



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000010
of 3 juni 2019

Verzoeker: **WijkOpenAutos B.V.**
Valschermkade 16
1059 CD Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **ABCOR B.V.**
Frambozenweg 109/111
2321 KA Leiden
Nederland

tegen

Verweerder: **Dealerdirect Global BV**
Josink Maatweg 43
7545 PS Enschede
Nederland

Gemachtigde: **Inaday**
Hengelsestraat 141
7522 AA Enschede
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1030405**
IK WIL VAN MIJN AUTO AF

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 juni 2018 diende de verzoeker 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 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹, namelijk dat het bestreden merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is.

2. Het bestreden Benelux woordmerk "IK WIL VAN MIJN AUTO AF" werd door verweerder op 28 juli 2017 ingediend voor diensten in klasse 35. Het merk werd ingeschreven op 21 maart 2018 onder inschrijvingsnummer 1030405.

3. Het verzoek tot doorhaling is gericht tegen alle diensten van het bestreden teken.

4. De gronden voor de doorhaling zijn deze neergelegd in artikel 2.30bis van het BVIE.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 10 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 31 oktober 2018. Hierna diende verzoeker nog aanvullende stukken in. Deze werden aan tegenpartij gestuurd met de vermelding dat gezien het feit dat deze argumenten buiten de daartoe voorziene termijn werden ingediend, hiermee geen rekening zou worden gehouden. Hiertegen heeft verzoeker bezwaar ingediend. Het Bureau heeft hierop gereageerd en verweerder hiervan tevens op de hoogte gesteld.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker schetst in eerste instantie het verloop van de aanvraagprocedure van het bestreden merk en merkt hierbij op dat er sprake zou zijn geweest van inschrijving van het merk op basis van inburgering.

8. De diensten richten zich volgens verzoeker op zowel professionele handelaars in automobielen, als op het algemene publiek.

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.

9. De frase "IK WIL VAN MIJN AUTO AF" vormt naar oordeel van verzoeker een geheel en kan slechts als geheel begrepen worden. Er is daarbij sprake van een grammaticaal, syntactisch en semantisch correcte zin. In elk geval de Nederlandstalige consument zal de betekenis onmiddellijk begrijpen en er de betekenis aan geven: "Ik wil mijn auto verkopen". De consument zal dus begrijpen dat de diensten die worden aangeboden erop gericht zijn om het autobezitters mogelijk te maken hun auto van de hand te doen. Volgens verzoeker is er derhalve sprake van een beschrijvende slogan en niet als aanwijzing van de commerciële herkomst van de diensten. Hij stelt hierbij dat een deel van de diensten specifiek vervoermiddelen betreffen en een deel dit niet per se zijn, maar het wel kunnen zijn.

10. Onder verwijzing naar de rechtspraak omtrent het onderscheidend vermogen van slogans stelt verzoeker dat de consument niet gewend is om de herkomst van bepaalde diensten uit slogans af te leiden. Volgens verzoeker beschikt de slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF geen van de elementen die volgens de rechtspraak ervoor zorgen dat het teken onderscheidend vermogen verkrijgt. Het enige element dat de verzoeker ontwaart is de omdraaiing van het perspectief, namelijk het gezichtspunt van de consument en niet de gebruiker. Echter, deze omdraaiing is volgens hem niet ongebruikelijk. Hij refereert hiervoor aan enkele voorbeelden.

11. Verzoeker verwijst tevens naar een aanvraag voor een Uniemerkt door een zusterbedrijf van verweerder voor het teken IKWILVANMIJNAUTOAF dat door EUIPO gedeeltelijk is geweigerd voor waren en diensten in de klassen 12 en 35. Verder wijst verzoeker nog op in zijn ogen vergelijkbare merkaanvragen die zijn afgewezen wegens beschrijvendheid of gebrek aan onderscheidend vermogen.

