

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000193**  
**van 6 september 2022**

**Verzoeker:** **DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH**  
Hellmuth-Hirth-Strasse 1  
73760 Ostfildern  
Duitsland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark BV**  
New Babylon City Office, Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Rick Schasfoort Holding B.V.**  
Nijverdalsestraat 82  
7642 AH Wierden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Inaday**  
Hengelsestraat 141  
7521 AA Enschede  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1393026**

**DATCar**


## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 februari 2020 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE"), op basis van de relatieve grond tot nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.


2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Uniemerkt inschrijving 5352646 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 september 2006 en ingeschreven op 26 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 42;
- Internationale inschrijving 596450, met onder meer aanduiding van de Benelux, van het



**Deutsche  
Automobil Treuhand GmbH**

- gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 december 1992 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42;
- Internationale inschrijving 984655, met onder meer aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk DAT EUROPA CODE, ingediend op 7 juli 2008 en ingeschreven op 19 november 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de verzoeker daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1393026, ingediend op 29 maart 2019 en ingeschreven op 18 oktober 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 39, van het woordmerk DATCar.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

6. De proceduretaal is Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 9 maart 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en is op verzoek van verweerder bewijs van gebruik ingediend door verzoeker. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 januari 2021.

## **II. ARGUMENTEN**

### **A. Argumenten verzoeker**

8. Verzoeker betoogt dat in alle merken het woord DAT het meest dominante element is. Dit woord bevindt zich aan het begin van de merken. De overige elementen zijn beschrijvend of van ondergeschikt belang, aldus verzoeker. Om die reden zijn de merken visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend.

9. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking stelt verzoeker dat deze niet gemaakt kan worden, omdat het woord DAT geen betekenis heeft in relatie tot de onderhavige waren en diensten. Ook in het geval dit wel zo zou zijn, dan is deze betekenis identiek, aldus verzoeker.

10. Bij de vergelijking van de waren en diensten betoogt verzoeker dat deze overeenstemmend, dan wel complementair zijn. Hierbij merkt verzoeker ook op dat de waren en diensten van zowel de ingeroepen merken, als het bestreden merk zich richten op vervoersmiddelen.

11. Verzoeker stelt dat de waren en diensten van het bestreden merk betrekking hebben op een dienst waarbij gebruikers auto's kunnen delen. In de praktijk betekent dit dat via een software applicatie gekeken kan worden waar er een auto beschikbaar staat. Dergelijke diensten worden anno nu in grote getalen aangeboden door veel verschillende aanbieders en de werking is eenvoudig, aldus verzoeker. De aandacht van het publiek zal daarom niet bijzonder hoog zijn.

12. Op grond van het voorgaande concludeert verzoeker dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau om het bestreden merk nietig te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

13. Op verzoek van verweerder dient verzoeker bewijzen van gebruik in voor alle drie de ingeroepen merken. Volgens verzoeker is hij een internationaal bedrijf actief in de auto-industrie. De DAT Group levert data, producten en diensten die gericht zijn op het mogelijk maken van een digitale levenscyclus van voertuigen. Het bedrijf biedt verschillende tools aan en werkt in Nederland samen met VWE (een dienstverlener op het gebied van voertuiginformatie en -data) sinds 2013. Ter onderbouwing van deze stelling heeft verzoeker onder meer screenprints van websites, persberichten, contracten, jaarverslagen, verklaringen van klanten, promotiemateriaal en kopieën van berichten op social media ingediend.

### **B. Argumenten verweerder**

14. Verweerder betwist dat de door verzoeker ingediende stukken een normaal gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periodes binnen de Europese Unie aantonen. Hij analyseert en bekritiseert de ingediende stukken een voor een en merkt daarbij onder meer op dat deze (gedeeltelijk) buiten de relevante periodes vallen, niet van een onafhankelijke bron afkomstig zijn en dat hieruit niet blijkt dat verzoeker de ingeroepen merken zelf gebruikt. Daarnaast stelt verweerder dat de stukken veelal betrekking hebben op het gebruik in Nederland en dat dit onvoldoende is voor instandhoudend gebruik van een Uniemerkt. Ook betoogt verweerder dat met name gebruik wordt gemaakt van de aanduiding SILVERDAT en dat er sprake is van gebruik van het merk in een afwijkende vorm, omdat het logo van verzoeker in de stukken anders is weergegeven. Verweerder meent bovendien dat uit geen van de stukken kan worden afgeleid voor welke waren en diensten de ingeroepen merken daadwerkelijk zijn gebruikt.

15. Met betrekking tot het verwarringsgevaar betoogt verweerder dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

16. Volgens verweerder stemmen de merken visueel niet overeen. De ingeroepen beeldmerken bevatten een opvallend figuratief element en het publiek zal hier aandacht aan besteden, aldus verweerder. Het bestreden merk bevat geen beeldelement. Het enige wat de tekens gemeen hebben is dat alle tekens het element DAT bevatten, echter deze overeenstemming is volgens verweerder zeer summier. Bovendien is het element DAT in de ingeroepen beeldmerken naar boven geschreven, zodat de aandacht van het publiek niet gelijk uit zal gaan naar dit element, maar eerder naar het beeldelement. Daarnaast bevatten het tweede en derde ingeroepen merk meer woordelementen dan het bestreden merk en zorgt dit ook voor een verschil, aldus verweerder.

17. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat het tweede en derde ingeroepen merk veel meer lettergrepen bevatten dan het bestreden merk. Het verschil in uitspraak is volgens verweerder meteen duidelijk en dit komt ook door het element 'car', aldus verweerder. Om die reden betoogt verweerder dat de merken auditief onvoldoende overeenstemmen.

18. Verweerder betoogt dat een begripsmatige vergelijking niet kan worden gemaakt, omdat DATCar een door verweerder bedachte term is.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betwist verweerder dat er sprake is van complementariteit in klasse 9. In klasse 9 van het bestreden merk gaat het om software voor caresharing en dit is niet onontbeerlijk of belangrijk voor de waren genoemd in klasse 9 van de ingeroepen merken, aldus verweerder. Het gaat om een heel ander product dat evenmin overeenstemt met de waren in klasse 16. Verder betoogt verweerder dat de diensten van het bestreden merk evenmin overeenstemmend zijn met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

20. Verweerder betoogt dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken niet heel sterk is, omdat het duidelijk is dat de aanduiding 'DAT' staat voor de beschrijvende term 'Deutsche Automobil Treuhand' (Duits auto vertrouwen). De beschermingsomvang is derhalve beperkt, aldus verweerder.

21. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de vordering tot nietigheid af te wijzen en verzoeker in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verzoek om gebruiksbewijzen**

22. De vordering tot doorhaling werd op 11 februari 2020 ingediend. Het bestreden merk werd aangevraagd op 29 maart 2019. Verzoeker beroept zich op de volgende oudere merken:

- een Uniemerik aangevraagd op 18 september 2006 en ingeschreven op 26 februari 2008;
- een Internationaal merk dat is ingeschreven op 28 december 1992;
- een Internationaal merk dat is aangevraagd op 7 juli 2008 en ingeschreven op 19 november 2009.

23. Op grond van artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dient verzoeker, indien verweerder daarom verzoekt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het bestreden merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven. Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag

van het bestreden merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd.

24. Beide situaties doen zich voor. Daarmee zijn er dus twee relevante, overlappende, periodes waarin gebruik van de ingeroepen oudere merken moet worden aangetoond. Deze lopen van 29 maart 2014 tot 29 maart 2019 en van 11 februari 2015 tot 11 februari 2020.

### ***Normaal gebruik – juridisch kader***

25. Volgens de rechtspraak van het HvJEU 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.<sup>1</sup> Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>4</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>5</sup>

27. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>6</sup>

28. Het eerste ingeroepen merk betreft een Uniemerkenmerk en het derde ingeroepen merk een Internationaal merk met gelding in de Europese Unie. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkenmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt.<sup>7</sup> Er

<sup>1</sup> HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>2</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>3</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>4</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Sonia Rykiel).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

<sup>7</sup> Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met 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.<sup>8</sup>

29. Overeenkomstig regel 1.41 jo. 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 doorhalingsvordering berust.

### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

30. Verzoeker dient de volgende stukken in om het gebruik van de ingeroepen merken te bewijzen:

1. Screenprints van de website [www.datgroup.com](http://www.datgroup.com) met informatie over de activiteiten van DAT Group, gedateerd 31 augustus 2020;
2. Kopie van de Wikipediapagina over het bedrijf Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT);
3. Persbericht met daarin de aankondiging dat DAT Group gaat samenwerken met de Nederlandse organisatie VWE (Bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie), gedateerd 4 april 2013;
4. Verschillende nieuwsberichten in de Duitse media met onder meer berichten over projecten van DAT Group of uitkomsten van onderzoeken die DAT Group heeft uitgevoerd, gedateerd tussen 23 januari 2020 en 28 augustus 2020;
5. Screenprints van berichtgeving op de website van DAT Group over de samenwerking met VWE in Nederland, gedateerd 4 april 2013;
6. Screenprints van de website van DAT Group over DAT Nederland met informatie over de producten en diensten die in Nederland worden aangeboden, alsmede verschillende nieuwsberichten uit 2018, 2019 en 2020;
7. Uittreksel Kamer van Koophandel van DAT Netherlands B.V., opgericht op 1 februari 2013;
8. Kopieën van contracten (dan wel ondertekende prijsopgaves met informatie over producten en diensten) tussen VWE en verschillende bedrijven in Nederland, gedateerd tussen juni 2014 en november 2019;
9. Kopieën van Algemene Voorwaarden afkomstig van DAT Nederland, horende bij de contracten met de afnemers in Nederland, gedateerd tussen juni 2014 en augustus 2018;
10. Tabel met een overzicht van Nederlandse klanten van DAT Nederland in 2018, 2019 en 2020, alsmede omzetcijfers;
11. DAT onderzoeksrapporten uit 2016 t/m 2020, inhoudende een jaarlijks consumentenonderzoek naar onder meer de aanschaf, het gebruik en de reparaties van auto's;
12. E-mailcorrespondentie tussen medewerkers van DAT in Duitsland en Nederland en twee klanten waarin de klanten verklaren over de dienstverlening van DAT, gedateerd augustus 2020;
13. Kopieën en foto's van verschillende promotionele uitingen van DAT in Nederland;
14. Screenprints van berichten op social media van DAT Nederland uit 2019.

31. In de gebruiksbewijzen wordt gebruik gemaakt van de benamingen DAT, DAT Group of DAT Nederland. Verschillende stukken (nrs. 3, 9, 11, 12, 13 en 14) bevatten daarnaast een of meer van de volgende logo's:

---

<sup>8</sup> HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).



32. Anders dan verweerder stelt is het Bureau van oordeel dat voornoemde benamingen en logo's kwalificeren als gebruik van de ingeroepen merken:



33. Het gebruik van het logo in kleur tast het onderscheidend vermogen van de ingeroepen beeldmerken niet aan, aangezien (de vormgeving van) het figuratieve element duidelijk zichtbaar is en het contrast tussen de lichte en donkere onderdelen ook wordt gehandhaafd. De afbeelding van de hand en de auto in het vierde logo is enigszins anders, echter dit betreft een summiere aanpassing die door het publiek, als het al wordt opgemerkt, hooguit zal worden opgevat als een modernisering van het oorspronkelijke beeldmerk. Voor het tweede beeldmerk geldt dat het ontbreken van de woorden 'Deutsche Automobil Treuhand GmbH' in bovengenoemde logo's geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, aangezien het onderscheidende figuratieve element en woordelement DAT nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. In de gebruiksbewijzen komt zowel in woordtekens als in de logo's duidelijk de aanduiding DAT voor, hetgeen het onderscheidende woord is in het derde ingeroepen woordmerk DAT EUROPA CODE. Het Bureau is op grond van het voorgaande derhalve van oordeel dat de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.<sup>9</sup>

34. Het Bureau is verder van oordeel dat uit de stukken voldoende duidelijk wordt dat er sprake is van een organisatie genaamd DAT Group, die oorspronkelijk is opgericht in Duitsland en die in Nederland activiteiten verricht onder de naam DAT Nederland (nrs. 3, 6, 9, 13 en 14). Hierbij wordt de naam DAT als woordmerk en als onderdeel van een beeldmerk duidelijk als merk gebruikt voor het aanbieden van verschillende producten en diensten. Het feit dat een specifiek product een andere (merk)naam heeft, zoals SILVERDAT, doet hier niet aan af. Het is immers niet ongebruikelijk dat een dienstverlener een andere naam of een naam die is afgeleid van de merknaam gebruikt voor het op de markt brengen van verschillende producten of diensten.

35. Op grond van de screenprints van websites en nieuwsberichten (nrs. 4, 6 en 14) kan worden vastgesteld dat er gedurende de relevante periodes verschillende producten en diensten onder de ingeroepen merken in de Europese Unie zijn aangeboden. De overige informatie ondersteunt dit. De contracten en omzetcijfers (nrs. 8, 9 en 10) tonen aan dat deze waren en diensten niet alleen zijn aangeboden, maar dat er ook daadwerkelijk afzet voor gevonden is. Daarnaast gaat het niet enkel om gebruik van de merken in Nederland, zoals verweerder stelt, maar volgt uit verschillende stukken dat verzoeker ook actief is in Duitsland (nrs. 1 en 4).

36. Het Bureau stelt vast dat niet voor alle waren en diensten gebruiksbewijs is ingediend. Uit de stukken volgt wel duidelijk dat er in Nederland door VWS in samenwerking met DAT Nederland diensten worden geleverd gericht op het verstrekken van gegevens over (tweedehands) auto's, zoals de waarde, de kosten van reparaties en schadeberekeningen na ongelukken (nrs. 1, 6, 8, 12, 13 en 14). Deze gegevens

<sup>9</sup> HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 31 (Specsavers).

bevinden zich in een online database die door de klanten kan worden geraadpleegd. Deze dienst wordt onder meer afgenomen door verzekeringsbedrijven en bedrijven die autotaxaties uitvoeren (nrs. 8 en 9). Daarnaast worden onder het merk DAT grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar en gegevens gepubliceerd over de jaarlijkse ontwikkelingen in de automobielsector (nrs. 1, 4, 11 en 13). Het Bureau constateert dat daarmee het gebruik is aangetoond voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 35 en 38 waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. De stukken laten niet, althans onvoldoende, duidelijk zien dat het betwiste merk ook voor de waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42 normaal is gebruikt.

37. Zoals verweerder stelt volgt niet uit alle stukken dat de merken door verzoeker zelf zijn gebruikt. Nu verzoeker het materiaal heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van de betreffende partijen is er echter geen reden om eraan te twifelen dat dit merkgebruik heeft plaatsgevonden met zijn toestemming als bedoeld in artikel 2.23bis, lid 6 BVIE.<sup>10</sup>

38. Het is ook juist dat een deel van de stukken niet binnen de relevante periodes valt en dat niet alle stukken van een onafhankelijke bron afkomstig zijn. Echter dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat dergelijk bewijsmateriaal buiten beschouwing moet blijven. Dergelijke stukken kunnen wel meegenomen worden in de beoordeling indien deze een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periode zoals dat volgt uit andere bewijsstukken.<sup>11</sup> Dit bewijsmateriaal dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval.<sup>12</sup>

39. Op grond van het voorgaande en in het licht van het gespecialiseerde karakter van de waren en diensten, alsmede het specifieke doelpubliek is het Bureau van oordeel dat met het ingediende gebruiksbewijs, in zijn totaliteit beschouwd, voldoende is aangetoond dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt in de Benelux, dan wel de Europese Unie.

### *Conclusie*

40. Het Bureau acht het normaal gebruik van de ingeroepen oudere merken aangetoond over beide periodes voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 35 en 38 waarop de vordering is gebaseerd.

41. Voor de waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42 geldt dat het normaal gebruik niet is aangetoond.

42. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot die waren en diensten waarvoor normaal gebruik werd aangetoond.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

43. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

---

<sup>10</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 punt 46 - 48 (The Sunrider Corp).

<sup>11</sup> Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 35 (Superior Manufacturing) en HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 33 (La Mer Technology).

<sup>12</sup> Gerecht EU 22 september 2021, T-591/19, ECLI:EU:T:2021:606, punt 39 (Helios) en Gerecht EU 7 juni 2005, T-303/03, ECLI:EU:T:2005:200, punt 42 (Salvita).



44. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: *“Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk”*.

13

45. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>14</sup>

46. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>15</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

47. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>16</sup>

48. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>17</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>18</sup>

49. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

---

<sup>13</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

<sup>14</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>15</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>16</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>18</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

50. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau eerst overgaan tot de vergelijking met het ingeroepen woordmerk.

51. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
DAT EUROPA CODE	DATCar

#### *Begripsmatige vergelijking*

52. Het Bureau is het met verzoeker eens dat het element DAT geen duidelijke betekenis heeft (zie alinea 9). Verweerder betoogt dat de aanduiding 'DAT' een afkorting is voor 'Deutsche Automobil Treuhand' (zie alinea 20), echter het Bureau is niet overtuigd dat het publiek deze betekenis in het ingeroepen merk zonder meer zal herkennen.

53. Het Bureau merkt hierbij op dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel zal waarnemen en niet zal letten op de verschillende details ervan. Dit neemt echter niet weg dat een consument die een merk waarneemt, dat merk zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.<sup>19</sup>

54. Het bestreden teken heeft weliswaar in zijn geheel geen betekenis, maar de consument zal wel in het onderdeel 'Car' het Engelse woord voor 'auto' herkennen. Daarnaast bevat het ingeroepen merk nog de woorden 'EUROPA' en 'CODE'. Ook deze woorden hebben een betekenis voor het publiek. Voornoemde aanduidingen vormen een begripsmatig verschil tussen de tekens, echter dit verschil is naar het oordeel van het Bureau niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.<sup>20</sup> De aanduiding 'Car', 'EUROPA' en 'CODE' zijn immers beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en de nadruk ligt derhalve op het onderscheidende element 'DAT'.

55. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

#### *Visuele vergelijking*

56. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit drie woorden en in totaal 13 letters: DAT EUROPA CODE. Het bestreden merk is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters: DATCar.

57. Het eerste deel van het ingeroepen merk, het woord DAT, komt terug aan het begin van het bestreden merk en dit betreft bovendien de helft van het bestreden teken. Verder zij in dit verband nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van een merk.<sup>21</sup> Daarnaast is het van belang dat het woord 'DAT' het onderscheidende element is in beide merken. Daar staat tegenover dat de merken aanzienlijk in lengte verschillen.

<sup>19</sup> Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft) en Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 35 (Ecoblue).

<sup>20</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

<sup>21</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

58. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

59. Het ingeroepen merk bestaat uit zes lettergrepen: DAT-EU-RO-PA-CO-DE. Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen: DAT-CAR. De eerste lettergreep is identiek en zal identiek worden uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het begin van een merk en dat het woord 'DAT' het meest onderscheidende element is. Het laatste deel van het ingeroepen merk wordt echter anders uitgesproken. Daarnaast verschillen de merken aanzienlijk in lengte waardoor er een verschil in ritme is.

60. De merken zijn op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

61. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig niet overeenstemmend.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

62. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>22</sup>

63. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken en de waren en diensten waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond.

64. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Vordering tot doorhaling gebaseerd op:</b>	<b>Vordering tot doorhaling gericht tegen:</b>
CI 9 Data media including optical storage media; the before-mentioned goods comprising datas, databases and programmes concerning automobiles, including used automobiles, in particular passenger cars, commercial vehicles and two-wheeled vehicles, such datas, databases and programmes concerning the stock of automobiles, the administration of the stock of automobiles, the financial evaluation of automobiles, the repairs of automobiles, the servicing of automobiles, checkout programs for automobiles, the calculation of accidental damages of automobiles, market analysis for automobiles, technical specifications of	KI 9 Applicatiesoftware (apps) op het gebied van carsharing.

<sup>22</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<p>automobiles; before-mentioned data media comprising datas, databases and programmes concerning addresses and performance informations of automobile factories, automobile garages, automobile experts, automobile insurance companies, leasing companies, banks; before-mentioned goods concerning other informations about automobiles; all afore-mentioned goods as included in this class.</p> <p><i>Kl 9 Gegevensdragers, met inbegrip van optische opslagmedia; de voornoemde waren omvatten gegevensdragers, databanken en programma's betreffende auto's, met inbegrip van gebruikte auto's, in het bijzonder personenauto's, bedrijfsauto's en voertuigen op twee wielen, deze gegevensdragers, gegevensbanken en programma's betreffende de voorraad auto's, het beheer van de voorraad auto's, de financiële evaluatie van auto's, de reparatie van auto's, het onderhoud van auto's, checkout-programma's voor auto's, de berekening van ongevalsschade aan auto's, marktanalyse van auto's, technische specificaties van auto's; voornoemde gegevensdragers bestaande uit gegevensbestanden, databanken en programma's betreffende adressen en prestatiegegevens van autofabrieken, autogarages, autodeskundigen, autoverzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, banken; voornoemde waren betreffende overige informatie over auto's; alle voornoemde waren die onder deze klasse zijn begrepen.</i></p>	
<p>Cl 35 Compiling, in particular comprising datas concerning automobiles, including used automobiles, in particular passenger cars, commercial vehicles and two-wheeled vehicles, such datas concerning the stock of automobiles, the administration of the stock of automobiles, the financial evaluation of automobiles, the repairs of automobiles, the servicing of automobiles, checkout programs for automobiles, the calculation of accidental damages of automobiles, market analysis for automobiles, technical specifications of automobiles, addresses and performance informations of automobile factories, automobile garages, automobile experts, automobile insurance companies, leasing companies, banks; before-mentioned goods concerning other informations</p>	<p>Kl 35 Administratieve diensten op het gebied van het verhuren, ter beschikking stellen en gedeeld gebruiken van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, alsmede inzake carsharing.</p>

<p>about automobiles; all afore-mentioned goods included in this class.</p> <p><i>Kl 35 Het verzamelen van gegevens, met name betreffende auto's, met inbegrip van gebruikte auto's, met name personenauto's, bedrijfsauto's en voertuigen op twee wielen, zoals gegevens over de voorraad auto's, het beheer van de voorraad auto's, de financiële evaluatie van auto's, de reparatie van auto's het onderhoud van auto's, checkout-programma's voor auto's, de berekening van ongevalsschade aan auto's, marktanalyse van auto's, technische specificaties van auto's, adressen en prestatiegegevens van autofabrieken, autogarages, autodeskundigen, autoverzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, banken; voornoemde waren betreffende overige informatie over auto's; alle voornoemde waren begrepen in deze klasse.</i></p>	
<p>Cl 38 Providing access to databases, including online-databases; renting of rights for having access to databases, including online-databases; providing access to computer networks; all afore-mentioned services as included in this class.</p> <p><i>Kl 38 Het verstrekken van toegang tot databases, inclusief online databases; leasing van toegangstijd tot databases, inclusief online databases; het ter beschikking stellen van toegang tot databases; alle voornoemde diensten begrepen in deze klasse.</i></p>	
	<p>Kl 39 Verhuren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; diensten op het gebied van carsharing; aanbieden van regelingen voor gedeeld gebruik van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; reserveringsdiensten op het gebied van het verhuren en ter beschikking stellen en gedeeld gebruiken van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, alsmede inzake carsharing; aanbieden van mobiliteitsoplossingen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<i>N.B.: De originele taal van het ingeroepen merk is het Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	
--	--

#### *Klasse 9*

65. De waren *'Applicatiesoftware (apps) op het gebied van carsharing'* van het bestreden teken zijn overeenstemmend aan de waren *'gegevensdragers en programma's betreffende auto's, deze gegevensdragers, gegevensbanken en programma's betreffende de voorraad auto's, het beheer van de voorraad auto's, de financiële evaluatie van auto's, de reparatie van auto's, het onderhoud van auto's, checkout-programma's voor auto's, de berekening van ongevalsschade aan auto's, marktanalyse van auto's, technische specificaties van auto's'*. Al deze waren zien op software die gericht is op het verwerken van gegevens over auto's. De softwareapplicatie in klasse 9 van het bestreden teken is weliswaar specifiek gericht op *'caresharing'*, maar een dergelijke toepassing kan ook gebruik maken van gegevens die betrekking hebben op de voorraad, beschikbaarheid en waarde van auto's. De aard en het doel van deze waren zijn derhalve nauw verwant aan elkaar. Daarnaast kunnen de waren gericht zijn op hetzelfde publiek.

#### *Klasse 35*

66. De diensten *'Administratieve diensten op het gebied van het verhuren, ter beschikking stellen en gedeeld gebruiken van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, alsmede inzake carsharing'* kunnen ook het analyseren en verzamelen van gegevens over de voorraad, beschikbaarheid en waarde van onder andere auto's betreffen. Deze diensten hebben derhalve ook raakvlakken met de waren in klasse 9, alsmede de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk. Ook kunnen deze diensten gericht zijn op hetzelfde publiek, zoals garages en dealers. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de diensten in lichte mate overeenstemmend zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen merk.

#### *Klasse 39*

67. Ook voor de diensten *'Verhuren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; diensten op het gebied van carsharing; aanbieden van regelingen voor gedeeld gebruik van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; reserveringsdiensten op het gebied van het verhuren en ter beschikking stellen en gedeeld gebruiken van vervoermiddelen, voertuigen, rijwielen, motorrijwielen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, alsmede inzake carsharing; aanbieden van mobiliteitsoplossingen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.'* geldt dat deze specifiek zijn gericht op vervoersmiddelen. Weliswaar betreft het hier de verhuur zelf, maar ook bij deze diensten kan de achterliggende informatie over onder meer de waarde, de beschikbaarheid en eventueel noodzakelijk onderhoud van een auto van belang zijn. Het is daarom niet ondenkbaar dat de waren en diensten in klasse 9 en 35 van het ingeroepen merk een rol spelen bij de dienstverlening in klasse 39 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven. Ook hier geldt dat deze diensten gericht kunnen zijn op hetzelfde publiek. Om die reden is het Bureau van oordeel dat deze diensten eveneens in lichte mate overeenstemmend zijn met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

*Conclusie*

68. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels overeenstemmend en deels in lichte mate overeenstemmend.

**A.2 Globale beoordeling**

69. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>23</sup> Partijen zijn het er over eens dat voor de onderhavige waren en diensten geldt dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau zal hebben (zie alinea's 11 en 15).

70. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.<sup>24</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het in zijn geheel beschouwd geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijft.

71. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.<sup>25</sup>

72. De waren en diensten zijn deels overeenstemmend en deels in licht mate overeenstemmend. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. In casu is van belang dat deze overeenstemming is gelegen in het woord 'DAT'. Dit onderdeel is het meest onderscheidende element van zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken. De overige aanduidingen 'EUROPA', 'CODE' en 'Car' zijn immers beschrijvend in het licht van de onderhavige waren en diensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk.<sup>26</sup>

73. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

---

<sup>23</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>24</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>25</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>26</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

**B. Conclusie**

74. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

75. De vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen.

76. De Benelux inschrijving met nummer 1393026 wordt doorgehaald.

77. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 september 2022



Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet