teken naast haar beschrijvende eigenschap bij het relevante publiek (en dus binnen de klasse-aanduiding) een “*nieuwe betekenis*” zal verkrijgen. Dergelijke “*nieuwe betekenis*” betreft op zich geen voorwaarde voor inburgering doch kan het als gevolg worden beschouwd van een geslaagde en bewezen inburgering.

16. Gezien de aard van de procedure (te weten een verzoek tot hoger beroep bij het Benelux Gerechtshof tegen een doorhalingsbeslissing door het BBIE en onderhavige beoordeling betrekking heeft op het toetsen van het depot) dient als relevante datum te worden aangenomen het moment van het depot. Rechtspraak en rechtsleer die de relevante datum op een ander moment plaatsen in toepassing van artikel 2.28 BVIE in een procedure voor de bodemrechter zijn dan ook irrelevant in onderhavige beoordeling.
17. De in overweging te nemen criteria in de beoordeling omtrent inburgering werden helder weergegeven in het CHIEMSEE-arrest (aangehaald in randnummer 6 hiervoor). Er dient, in het licht van de omstandigheden van het geval, rekening te worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van Kamers van Koophandel en Industrie of van andere beroepsverenigingen. In dit kader is het van belang aan te geven dat bij dergelijke beoordeling (omtrekt het verkrijgen van onderscheidend vermogen) niet louter gebruik wordt gemaakt van algemene en abstracte gegevens (waaronder percentages). Alhoewel percentages (verkregen door o.a. door marktonderzoeken) vaak als richtsnoer worden genomen (als voor de hand liggend concreet bewijs) dienen alle bewijselementen meegenomen te worden in de beoordeling.

Wel dient aangegeven dat markonderzoeken met als voorwerp de herkenning van een bepaald teken als merk, uitgevoerd met de juiste relevante doelgroep en wetenschappelijk onderbouwde methodologie, een direct bewijs kan inhouden omtrent de al dan niet inburgering ervan. Dergelijke onderzoeken kunnen als *direct* bewijs worden beschouwd aangezien wordt aangetoond (of niet) dat er zich een wijziging heeft voorgedaan van perceptie van het teken bij het relevant publiek, meer specifiek dat dit publiek het teken op de relevante datum als merk waarnam en kon identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Terecht stelt Verzoekster dat ook de overige elementen een plaats hebben in de bewijsvoering, doch deze bewijzen zullen een *indirecte* werking hebben aangezien op indirecte wijze wordt getracht te bewijzen dat er zich een wijziging in de perceptie bij het relevante publiek heeft voorgedaan. Zo zullen cijfers omtrent de financiële en intensiteit van reclame-inspanningen, de inhoud van de reclame, verkoop die gerealiseerd werd gebruik makende van de dienst aangeboden onder het bestreden teken, het gebruik van en de doorklikratio van Google-zoektermen gebruik makend van het bestreden teken, ... geen direct bewijs inhouden van de perceptie bij het relevante publiek maar zal een dergelijke perceptie dienen afgeleid te worden uit dergelijke stukken.

18. Uit het OBERBANK-arrest van het Hof van Justitie (HvJEU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2012, r.o. 60) kan worden afgeleid dat de factoren die dienen in acht te worden genomen ter beoordeling weliswaar in principe dienen te dateren van vóór de datum van indiening van het teken doch dat eveneens factoren dienen in aanmerking te worden genomen die dateren van na deze datum waaruit *“conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed vóór deze datum”*. Directe dan wel indirecte bewijzen van inburgering daterend van na de relevante datum dienen dan ook meegenomen te worden in de beoordeling indien hieruit conclusies kunnen getrokken worden over de situatie die zich daarvoor voordeed.
19. In beginsel dient het bewijs van inburgering het gehele Benelux-territorium te omvatten, waarbij echter dient opgemerkt dat indien *“bij een uit één of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit taalgebied”* (vgl. het EUROPOLIS-arrest, aangehaald in randnummer 6 hiervoor).

Gezien geen algemeen beschrijvend teken werd aangenomen in het gehele Benelux-gebied (zie randnr. 14), dient inburgering enkel te worden bewezen binnen het Nederlandstalig Benelux-gebied. Immers het onderscheidend vermogen door inburgering dient te worden verworven daar waar het dit vermogen ontbeerde. Hierbij dienen de nationale landsgrenzen buiten beschouwing te worden gelaten, gezien het Benelux-gebied als één territorium dient te worden beschouwd.

Het Benelux-gebied omvat Nederland, België en Luxemburg (met in totaal 29,1 miljoen inwoners), waarvan opgedeeld in taalgebieden het Nederlands taalgebied 23,7 miljoen inwoners omvat, het Franstalige 3,6 miljoen en het tweetalige (Brussel) 1,2 miljoen. Omtrent het Nederlandstalig taalgebied wordt verder aangegeven dat zich 72% van de inwoners in Nederland bevindt.

20. Tenslotte dient gezien de aard van het Bestreden Merk opgemerkt te worden dat het gegeven dat dit een slagzin betreft op zich niet inhoudt dat bijkomende voorwaarden gelden met betrekking tot inburgering. Indien slagzinnen slechts een eenvoudige (reclame)boodschap inhouden die niet gerelateerd lijkt met de klasseomschrijving, kunnen deze in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit geldt in het bijzonder in het geval dergelijke tekens een zekere mate of originaliteit of pregnant zijn (cfr. HvJ EU, 21 januari 2010, C-398/08 P, ECLI:EU:C:2010:29 r.o. 57 (AUDI/BHIM)). Dit houdt echter niet in dat tekens die een reclameboodschap zouden inhouden (i.e. een directe mentale link inhouden met de waren of diensten aangeboden onder het teken) niet door inburgering onderscheidend vermogen zouden kunnen krijgen.

B.4. Toepassing relevante principes

21. Anders dan Verzoekster aanvoert heeft het BBIE in zijn beoordeling wel degelijk de CHIEMSEE-principes toegepast. Het BBIE heeft kennis genomen van de stukken die Verzoekster regelmatig heeft aangebracht en heeft vervolgens geoordeeld dat alle elementen samengenomen Verzoekster niet heeft voldaan aan haar bewijslast omtrent het ingeburgerd zijn van het Bestreden Merk.

Dat het BBIE zich mede heeft gebaseerd op principes en overwegingen weergegeven in relevante rechtspraak (in casu de GLASHELDER-beslissing van het Gerechtshof Den Haag - (Hof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730)) houdt uiteraard niet in dat zij niet op onafhankelijke en objectieve wijze tot een oordeel is gekomen.

22. In het juridisch kader werd gewezen op de elementen die in overweging kunnen en dienen genomen te worden om de (gewijzigde) perceptie bij het relevante publiek te beoordelen (zie randnr. 17). Daarbij werd er op gewezen dat zowel "direct" als "indirect" bewijs dienen meegenomen te worden in deze beoordeling. Omtrent het direct bewijs werd gewezen op het belang van de gevolgde methodologie van marktonderzoeken die een invloed heeft op de betrouwbaarheid van de verkregen resultaten.
23. Hierna worden de aangereikte marktonderzoeken onderzocht. Twee van de drie marktonderzoeken werden uitgevoerd na de relevante datum. Terecht heeft het BBIE geoordeeld (in toepassing van het OBERLAND-arrest zie randnr. 18) dat betekenis dient gehecht te worden aan de (uitkomsten van de) onderzoeken.

23.1. Marktonderzoek 1 (ongedateerd)

Het BBIE heeft er terecht op gewezen dat uit dit marktonderzoek niet duidelijk blijkt waar de steekproef is genomen, waarbij ze verder terecht stelde op basis van de aanduiding van het Bestreden Merk gevolgd door de landenextensie (ccTLD) “.nl” dat deze beperkt was tot Nederland. Gezien Marktonderzoek 2 en 3 werden uitgevoerd in het gehele Nederlandstalige Benelux-territorium achtte het BBIE deze terecht meer representatief.

Verder is het onduidelijk hoe het marktonderzoek concreet werd uitgevoerd. Als resultaten “*Samenvatting Resultaten BrandTracker*” wordt aangegeven dat bij de onderzoeksgroep “*Mannen 35-54, Inkomen 1*” en “*18+ Rijbewijs*” er een “*geholpen*” naambekendheid is van respectievelijk 64,3% en 54,7%. De zogenaamde “*Top-of-Mind*” naambekendheid is respectievelijk 3,3% en 1,8%. De concrete-vraagstelling laat weinig besluitvorming toe omtrent het vraagstuk van de inburgering. Immers de vraag heeft blijkbaar geen betrekking op het Bestreden Merk op zich doch de vraag luidt “*Welke manieren/kanalen/websites om een auto te verkopen kent u allemaal?*”. Uit de hierboven weergegeven resultaten van de beantwoording van deze vraag kan het hof geen sluitende conclusies trekken omtrent de gewijzigde perceptie van het relevant publiek van het Bestreden Merk in die zin dat zij het teken als een herkomstaanduiding is gaan beschouwen.

23.2. Marktonderzoek 2 (juli 2018)

Dit betreft het marktonderzoek dat werd aangereikt door Verweerster. Het hof merkt allereerst op dat waar de vraagstelling onder een specifieke oplopende nummeraanduiding (met eventuele subvragen) wordt weergegeven, gevolgd door een bijkomende opdeling “*crossing*” van de respondenten, blijkbaar niet alle vragen worden weergegeven in het aan het hof overgelegde rapport. Zo merkt het hof op dat het rapport verspringt van 1.1. naar 1.4. en van 1.5. naar 1.9.

Dit marktonderzoek, uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen, geeft aan dat 28,4% van de respondenten (waarvan 84,9% over een rijbewijs beschikt) denkt aan Verzoekster en 17,6% aan meerdere bedrijven, waaronder verzoekster, bij de vraag tot aanvulling van volgende zin “*Bij “ik wil van mijn auto af” denk ik*”. Dit houdt in dat het Bestreden Merk een gewijzigde perceptie heeft gekregen (als mogelijke herkomstaanduiding) bij 46% van de respondenten.

23.3. Marktonderzoek 3 (oktober 2018)

Er liggen verschillende elementen voor omtrent de uitvoering van Marktonderzoek 3 die de betrouwbaarheid van de resultaten aantasten:

- De vraagstelling wordt als sturend beschouwd, hetgeen dient vermeden te worden (cfr. 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). De eerste vraag *“Ik wil van mijn auto af”, herkent u dit merk?”* houdt reeds de conclusie in die Verzoekster net wenst te bewijzen. In die zin is de herkenning wel degelijk *“geholpen”* zoals het BBIE aangaf. Het bevroegde publiek wordt er reeds op attent gemaakt dat het begrip *“Ik wil van mijn auto af”* een merk is en wordt enkel bevroegd of ze dit herkent. Dergelijke vraag mag misschien wel opgaan indien de *“bekendheid”* van een merk wordt onderzocht, doch is gebrekkig indien net de gewijzigde perceptie het voorwerp van het onderzoek betreft. Immers door het begrip *“Ik wil van mijn auto af”* reeds aan te duiden als *merk* wordt de perceptie reeds aangenomen (een zogenaamde *mental link* wordt gesuggereerd). De tweede vraag (vervolgvraag indien de respondent positief had geantwoord op de eerste vraag) en haar gebrekkigheid ligt in het verlengde van deze van de eerste vraag. Door de vraag te stellen *“Herkent u dit merk als afkomstig van één onderneming of meerder ondernemingen?”*, wordt er andermaal van uitgegaan dat het teken *“Ik wil van mijn auto af”,* een *merk* is. Het gebrek zou minder doorslaggevend geweest zijn, zou het een vervolgvraag zijn op een niet-gebrekkige eerste vraag (waar geen melding werd gemaakt van een *“merk”* en de respondent door zijn antwoord er een merk in percipieerde). Gezien het echter een vervolgvraag betreft op een reeds gebrekkige eerste vraag, tasten ze evenzeer de betrouwbaarheid aan van de resultaten van de vervolgvraag.
- De ondervraagde doelgroep stemt volgens het hof niet volledig overeen met de relevante kring (het relevante publiek) waarvoor het Bestreden Merk als beschrijvend werd aangenomen (zie randnr. 13). Het is met betrekking tot dit publiek dat inburgering dient bewezen te worden. De relevante doelgroep om het marktonderzoek uit te voeren betreft personen die minstens een auto-rijbewijs bezitten. Het bezitten van een auto is irrelevant aangezien ook personen die geen auto bezitten (doch wel een rijbewijs) interesse zouden kunnen hebben in de aanschaf ervan. Anderzijds geeft het hof aan dat alhoewel een bredere doelgroep aangewezen was, dit euvel niet doorslaggevend is, gezien er geen aanwijzingen zijn dat een bezitter van een auto dan wel niet-bezitter van een auto (doch wel van een auto)rijbewijs) een verschillende perceptie zou hebben van het Bestreden Merk. Ten slotte wordt opgemerkt dat het marktonderzoek blijkbaar een *“online-onderzoek”* betrof en zich in hoofdzaak toespitste op gebruikers van het internet. Deze gebruikers zijn beperkter dan gerechtvaardigd door de klasse-omschrijving (en het relevante publiek) die door Verzoekster wordt beoogd in haar merkaanvraag.

Waar de sturende vraagstelling reeds op zich voldoende is om te besluiten tot de onbetrouwbaarheid van dit marktonderzoek, heeft het BBIE hierover geoordeeld dat ook als de sturende vraagstelling buiten beschouwing zou worden gelaten, nog steeds geen inburgering kan worden aangenomen omdat de bekomen resultaten onvoldoende zijn om als direct bewijs van inburgering te kunnen dienen. Het hof kan zich hierin vinden en bevestigt deze beoordeling. Het onderzoek is zelfs contradictief aangezien het in een wezenlijk geografisch deel van het Nederlands taalgebied (Vlaanderen) aantoonde dat het Bestreden Merk allerminst is ingeburgerd (zie ook randnr. 25). Slechts 25% herkende het Bestreden Merk (gestuurd door de vraagstelling) als "*merk*". Bijna 1 op 2 Vlamingen antwoordde op de (sturende) eerste vraag het Bestreden Merk niet te herkennen. Ook in het grotere gedeelte van de Nederlandstalige taalgebied (Nederland met een totaal van 72% van het Nederlandstalige taalgebied) is de herkenning na het stellen van de sturende vraag slechts 60%. Het hof acht dit alles bij elkaar genomen onvoldoende ter bewijs voor inburgering.

Waar Verzoekster terecht aangeeft dat er geen ondergrens dient te worden aangenomen en er geen vaste percentages gelden, dient wel aan de hand van het voorliggende bewijs, waaronder de percentages te *kunnen* worden aangenomen (bewezen) dat er een perceptie-verschuiving heeft plaatsgevonden bij het relevante publiek. De verwijzing door Verzoekster naar uitspraken aangevend dat zelfs met lagere percentages inburgering werd aangenomen kan niet in abstracto worden toegepast. Elk van de aangehaalde zaken dient gekaderd te worden in de omstandigheden van het geval waarbij de aard van het teken dat (initieel) als niet-onderscheidend werd beschouwd (o.a. woord, kleur, vorm, ...), het bewijs (o.a. een marktonderzoek m.i.v. de gebruikte methodologie, ...) ,de procedure-problematiek, .. belangrijke elementen betreft in de beoordeling.

Het hof acht, samen met het BBIE, een gewogen gemiddelde van 48% onder de gegeven omstandigheden onvoldoende om als *direct* bewijs de inburgering van het Bestreden Merk in het Nederlands taalgebied aan te tonen, waarbij het hof als belangrijke omstandigheden van het geval wijst op een gebrekkige methodologie in het marktonderzoek die de betrouwbaarheid ervan aantast en de aard van het Bestreden Merk (slagzin die een commerciële boodschap inhoudt) alsmede.

24. Nu het hof het *direct* bewijs onvoldoende acht neemt het kennis van de *indirecte* bewijzen, waarbij vooral Verzoekster veel belang hecht aan de analyse van de "*Google Trends Data*" in combinatie met de "*doorklikratio's*" die door Verzoeker – eerst voorafgaand aan pleidooi – zijn aangereikt. Het is inderdaad opmerkelijk dat het Bestreden Merk slechts sinds 2007 wordt gebruikt als zoekterm en dat het gebruik ervan steeds is toegenomen. Deze feitelijke gegevens gecombineerd met een doorklikratio van 68% (voor het teken "*ikwilvanmijnautoaf*") en 66% (voor het teken "*ik wil van mijn auto af*") geven inderdaad aan dat de internet-gebruiker het Bestreden Merk als zoekterm gebruikt op zoek naar de

dienstverlening van Verzoekster (herkomst). Echter is dergelijk bewijs enigszins beperkt aangezien niet alleen onduidelijk is welk deel van het taalgebied is bereikt (Nederland of Vlaanderen) maar ook onvoldoende wordt aangetoond of deze (bevroegde) internetgebruiker samenvalt met de kring die als relevant dient beschouwd te worden in het licht van de omschrijving van klasse 35 (waarvoor het Bestreden Merk beschrijvend wordt geacht zie randnr. 13). Het Bestreden Merk werd gedeponereerd in klasse 35 en beperkt zich niet tot *on-line* diensten. Het is erin vervat ("*tevens*") doch de omschrijving van de dienstverlening is algemener. Verzoekster heeft niet voldoende onderbouwd aangevoerd dat de diensten hoofdzakelijk een *on-line* publiek kennen. De inburgering dient dan ook beoordeeld te worden rekening houdend met de algemene relevante kring waarbij deze die gebruik maken van *on-line* diensten begrepen zijn, maar ook de niet-internetgebruiker (*off-line*) omvat. Verzoekster is blijkbaar enkel actief in een *on-line* landschap, doch de inburgering dient niet enkel bewezen te worden binnen haar actie-terrein, doch rekening houdend met de hele relevante kring die gebruik zou maken van de diensten onder het Bestreden Merk als omschreven in klasse 35 door Verzoekster en waarvoor het Bestreden Merk beschrijvend wordt geacht (zie randnr. 13).

Tevens kan – voor zover uit de analyse van de "*Google Trends Data*" in combinatie met de "*doorklikratio's*" al kan worden aangenomen dat de als zoekterm gebruikte begrippen bekend zijn (geworden), zoals verzoekster stelt, op grond daarvan nog geen inburgering worden aangenomen, omdat voor inburgering, anders dan voor bekendheid, is vereist dat komt vast te staan dat het merk bekend is in het gehele (Nederlandse taalgebied van het) Benelux-territoir (vgl. in die zin ook het GLASHELDER-arrest aangehaald onder randnummer 6 en 21).

25. Het hof wijst erop dat in het kader van de vraag of een merk als ingeburgerd kan worden beschouwd de geografische spreiding van het gebruik en daaruit voortvloeiende bekendheid van belang is, omdat met de "c-grond" voor weigering van een merk een doel van "*algemeen belang*" wordt nagestreefd volgens hetwelk beschrijvende tekens door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Dat impliceert dat alle tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van (in dit geval) een dienst waarvoor inschrijving werd gevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar dienen te blijven. Dergelijk algemeen belang doet zich niet alleen voelen voor Nederland of het gehele Nederlandse taalgebied van de Benelux, doch evenzeer voor een wezenlijk (geografisch) deel ervan. Uit hetgeen hiervoor al is overwogen blijkt dat in een wezenlijk deel van het Nederlandse taalgebied (namelijk Vlaanderen) geen inburgering (en zelfs geen bekendheid) is aangetoond.
26. Het hof heeft in zijn beoordeling de landextensie ".nl" of ".be" (*Country Code Top Level Domain* – hierna "ccTLD") buiten beschouwing gelaten. Terecht stelt Verzoekster immers dat de toevoeging ervan in commerciële communicatie wordt ingegeven door de wijze waarop zij haar diensten aanbiedt. De toevoeging van de landextensie (ccTLD) doet niet af aan de mogelijke herkomstaanduiding die het begrip dat eraan vooraf gaat voor de gebruiker zal

betekenen. Het effect dat door Verzoekster wordt beoogd door het merk vaak samen met de ccTLD aan te duiden bestaat erin de gebruiker te wijzen op de herkomstaanduiding doch eveneens dat de aangeboden diensten *on-line* worden aangeboden. Het verkrijgen van onderscheidend vermogen wordt in die zin niet gehinderd door de toevoeging van de ccTLD. Het publiek is bekend met reclame-boodschappen waar een merk wordt samen vermeld met een ccTLD en dit voor de *on-line* gebruiker op de hoogte te brengen waar hij deze diensten kan vinden. Echter heeft de gebruikelijke toevoeging van de ccTLD in al haar commerciële communicatie wel als gevolg dat het doelpubliek voor deze commerciële communicatie beperkter is dan het relevante publiek als omschreven in klasse-aanduiding 35. Haar commerciële communicatie is dan ook niet in lijn met de klasse-omschrijving, hetgeen een negatieve invloed heeft op de draagwijdte van de indirecte bewijzen van inburgering.

27. Dezelfde beoordeling als weergegeven onder randnr. 24, gaat dan ook op voor de overige *indirecte* bewijzen. Waar deze aantonen dat er intensieve reclame werd gevoerd door Verzoekster en dit zowel in Nederland en in mindere mate in België (Vlaanderen), is deze voornamelijk toegespits op de gebruiker van *on-line* diensten (door de toevoeging van de landextensie) en niet op de markt waarvoor inschrijving wordt gevraagd.
28. Het hof gaat voorbij aan het aanbod van Verzoekster om getuigen en deskundigen verder te horen ter onderbouwing van haar argumentatie. De vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen leent zich niet voor getuigenbewijs. Deze vraag dient immers te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het relevante publiek / de gemiddelde consument, die niet een werkelijk bestaand persoon is, maar een fictieve entiteit (een gemiddelde van alle werkelijk bestaande consumenten).

B.5. Conclusie

29. Op grond van voorafgaande motivering, oordeelt het hof dat het Bestreden Merk *ab initio* beschrijvend is en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft verworven door inburgering. De bestreden Doorhalingsbeslissing wordt bevestigd.

C. BESLISSING

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- Bevestigt de beslissing die het Bureau op 3 juni 2019 met nr. 3000010 na verzoek tot doorhaling heeft genomen met betrekking tot Benelux merk 1030405.
- veroordeelt de BV DEALERDIRECT GLOBAL in de kosten van het verzoek tot doorhaling aan de zijde van de BV WIJKOPENAUTO'S ter hoogte van € 1.420,-, alsmede in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van BV WIJKOPENAUTO'S begroot op € 1.200 (verweerschrift en pleidooien).

Dit arrest is gewezen door mrs. S. Granata, R. Kalden en C. Besch; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



S. Granata