12. Wat betreft de inburgering stelt verzoeker zich op het standpunt dat het hem niet bekend is dat het teken IK WIL VAN MIJN AUTO AF op de datum van depot als onderscheidend merk functioneerde in Nederland of Vlaanderen. Verzoeker dient als bijlage een marktonderzoek in op basis waarvan het Bureau destijds zou hebben besloten de inschrijving toe te laten. Hij meent dat dit rapport echter geen indicatie geeft waarom het merk zou zijn ingeburgerd, aangezien het zich eerder richt op hoe de website ikwilvanmijnautoaf.nl scoort binnen bepaalde media ten opzichte van andere aanbieders. Verder zou het onderzoek suggestief en sturend zijn, is het onduidelijk of dit van voor of na de relevante datum is en in hoeverre de groep geïnterviewden representatief is. Ter duiding van de voorwaarden waaraan een deugdelijk en relevant marktonderzoek moet voldoen, verwijst verzoeker naar een artikel uit het BMM Bulletin van 2012, alsmede de richtlijnen van EUIPO en de in de rechtspraak gehanteerde richtsnoeren. Op basis van deze elementen acht verzoeker het onderzoek ongeschikt om te beoordelen of de slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF functioneert als merk.

13. Voor wat betreft de informatie over reclamecampagnes op radio en tv die verweerder bij het Bureau had ingediend ter ondersteuning van de inburgering, stelt verzoeker zich de vraag of de slagzin onder de aandacht is gebracht of de URL? Bovendien ontbreekt volgens verzoeker informatie over de perceptie van de slogan voor Vlaanderen en is deze voor Nederland ontoereikend. Hij betwijfelt of de reclamecampagnes inburgering tot effect hadden, aangezien de omvang ervan vrij beperkt was. Verder ontbreekt informatie over de inhoud en vorm van de reclameboodschappen. Onder verwijzing naar enkele reclames stelt verzoeker dat deze ongetwijfeld leiden tot verhoogde bekendheid van de website ikwilvanmijnautoaf.nl, maar dat het moeilijk valt in te zien hoe zij kunnen bijdragen tot de perceptie van IK WIL VAN MIJN AUTO AF als merk.

14. De stukken die betrekking hebben op beursdeelname geven volgens verzoeker niet duidelijk aan waar, wanneer of in welke vorm deze hebben plaatsgevonden.

15. Verzoeker concludeert dat op basis van de bovenvermelde stukken er geenszins geconcludeerd kan worden dat de slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF op de depotdatum onderscheidend vermogen had verworven in het gehele gebied waar het teken van huis uit niet onderscheidend is.

16. Hij verzoekt de registratie volledig en onvoorwaardelijk door te halen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Aanvullend diende verzoeker nog een onderzoek in dat hij heeft laten uitvoeren naar de vraag waar de consument aan denkt als hij "ik wil van mijn auto af" hoort of ziet. Op basis hiervan concludeert verzoeker dat de slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF onmogelijk kan zijn ingeburgerd in Vlaanderen dan wel de Benelux ten tijde van het depot. Hoewel het onderzoek een beeld geeft van de situatie anno juli 2018 en niet ten tijde van het depot, meent verzoeker dat gezien het beperkte tijdsverloop het onrealistisch is te stellen dat de situatie ten tijde van het depot substantieel anders zou zijn geweest. Slechts een klein deel van de consumenten associeert het teken met verweerder, aldus verzoeker. Voor Vlaanderen is dit zelfs verwaarloosbaar klein. Het is volgens verzoeker overduidelijk dat de groep consumenten die IK WIL VAN MIJN AUTO AF als generieke en beschrijvende term ziet, aanmerkelijk groter is dan de groep die slogan associeert met verweerder.

18. Verzoeker merkt in dit kader ook nog op dat verweerder de slagzin zelf beschrijvend gebruikt op zijn website.

19. Concluderend stelt verzoeker dat de bekendheid van IK WIL VAN MIJN AUTO AF in het Nederlandstalige gebied als geheel te laag is om toekenning van een exclusief merkrecht op deze slogan te rechtvaardigen.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder benadrukt dat de onderhavige nietigheidsprocedure een voortvloeisel is van een langlopend conflict tussen beide partijen, waarbij verzoeker op 9 augustus 2018 is veroordeeld in een kort geding procedure voor de Rechtbank Overijssel wegens merkinbreuk op de merkinschrijving IK WIL VAN MIJN AUTO AF.

21. Het teken IK WIL VAN MIJN AUTO AF, dat ab initio onderscheidend vermogen ontbeerde, heeft dit verkregen door inburgering, aldus verweerder. Hij verwijst hierbij naar het ontstaan in 2006 van het online verkoopplatform onder deze naam, dat sedertdien intensief en op grote schaal door de deposant is gebruikt in zijn uitingen, op zowel zijn website als in advertenties. Verweerder verwijst hierbij eveneens naar het inburgeringsverweer zoals dit op 31 januari 2018, in de depotfase van het bestreden merk, aan het Bureau is verzonden. Hij verzoekt de stukken uit dit verweer als opnieuw ingediend te beschouwen en deze te laten dienen als verdere onderbouwing van de inburgering van het merk.

22. Voor wat betreft de verwijzing van verzoeker naar de weigering door EUIPO, stelt verweerder zich op het standpunt dat iedere merkaanvraag op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. Een Uniemerkaanvraag uit 2014 zal daarmee een andere beoordeling moeten krijgen dan een Benelux merkaanvraag uit 2017.

23. De slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF is volgens verweerder de afgelopen jaren zeer intensief gebruikt in allerlei reclame-uitingen. Dit gebruik heeft geruime tijd voor de depotdatum en in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux plaatsgevonden. Verweerder stelt een uitgebreid onderzoek te hebben laten uitvoeren door een gerenommeerd onderzoeksbureau waarvan de resultaten samen met het aangetoonde intensieve gebruik van het merk voldoende zijn geweest om het Bureau te overtuigen dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik voor de depotdatum.

24. Inmiddels is door de merkhouder nog een aanvullend marktonderzoek uitgevoerd om de bekendheid van het merk bij het relevante publiek en de inburgering daarvan nog beter aan te tonen. Verweerder voegt dit onderzoek bij. Dit onderzoek voldoet volgens verweerder aan de eisen zoals genoemd in het artikel uit BMM Bulletin waarnaar ook verzoeker verwees. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel (48%) het merk kent en 49% van de respondenten gaf aan dit merk als afkomstig van één onderneming te herkennen.

25. Naast de stukken die werden ingediend bij het inburgeringsverweer dient verweerder nog aanvullende stukken in ter ondersteuning van het langdurige gebruik, zoals gebruik op billboards en reclamemasten in 2015, 2016 en 2018, gemaakte kosten voor de stand op de AutoRAI 2015 en het AutoSalon 2016, een artikel en foto van de stand op de AutoRAI 2015, een artikel uit het vakblad Automobieltijdschrift van april 2015 en een serie documenten betreffende ingekochte reclamezendtijd. Tevens voegt verweerder voorbeelden van de uitgezonden spotjes toe, waarin de tekst onder andere luidt: "Bij IK WIL VAN MIJN AUTO AF .NL helpen we je graag met de verkoop van je auto...". Alle aanvullende documenten geven volgens verweerder eens te meer weer dat het merk is ingeburgerd en hij grote investeringen heeft gedaan om de slogan IK WIL VAN MIJN AUTO AF als herkomstaanduiding te laten fungeren.

26. Verweerder merkt nog op dat de duur van het gebruik de laatste jaren niet meer zozeer van belang is voor inburgering, maar eerder de intensiteit. Immers kan het publiek via veel meer kanalen kennisnemen van het gebruik van een merk.

27. Wat betreft de kritiek van verzoeker op het eerste marktonderzoek en in het bijzonder dat dit eerder een onderzoek betreft naar de gebruikte media, stelt verweerder dat de gebruikte media uiteraard een grote rol spelen bij het vaststellen van de naamsbekendheid. Verweerder merkt hierbij op dat verzoeker zelf ook stelt dat de door de merkhouder uitgezonden reclamespots in de afgelopen jaren en in de grote frequentie ongetwijfeld tot een grote bekendheid van de website "ikwilvanmijnautoaf.nl" heeft geleid. Verzoeker stelt daarbij dat dit niet zou bijdragen tot een verhoogde perceptie van de aanduiding als merk. Het is volgens verweerder echter normaal gesproken zo dat op een website aangeboden diensten in het algemeen juist maar van één bepaalde onderneming afkomstig zijn. Een website fungeert daarmee volgens hem juist bij uitstek als aanduiding van de herkomst van de diensten. De URL van de website, zonder of met de landextensie .nl of .be, dient bij nagenoeg alle websites als merk en vervult

een merkfunctie. De website maakt ondubbelzinnig duidelijk dat de diensten worden aangeboden door de merkhouder.

28. Met betrekking tot het aanvullende marktonderzoek van verzoeker stelt verweerder dat de vraagstelling suggestief en de uitkomst gekleurd is. Zo voldoet de vraagstelling niet aan de eisen zoals verzoeker die zelf aangeeft en de onderzochte doelgroep voldoet evenmin. Verweerder stipt nog enkele zaken aan, zoals het gebrek aan bezit van een auto dan wel onduidelijkheid over het hebben van een rijbewijs van een deel van de doelgroep. Bovendien zou er bij de selectie van het onderzoek een onevenredig grote groep ouderen en niet-werkenden zijn meegenomen. Verder is de verhouding van Nederlandse en Vlaamse respondenten niet in verhouding met het in aanmerking komend publiek. Naast nog een aantal punten van kritiek op de vraagstelling, concludeert verweerder dat ook uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van inburgering.

29. Inzake de precedents die door verzoeker worden aangehaald stelt verweerder zich op het standpunt dat, ondanks dat er ook precedents te vinden zijn die juist voor toelating pleiten, deze allemaal niet ter zake doen, omdat elk merk op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld.

30. Concluderend is verweerder van mening dat het merk IK WIL VAN MIJN AUTO AF door inburgering over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en dat de beslissing van het Bureau om het voor inschrijving toe te laten juist is geweest. Hij verzoekt dan ook het nietigheidsverzoek ongegrond te verklaren en de inschrijving te handhaven.

III. BESLISSING

A.1. Juridisch kader

31. Overeenkomstig artikel 2.30bis, 1 (a) BVIE kan elke belanghebbende partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, 1 (a), (b), (c), (d) of (e) BVIE.

32. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek, in het kader van een verzoek tot nietig- of vervallenverklaring gebaseerd op artikel 2.30bis (1)(a) BVIE, naar de overeenstemming met artikel 2.2bis, 1 (a), (b), (c), (d) of (e) BVIE, de depotdatum is van de aanvraag tot inschrijving (zie naar analogie HvJEU, Flugbörse, 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225). Zo oordeelde de Hoge Raad dat bij gebrek aan overgangsbepalingen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt (Hoge Raad der Nederlanden, Bach Flower remedies, 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244).

A.2. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.28, 1 (b en c) – Merken die ieder onderscheidend vermogen missen en beschrijvende merken

33. Partijen zijn het er over eens dat het bestreden merk ab initio beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. Het Bureau zal dit daarom niet meer beoordelen.

A.3. Artikel 2.2bis, lid 3 – Inburgering

34. Ingevolge lid 3 van artikel 2.2bis BVIE kunnen de bezwaren tegen een beschrijvend en niet onderscheidend merk worden opgeheven door het gebruik dat er van werd gemaakt. Dit staat bekend als inburgering. Gezien de strekking van de laatste zin van deze bepaling dient dit te worden beoordeeld op het moment van indiening van het verzoek tot doorhaling dat de aanleiding vormt voor deze beslissing, te weten 27 juni 2018. Dit is een ander toetsingsmoment als dat wat had moeten worden gehanteerd bij een beoordeling ten gronde van de toepasselijkheid van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE.

35. In het arrest CHIEMSEE van het Hof van Justitie van de EU (C-108/97 & C-109/97, 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230), is bepaald: *"Het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, [betekent] dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden."*

36. Inburgering treedt op als *"een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert"* zodat de aanduiding *"een nieuwe betekenis (heeft) gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt"*, hetgeen kan worden aangetoond door stukken 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 waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen"* of *"opinieonderzoek"* (arrest CHIEMSEE, reeds geciteerd). Het Bureau dient ten gronde te onderzoeken of inburgering is aangetoond.

37. Daarbij draait het om de opvatting van het in aanmerking komend publiek, de *"normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten"* (HvJEU, GUT SPRINGENHEIDE, C-210/96, 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369). Het is van belang dat er in aanmerking wordt genomen dat de opvatting van het publiek een rol speelt bij de vraag in welk territorium inburgering moet worden aangetoond. Het HvJEU heeft hierover geoordeeld in de zaak EUROPOLIS (C-108/05, 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530). Het Hof geeft aan dat voor de beoordeling door het Bureau het grondgebied van de gezamenlijke Benelux-landen moet worden gelijkgesteld met dat van een enkel land. Bij de beoordeling van inburgering is daarbij: *"enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van (...) het Benelux-gebied waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld"*. In casu moet dit zo zijn in Nederland en Vlaanderen aangezien het bestreden merk in het Nederlands luidt en dit ook dusdanig is dat kan worden verwacht dat de niet-Nederlandstalige Benelux-inwoner het merk niet in beschrijvende zin begrijpt.

38. De nietigheidsvordering is gericht tegen alle diensten van het bestreden merk. De diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd zijn de volgende:

Kl 35 Reclame en marketing; advertentiebemiddeling en verhuur van advertentieruimte gericht op zogeheten 'recommerce'; zakelijke administratie; bemiddeling in commerciële zaken bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers via zogeheten 'recommerce'; bemiddeling in commerciële zaken bij het afsluiten van handelstransacties en contracten over het aanschaffen en verkopen van vervoermiddelen via zogeheten 'recommerce'; administratief beheer van

gegevensbestanden, onder andere inzake vervoermiddelen; handelsinformatie, onder andere met betrekking tot vervoermiddelen, de automotieve sector en de motorfietssector gericht op zogeheten 'recommerce'; administratieve diensten bij het uploaden van voertuigvoorraadinformatie en bij het zoeken naar vervoermiddelen in databases; administratieve diensten bij het compileren, opslaan, analyseren, opvragen en verstrekken van informatie; het verzamelen van informatie over vraag en aanbod van vervoermiddelen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via internet of andere dergelijke media, alsmede met behulp van databanken of on-line.

39. Deze diensten zijn zowel voor de gemiddelde consument als voor een professioneel publiek bestemd. Het aandachtsniveau van dat publiek varieert dus tussen dat van een redelijk goed geïnformeerde en redelijk oplettende en voorzichtige consument en dat van een zeer oplettende afnemer.

40. Bij de beoordeling houdt het Bureau rekening met alle argumenten en stukken die met inachtneming van de toepasselijke regels door partijen in deze procedure zijn ingebracht. In zijn argumenten beroept verweerder zich op de ten tijde van het depot ingediende materiaal. Dit materiaal kan niet op deze manier in overweging worden genomen aangezien dit strijdig zou zijn met artikel 2.30ter, lid 1 BVIE. De verplichting van het Bureau om het beginsel van hoor en wederhoor in acht te nemen en de daaraan gegeven nadere uitwerking in regel 1.37 jo 1.21 van het Uitvoeringsreglement bij het BVIE (hierna: "UR") staan hier aan in de weg. Partijen kunnen niet volstaan met verwijzen naar stukken die in het kader van een andere procedure bij het Bureau zijn ingediend. Deze zijn niet zonder meer bekend bij de hun wederpartij. Het Bureau heeft niet tot taak stukken door te zenden die niet conform het bepaalde in BVIE en UR zijn ingediend gedurende de onderhavige procedure.

41. Echter, bij indiening van zijn argumenten heeft verweerder ook (in tweevoud) een USB-stick ingediend met daarop een veelheid aan stukken. Deze zijn regelmatig en werden doorgeleid aan verzoeker. Deze USB-stick bevat onder meer een map met de naam "Ik wil van mijn auto af – bewijsmateriaal verweerschrift" en een map met de naam "Ik wil van mijn auto af – bewijsmateriaal verweerschrift 2". Aangenomen mag worden dat deze het ten tijde van het depot ingediende materiaal bevatten zodat deze stukken feitelijk toch worden meegewogen in de beoordeling door het Bureau.

42. Er wordt geen rekening gehouden met het op 4 december 2018 ingediende aanvullend verweer van verzoeker. Hiervoor is geen gelegenheid gegeven door het Bureau en dus er daarvoor, op basis van het UR, geen ruimte. Indiening van nadere stukken nadat partijen al in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen, kan enkel op basis van regel 1.31, lid 1, sub f UR. Hier wordt bepaald dat nadere stukken kunnen worden ingediend indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht. In die situatie worden partijen in de gelegenheid gesteld om nadere argumenten of stukken in te dienen en draagt het Bureau zorg voor het juiste verloop van de procedure en de inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor. Of hier sprake van is, wordt in de regel pas beoordeeld bij de inhoudelijke toetsing van alle argumenten en stukken waarover het Bureau beschikt. Dit gebeurt na de administratieve fase van de doorhalingsprocedure. Bij de inhoudelijke toetsing is er vastgesteld dat er zich in deze procedure geen grond voordeed om de partijen te vragen hun positie te verduidelijken.

Beoordeling van de ingediende stukken

43. Voor de beoordeling van de inburgering beschikt het Bureau over de volgende stukken:

- Marktonderzoek (hierna: "Onderzoek 1"), ongedateerd en onbekend door wie uitgevoerd. Ingediend door verzoeker. Hij geeft aan dat dit onderzoek in depotfase door verweerder

werd ingediend bij het Bureau om inburgering van het merk aan te tonen. Informatie over de datum van het onderzoek, de onderzoeksvraag en de onderzoeker ontbreekt;

- Artikel: Meten is weten, Robbert Sjoerdsma, BMM Bulletin, jaargang 38, p. 15 e.v.;
- Marktonderzoek, d.d. juli 2018 door Windt Le Grand Leeuwenburgh, IK WIL VAN MIJN AUTO AF (hierna: "Onderzoek 2"). Ingediend door verzoeker;
- Vonnis Rechtbank Overijssel, 9 augustus 2018, C/08/219683/KG ZA 18-180. Kort geding tussen verweerder en verzoeker;
- Documenten met betrekking tot uitgaven aan reclame in Nederland en België; periode 2015-2017; Facturen daarvoor; Voorbeelden van uitgezonden reclames; Uitzendschema's;
- Verweerschrift tegen voorlopige weigering in depotfase;
- Onderzoek 1; Resultaten en samenvatting daarvan. Ingediend door verweerder;
- Resultaten onderzoek Brandtracker; een samenvatting van Onderzoek 1. Ingediend door verweerder;
- Documenten met betrekking tot uitgaven aan reclame in Nederland en België; periode 2018; Facturen daarvoor; Voorbeelden van uitgezonden reclames; Uitzendschema's;
- Marktonderzoek oktober 2018 (hierna: "Onderzoek 3"); opzet van dit onderzoek; uitsplitsing resultaten Nederland Vlaanderen; Factsheet over onderzoeksresultaten. Ingediend door verweerder.

44. Uit de stukken blijkt dat de aanduiding IK WIL VAN MIJN AUTO AF, gevolgd door de de ccTLD's .nl en .be, veelvuldig en langdurig is gebruikt op de Nederlandse, respectievelijk Vlaamse markt.

45. De verschillende marktonderzoeken die werden ingediend, zijn door partijen over en weer bekritiseerd. Daarbij moet van Marktonderzoek 2 en 3 inderdaad worden vastgesteld dat deze van na de relevante datum, 27 juni 2018, de datum van instelling van deze procedure, zijn. Conform de door het Gerechtshof Den Haag (zaak 200.111.855/01, 26 maart 2013, GLASHELDER) gevolgde redenering geldt dat dit enigszins afdoet aan de waarde daarvan. Daarbij geldt echter enerzijds dat deze onderzoeken slechts maximaal een maand (Marktonderzoek 2) respectievelijk iets meer dan twee maanden (Marktonderzoek 3) na de relevante datum werden verricht. Anderzijds moet in overweging worden genomen dat er langjarig aanzienlijke investeringen werden verricht ter vergroting van de bekendheid van de slogan. Er moet dan ook betekenis worden gehecht aan de uitkomsten van deze onderzoeken.

46. De resultaten van Marktonderzoeken 1 en 3 lopen ten opzichte van Marktonderzoek 2 sterk uiteen. Beide partijen menen dat hun eigen onderzoeken aan de regelen der kunst voldoen en bekritisieren de door de wederpartij gebruikte methodiek.

47. In marktonderzoek 1 worden de resultaten gesplitst in die van een niet gedefinieerde kerngroep (213 personen) en algemeen publiek (329 personen). De erbij geleverde samenvatting geeft aanleiding om te denken dat de kerngroep die van mannen tussen de 35 en 54 is en de algemene groep die is van personen van 18 jaar en ouder in het bezit van een rijbewijs. Het hoogste percentage uit marktonderzoek 1 is een geholpen naamsbekendheid ten opzichte van concurrenten bij mannen 35-54 jaar oud. Deze bedraagt 64,3%. Voor de groep 18+ met rijbewijs bedraagt deze 54,7%. De Top of mind bekendheid van "ikwilvanmijnautoaf.nl" in de vermoedelijke kerngroep bedraagt 3,3% (tegenover 1,8% algemeen), de spontane 11,3% (tegenover 8,5% algemeen). Uit Marktonderzoek 1 wordt niet duidelijk waar de steekproef is genomen maar gezien de vraag die werd gesteld, die beperkt is tot het teken gevolgd door

de ccTLD .nl, lijkt dit beperkt te zijn geweest tot Nederland waardoor dit onderzoek niet toereikend is om inburgering in de Benelux aan te tonen.

48. In Marktonderzoek 3 blijkt een geholpen herkenning van "Ik wil van mijn auto af" van 48%. Uit een bijgeleverde opsplitsing van de resultaten blijkt dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in Nederland en Vlaanderen onder mensen met een rijbewijs.

49. Marktonderzoek 2 is verricht onder een brede populatie in Nederland en Vlaanderen. In deze groep heeft 84,9% een rijbewijs. Bij dit onderzoek blijkt 28,4% van de respondenten bij de zin "Ik wil van mijn auto af" direct aan een specifiek bedrijf te denken, 8,7% denkt aan verweerder. Indien deze vraag wordt gekoppeld met de vraag aan welk bedrijf er wordt gedacht, stijgt dit tot 36,1%.

50. Bij de beoordeling van de voorliggende inburgeringsvraag moet in overweging worden genomen dat inburgering in casu bezwaren op basis van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE opzij zet. Deze bepaling bestaat ter behartiging van het algemeen belang alle ondernemers vrij gebruik kunnen blijven maken van beschrijvende aanduidingen (zie HvJEU, zaak C-363/99, 12 februari 2004, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).

51. Het Bureau constateert dat een geholpen bekendheid van het merk van 48% het percentage is dat maximaal is vastgesteld in de voorliggende onderzoeken. Ongeacht de al dan niet terechte kritiek die er kan worden geleverd op de manier waarop tot dit resultaat werd gekomen, moet worden vastgesteld 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 (vergelijk, GLASHELDER, reeds geciteerd). De overige resultaten die werden gepresenteerd zijn minder gunstig als het gaat om het aantonen van inburgering.

B. Overige factoren

52. Verweerder geeft aan dat het het merk onderdeel is van een URL, in het gebruik wordt het gevolgd door de gebruikte specifieke ccTLD's. Verweerder concludeert dat, aangezien een URL uniek moet zijn, deze bij uitstek fungeert als herkomstaanduiding. Het Bureau kan deze stelling niet bijtreden. De uitgifte van URL's gebeurt op basis van een first-come-first-served principe, zonder dat daarbij sprake is een toetsing of het een onderscheidende aanduiding is die de consument in staat stelt een aanbieder te individualiseren. Een URL kan daardoor net zozeer dienen als beschrijving van hetgeen wordt aangeboden, ongeacht door wie dat wordt gedaan. De exacte boodschap die wordt overgebracht door de aanduiding die een bepaalde URL bevat, speelt wel degelijk een rol als het gaat om het onderscheidend vermogen ervan in merkenrechtelijke zin. Dit wil overigens niet zeggen dat de bekendheid van een URL niet zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van een deel daarvan als merk. Zie in dit verband de beslissing van het HvJEU inzake HAVE A BREAK (zaak C-353/03, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:432).

C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het bestreden merk ab initio beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. Deze bezwaren worden niet weggenomen door het gebruik dat er van het merk is gemaakt. Inburgering is niet aangetoond.

IV. BESLISSING

54. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000010 wordt toegekend.

55. Benelux merk nummer 1030405 wordt doorgehaald.

56. Verweerder is ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. regel 1.44, lid 2 UR, 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker nu het verzoek tot doorhaling geheel is toegewezen. Ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE vormt deze beslissing executoriale titel.

Den Haag, 3 juni 2019

Camille Janssen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens