



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000501
van 22 december 2023

Verzoeker: **e-hoi GmbH**
Taunusstr. 21
60329 Frankfurt am Main
Duitsland

Gemachtigde: **Kennedy Van der Laan**
Molenwerf 16
1014 BG Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **CruiseReizen.nl B.V.**
Bahialaan 600
3065 WC Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **PLOUM**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1463178**

CruiseReizen.nl

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 november 2022 diende de verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE een vordering tot nietigverklaring in tegen het betwiste merk op basis van de gronden van absolute nietigheid voorzien in artikel 2.2bis, lid 1 sub b en sub c van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE"), namelijk dat het betwiste merk beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist.

2. Het betwiste Benelux woordmerk *CruiseReizen.nl* werd door verweerder op 20 april 2022 ingediend voor diensten in klasse 39. Het merk werd ingeschreven op 28 september 2022 onder inschrijvingsnummer 1463178.

3. Het verzoek tot doorhaling is gericht tegen alle diensten van het betwiste merk, te weten:

Klasse 39: Organisatie van reizen en cruises; Plannen van reizen; Organiseren van reizen; Reservering van reizen; Reservering van reizen over land; Organisatie van reizen door de lucht; Organisatie van reizen en boottochten; Organisatie van reizen naar en van hotels; Organisatie van reizen naar het buitenland; Reserveringen van reizen over zee; Boekingsbureau's voor reizen; Boekingskantoren voor reizen; Plannen en boeken van reizen en vervoer, langs elektronische weg; Organisatie van vervoer en reizen; Organisatie en boeking van reizen; Organisatie van overzeese reizen voor culturele doeleinden; Advisering op het gebied van reizen door callcenters en meldpunten; Advisering op het gebied van reizen; Informatieverstrekking over reizen, via internet; Charteren van voertuigen voor reizen; Informatie met betrekking tot reizen; Organisatie en reservering van reizen; Organisatie van georganiseerde reizen; Agentschappen voor het boeken van reizen; Plannen, organiseren en boeken van reizen; Plannen, organiseren en boeken van reizen langs elektronische weg; Organisatie van en bemiddeling bij reizen; Verschaffen van cruiseschepen voor reizen; Agentschappen voor de organisatie van reizen; Boekings- en reserveringsdiensten voor reizen; Advisering en informatieverstrekking over reizen; Reisagentschappen voor het organiseren van reizen; Informatieverstrekking met betrekking tot reizen en vervoer, langs elektronische weg; Boeken van tickets voor reizen; Boeking van tickets voor reizen; Organiseren en leiden van reizen; Reisagentschappen voor zakelijke reizen; Agentschappen voor het organiseren van reizen; Diensten op het gebied van het boeken van reizen; Diensten op het gebied van cruiseschepen [voor reizen]; Diensten van touroperators voor het boeken van reizen; Geautomatiseerde informatie met betrekking tot reizen; Verstrekking van informatie met betrekking tot reizen; Online informatieverstrekking met betrekking tot reizen; Informatieverstrekking over het boeken van zakelijke reizen, via internet; Informatieverstrekking met betrekking tot de planning en het boeken van reizen en vervoer, langs elektronische weg.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 november 2022. 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 10 maart 2023.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker e-hoi GmbH geeft aan in 2000 gestart te zijn als online boekingsplatform voor vakantiehuisen en appartementen. In 2003 heeft verzoeker de overstap gemaakt naar een ander reisproduct: cruisereizen. Wat verzoeker uniek maakt is dat hij de cruisereizen als een van de eerste partijen is gaan aanbieden via een online boekingsplatform. Anno 2023 is verzoeker een van de grootste en meest toonaangevende online boekingsplatforms voor cruisereizen in Europa.

7. Verweerder is een onderneming die via zijn online platform cruisereizen aanbiedt. Dit is ook precies waar verweerder zijn woordmerk CruiseReizen voor gebruikt. Het woordmerk is volledig beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen.

8. In dit geval gaat het om de Nederlandstalige consument in de Benelux. De diensten zijn gericht op het algemene grote publiek zodat geen sprake is van een bijzonder aandachtsniveau.

9. Het merk bestaat uit het woord cruisereizen en de toevoeging .nl, dan wel uit de combinatie van de woorden cruise en reizen en de toevoeging .nl. Een cruise heeft als een van zijn betekenissen: een recreatieve- en/of educatieve en/of zakelijke reis ("een cruise maken"). Dit kan over zee, maar het is evengoed mogelijk een cruise over land of door de lucht te maken. Een andere betekenis is: zich verplaatsen of zich snel, soepel, moeiteloos voortbewegen ("cruisen"), dan wel: reizen met een snelheid die geschikt is gedurende een langere afstand ("cruisen"). Reizen betekent zoveel als het verplaatsen van de ene plaats naar de andere.

10. Wat direct opvalt aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven is dat alle diensten zich richten op reizen. Er is geen enkele dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarin het woord reizen niet voorkomt of die niet ziet op reizen. Dat betekent op zichzelf al dat het merk beschrijvend is ten aanzien van alle diensten waar het voor is geregistreerd.

11. Wat het element 'cruise' betreft geldt dat dit een kenmerk van de reisdiensten aanduidt, namelijk om wat voor type reis het gaat (een recreatieve- en/of zakelijke reis per zeeschip/auto/vliegtuig). Maar 'cruisen' in de zin van verplaatsen of snel, soepel en moeiteloos bewegen beschrijft een (mogelijk) kenmerk van de reisdiensten, in die zin dat het reizen snel, soepel en moeiteloos geschiedt. Vanuit die invalshoek bekeken beschrijft het merk een ander kenmerk van de diensten, namelijk de hoedanigheid. Al met al geldt dat ook het element 'cruise' dus een zeer duidelijke betekenis heeft in verband met de diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

12. Ten aanzien van het element .nl geldt het volgende. De toevoeging van dit element neemt de beschrijvendheid niet weg. Het is vaste rechtspraak dat het element .nl aan het einde van een teken een gebruikelijk element van een (sub)domeinnaam is. Dit betreft aldus een banaal woordelement dat door het publiek beschrijvend zal worden opgevat. In dit geval is het ook nog eens zo dat verweerder zijn diensten daadwerkelijk via een online platform aanbiedt. Het element .nl is daarmee ook een directe verwijzing naar en beschrijving van de online omgeving waar de diensten worden aangeboden.

13. Verzoeker geeft vervolgens in een tabel per dienst aan op welke manier het merk beschrijvend is voor een of meer kenmerken van de betreffende dienst.

14. Verzoeker wijst erop dat nu het merk beschrijvend is er ook geen sprake is van onderscheidend vermogen. Voor het geval het Bureau zou oordelen dat het merk voor een of meer diensten niet beschrijvend is, licht verzoeker vervolgens nog toe dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft. Volgens verzoeker is het merk beschrijvend en kan het niet voldoen aan de wezenlijke functie van een merk. Voor zover verweerder zich zou willen beroepen op inburgering, geldt dat een dergelijk beroep niet kan slagen. Verweerder biedt namelijk geen diensten aan in België en/of Luxemburg (verzoeker heeft dat in ieder geval niet kunnen vaststellen).

15. Verzoeker concludeert dan ook dat het merk ab initio onderscheidend vermogen ontbeert en dat ook een (eventueel) beroep op inburgering niet zou kunnen slagen. Het merk dient dan ook nietig te worden verklaard. Verzoeker verzoekt primair dat het woordmerk CruiseReizen.nl wordt doorgehaald voor alle diensten met verwijzing van verweerder in de kosten van deze procedure en subsidiair doorhaling ten aanzien van alle diensten waarbij het Bureau met verzoeker van mening is dat het woordmerk CruiseReizen.nl beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen ontbeert (partiële nietigheid) met verwijzing van verweerder in de kosten.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder, CruiseReizen.nl, is opgericht in 2013. Sinds de activiteiten begonnen in 2014 is verweerder inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste reisorganisaties gespecialiseerd in het online aanbieden van zee- en riviercruises. Naast dat verweerder al bijna 10 jaar zijn diensten als reisorganisatie aanbiedt, heeft hij directe contacten met 16 van de grootste rederijen ter wereld. Hierdoor kan hij altijd een laagste prijsgarantie bieden en kan de klant kiezen uit een groot aanbod van luxe minicruises tot wereldcruises over de hele wereld.

17. Een belangrijk gegeven is dat verweerder in 2017 onder andere is uitgeroepen tot een van de snelst groeiende organisaties in Nederland met een omzetgroei van 3900%. Deze informatie is eerder ook al met het Bureau gedeeld, bij het op 19 mei 2022 ingediende bewijs van inburgering van het betwiste merk. Deze genoemde omzetgroei toont al duidelijk aan dat de consument verweerder weet te vinden en dat het betwiste merk van verweerder bekend is bij het relevante publiek.

18. Verweerder gebruikt het betwiste merk slechts in de vaste combinatie van woorden zoals geregistreerd. Verweerder ziet hierdoor niet in hoe verzoeker, of een andere derde, belang zou kunnen hebben bij het vrijelijk mogen gebruiken van de zeer specifieke combinatie cruisereizen.nl. Volgens

verweerder kan cruisereizen.nl niet worden gezien als een generieke term en daarom überhaupt geen merk zijn.

19. Verweerder betwist dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist. Verweerder betwist niet dat de woorden waaruit het merk bestaat los van elkaar genomen niet direct een herkenningspunt of onderscheiding van andere ondernemingen vormen, maar wijst erop dat moet worden gekeken naar de totaalindruk van het merk. Verweerder geeft verder aan dat, zoals door verzoeker ook is gesteld, het hier om het algemene grote publiek gaat waarbij een gemiddeld aandachtsniveau in acht moet worden genomen. Omdat er zoveel reisaanbieders bestaan, zowel offline als online, onderscheidt het publiek de verschillende aanbieders door kleine details. In de laatste jaren wordt dit bijvoorbeeld steeds vaker gedaan door het opnemen van een extensie in de naam. Een andere manier is het gebruiken van een laagdrempelige naam die makkelijk in het geheugen van het relevante publiek blijft hangen (D-Reizen, de VakantieDiscounter en Booking.com). Met andere woorden, ondanks het feit dat het merk niet bestaat uit een fantasierijke combinatie van woorden betekent dit niet dat het merk niet kan dienen als herkomstaanduiding van verweerder.

20. Verweerder is verder van mening dat, ondanks het feit dat de losse woorden waaruit het merk bestaat een beschrijvend karakter hebben, het merk als zodanig niet volledig beschrijvend is voor de diensten die verweerder onder het merk aanbiedt. De woorden 'cruisen' en 'reizen' geven geen concrete aanwijzingen voor bijvoorbeeld de soort reizen die verweerder aanbiedt. Verweerder meent verder dat ook het woord 'reizen' niet duidelijk maakt wat voor soort reizen worden aangeboden. Daarnaast is volgens verweerder niet doorslaggevend dat de opgenomen diensten onder het merk het woord 'reizen' in zich dragen. Dit zou immers betekenen dat alle merkregistraties van o.a. reisbureaus die het woordelement 'reizen' bevatten allemaal direct beschrijvend zouden zijn, als de diensten onder deze registraties betrekking hebben op 'reizen'.

21. Wat betreft de opmerking van verzoeker met betrekking tot het element .nl is het voor het al dan niet beschrijvend zijn, niet relevant of verweerder in de praktijk wel of geen fysieke locaties heeft waar hij zijn diensten aanbiedt. Sterker nog, doordat verweerder zijn merken slechts online aanbiedt, geeft het element .nl extra herkenning aan het merk (vergelijk ook Booking.com, Vliegtickets.nl, Dagjeweg.nl en Vakantievelingen.nl).

22. Verweerder merkt verder op dat eventuele beschrijvendheid van de diensten, die door verweerder in zijn geheel wordt betwist, in ieder geval niet geldt voor alle diensten onder het merk. In de praktijk zijn er genoeg partijen die slechts informatie of advies geven over een (vakantie)land, zonder dat hier ook een reis kan worden geboekt. Daarom moeten de volgende informatie- en adviseringsdiensten los worden gezien van het eventueel organiseren van een reis en is het betwiste merk in ieder geval niet beschrijvend voor: plannen van reizen; advisering op het gebied van reizen; informatieverstrekking over reizen, via internet; informatie met betrekking tot reizen; advisering en informatieverstrekking over reizen; informatieverstrekking met betrekking tot reizen en vervoer, langs elektronische weg; geautomatiseerde informatie met betrekking tot reizen; verstrekking van informatie met betrekking tot reizen; online informatieverstrekking met betrekking tot reizen; informatieverstrekking over het boeken van zakelijke reizen, via internet; informatieverstrekking met betrekking tot de planning en het boeken van reizen en vervoer, langs elektronische weg.

23. Verweerder wijst erop dat het Bureau het betwiste merk op 28 september 2022, na het door verweerder succesvol aantonen van inburgering, heeft ingeschreven. Het nu terugdraaien van deze eigen beslissing door mee te gaan met de stelling van verzoeker zou ingaan tegen iedere vorm van rechtszekerheid. Dit te meer nu er tussen de datum van inschrijving en het indienen van deze nietigheidsactie slechts een maand zit.

24. Verweerder beroept zich vervolgens op inburgering en dient verschillende bijlagen in om inburgering aan te tonen. Volgens verweerder dient voor een beroep op inburgering te worden aangetoond dat het betwiste merk voorafgaand aan de depotdatum al door het publiek werd gezien als merk en het publiek de diensten van verweerder als afkomstig van het betwiste merk kan identificeren. Nu het merk een Nederlandstalig teken is, en eventuele beschrijvendheid alleen zou gelden in het Nederlandstalige deel van de Benelux, dient inburgering van het merk volgens verweerder slechts te worden aangetoond in het Nederlandstalige deel van de Benelux, wat dus inhoudt dat Luxemburg en een groot deel van België hier niet bij hoort. Volgens verweerder volgt uit het ingediende bewijs dat het teken cruisereizen.nl als gevolg van intensief gebruik door verweerder, door het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk.

25. Verweerder concludeert met het verzoek aan het Bureau om de nietigheidsactie van verzoeker in zijn geheel af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

26. Verzoeker beroept zich erop dat het betwiste woordmerk beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. Verweerder heeft dit gemotiveerd betwist en daarnaast een beroep gedaan op inburgering van het betwiste woordmerk.

27. Het Bureau zal hierna eerst beoordelen of het teken beschrijvend is en van huis uit onderscheidend vermogen mist. Daarna zal het beroep op inburgering worden behandeld.

A.1 Beschrijvende aanduiding / geen onderscheidend vermogen van huis uit voor de betrokken diensten?

28. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

29. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) wordt met deze bepaling een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke beschrijvende tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. De bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.¹

¹ Zie bijv. HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31 (Doublemint) en HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, punt 25 (Chiemsee).

30. Volgens vaste rechtspraak geldt voor tekens die zijn samengesteld uit beschrijvende bestanddelen dat het geheel in principe ook beschrijvend wordt geacht, ook al vormt die combinatie een nieuw woord. Dat is alleen anders indien er door de samentrekking een geheel ontstaat dat meer is dan de loutere som der delen. Het HvJEU denkt daarbij aan een derde betekenis of een verrassende wending in syntactische of semantische zin. Daarbij is irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in het depot genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.²

31. Voor de toepasselijkheid van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE is het verder niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is deze van toepassing op tekens en aanduidingen die hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd – of indien ingeschreven, nietig worden verklaard – indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.³

32. Het beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.⁴

33. Het Bureau gaat er met partijen vanuit dat het relevante publiek in dit geval bestaat uit het algemene, grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft (zie hiervoor onder punten 8 en 19). Meer specifiek gaat het om het algemene, grote Nederlandstalige deel van het Benelux publiek aangezien het betwiste merk in het Nederlands is.

34. Het betwiste merk *CruiseReizen.nl* bestaat uit de woordelementen 'Cruise', 'Reizen' en '.nl'. Het relevante algemene Nederlandstalige publiek zal deze elementen naar het oordeel van het Bureau opvatten als beschrijvend voor de betrokken diensten in klasse 39, te weten kort gezegd het organiseren van en adviseren over reizen en cruises. Het betwiste merk geeft immers aan dat de diensten die worden aangeboden betrekking hebben op cruisereizen, cruises en reizen. Dit zijn voor het relevante publiek bekende woorden. De toevoeging van de internet landcode .nl zal het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau ook beschrijvend opvatten. Dit element geeft aan dat de diensten online kunnen worden geraadpleegd. Ook verweerder lijkt er overigens vanuit te gaan dat alle woordelementen van het betwiste merk beschrijvend zijn (zie hiervoor onder punten 19-21).

35. Nu alle elementen van het betwiste merk beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, moet het geheel gelet op vaste rechtspraak van het HvJEU in beginsel ook beschrijvend worden geacht (zie hiervoor onder punt 30). Naar het oordeel van het Bureau doet de uitzonderingssituatie zich hier niet voor. Door de samentrekking van de beschrijvende elementen ontstaat namelijk geen teken dat meer is dan de loutere som der delen. Dat de combinatie van de bestanddelen, *CruiseReizen.nl*, geen generieke term is, zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder punt 18), maakt niet dat het samengestelde teken iets extra's heeft, zoals een derde betekenis of een verrassende wending in syntactische of semantische zin (zie hiervoor

² HvJEU 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, punten 39-42 (Biomild) en HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punten 98-101 (Postkantoor).

³ HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, punt 32 (Doublemint).

⁴ HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2002:65, punt 34 (Postkantoor).

onder punt 30). Bovendien heeft het HvJEU overwogen dat voor toepassing van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE niet noodzakelijk is dat de beschrijvende aanduidingen waaruit het teken is samengesteld daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten (zie hiervoor onder punt 31). Het argument dat het publiek gewend zou zijn om verschillende reisaanbieders door kleine details van elkaar te onderscheiden, zoals verweerder verder nog stelt (zie hiervoor onder punt 19), doet aan het beschrijvend karakter van het teken niet af.

36. De stelling van verweerder dat de beschrijvende elementen waaruit het betwiste merk bestaat geen concrete aanwijzingen geven om wat voor soort reizen het gaat (zie hiervoor onder punt 20), kan het Bureau niet bijtreden. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek uit de beschrijvende elementen opmaken dat het gaat om reizen per schip/boot, oftewel cruisereizen. Overigens tekent het Bureau aan dat geen vereiste is dat de beschrijvende elementen heel concreet zijn. Van belang is of de elementen in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken diensten kunnen aanduiden (zie hiervoor onder punt 31). Daarvan is in dit geval sprake.

37. Naar het oordeel van het Bureau is het betwiste merk, anders dan verweerder betoogt (zie hiervoor onder punt 22), ook beschrijvend voor de in klasse 39 opgenomen informatie- en adviesdiensten op het gebied van reizen. De woordelwoorden waaruit het betwiste merk bestaat geven immers aan dat het gaat om informatie- en adviesdiensten die betrekking hebben op cruisereizen, cruises en reizen die online kunnen worden geraadpleegd.

Conclusie

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat *CruiseReizen.nl* beschrijvend is voor de betrokken diensten in klasse 39. Nu het betwiste merk beschrijvend is, mist het van huis uit ook ieder onderscheidend vermogen.

A.2 Inburgering?

39. Op grond van artikel 2.2bis, lid 3 BVIE wordt een teken dat beschrijvend is en van huis uit onderscheidend vermogen mist niet nietig verklaard indien het voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, oftewel is ingeburgerd. Uit deze bepaling, die een implementatie betreft van artikel 4 lid 4 Merkenrichtlijn 2015/2436⁵, volgt dat beoordeeld dient te worden of er op het moment van de datum van de vordering tot nietigverklaring sprake was van inburgering, te weten op 1 november 2022.

40. Het HvJEU heeft in het Chiemsee-arrest⁶ geoordeeld dat inburgering kan worden aangenomen indien door het gebruik dat van het merk is gemaakt een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waar of dienst op basis van dat merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Bij de beoordeling of er sprake is van inburgering kan volgens het HvJEU rekening worden gehouden met 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

⁵ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

⁶ HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, punten 49-54 (Chiemsee).

beroepsverenigingen. Ook kunnen marktonderzoeken worden gebruikt. 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 relevante publiek, meer specifiek dat dit publiek het teken op de relevante datum als merk waarnam en kon identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.⁷

41. In het Europolis-arrest⁸ oordeelde het HvJEU ten aanzien van het relevante territoire dat inburgering moet worden aangetoond in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar de weigeringsgrond bestaat.

42. In dit geval is het betwiste merk *CruiseReizen.nl* beschrijvend in het Nederlandstalige Beneluxgebied, nu het merk in het Nederlands luidt en het niet evident is dat niet-Nederlandstaligen dit merk in beschrijvende zin zullen begrijpen. De betrokken diensten richten zich, zoals hiervoor al overwogen (zie hiervoor onder punt 33) op het algemene, grote publiek. Er dient daarom beoordeeld te worden of een aanzienlijk deel van het algemene publiek in het Nederlandstalige Benelux-gebied *CruiseReizen.nl* als merk percipieert voor de betrokken diensten. Ook verweerder, die zich op inburgering beroept, gaat uit van deze maatstaf (zie hiervoor onder punt 24).

Beoordeling van de ingediende stukken

43. Verweerder heeft de volgende stukken ingediend ter onderbouwing van het beroep op inburgering:

- Acht artikelen over *CruiseReizen.nl* uit de periode 2017 tot en met 2022;
- Screenshots van de website van verweerder die door zowel Belgische als Nederlandse klanten wordt bezocht;
- Statistieken die het bezoekersaantal van de website www.cruisereizen.nl laten zien, waarbij een scheiding is gemaakt tussen Nederlandse en Belgische bezoekers;
- Screenshots van de socialmediapagina's van verweerder waarop te zien is dat verweerder altijd *cruisereizen.nl* gebruikt;
- Verschillende awards die verweerder heeft gewonnen;
- Marketingmateriaal;
- Informatie met betrekking tot samenwerkingen en events van verweerder en derde partijen;
- Klantbeoordelingen;
- Omzetcijfers van de afgelopen vijf jaar, waarbij ook is aangegeven hoe de verdeling met betrekking tot Nederlandse en Belgische klanten hierin is;
- Dossiers/boekingsbevestigingen;
- Zoektermen op google van de afgelopen vijf jaar waaruit blijkt dat het publiek zeer specifiek zoekt op het merk van verweerder.

44. Uit de argumenten en stukken volgt dat verweerder het betwiste merk nu 10 jaar gebruikt en dat het merk de afgelopen jaren bekend is geworden in de Nederlandse reisbranche. Ook blijkt uit de argumenten en stukken dat de omzet van verweerder in de afgelopen jaren sterk is gegroeid en dat verweerder verschillende prijzen heeft gewonnen.

45. Het Bureau wijst er echter op dat de drempel voor het aannemen van inburgering zeer hoog ligt. Dit gelet op het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden

⁷ BenGH (tweede kamer) 27 januari 2022, C 2019/14, rov. 17 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF).

⁸ HvJEU 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, punt 23 (Europolis).

gebruikt (zie hiervoor onder punt 29). Het Benelux-Gerechtshof bevestigde dit recent nog in de IK WIL VAN MIJN AUTO AF zaak in welke zaak werd geoordeeld dat bekendheid in Nederland niet voldoende is voor het aannemen van inburgering.⁹ Ook werd in deze zaak overwogen dat, gelet op de specifieke omstandigheden in die zaak, een gewogen gemiddelde van 48% van het relevante publiek dat blijkens marktonderzoeken het teken als merk/herkomstaanduiding was gaan beschouwen onvoldoende is als direct bewijs van inburgering.¹⁰ In deze zaak werden de overige ingediende indirecte bewijzen uiteindelijk ook onvoldoende voor inburgering geacht, waarbij van belang was dat in een wezenlijk deel van het Nederlandse taalgebied, namelijk Vlaanderen, geen inburgering (en zelfs geen bekendheid) was aangetoond.¹¹

46. De hoge drempel voor inburgering wordt naar het oordeel van het Bureau in dit geval ook niet gehaald. Uit de argumenten en stukken kan het Bureau niet afleiden dat een aanzienlijk deel van het algemene publiek in het Nederlandstalige Benelux-gebied CruiseReizen.nl als merk percipieert. Zo zijn er door verweerder geen marktonderzoeken ingediend waaruit dit kan worden opgemaakt. Ook is onduidelijk wat het marktaandeel van CruiseReizen.nl is en lijkt er maar weinig gebruik te zijn gemaakt van het merk in Vlaanderen. Gelet op alle ingediende bewijzen, in onderlinge samenhang beschouwd, komt het Bureau tot de conclusie dat inburgering van het merk CruiseReizen.nl niet kan worden vastgesteld.

Conclusie

47. Het Bureau is van oordeel dat inburgering van het betwiste merk niet is komen vast te staan.

B. Overige factoren

48. Verweerder heeft er nog op gewezen dat het Bureau het betwiste merk in 2022 heeft geaccepteerd op grond van inburgering. Het nu – en al zo snel - terugdraaien van deze beslissing zou in strijd zijn met de rechtszekerheid (zie hiervoor onder punt 23). In dit verband wijst het Bureau eveneens op de beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de IK WIL VAN MIJN AUTO AF zaak waarin werd geoordeeld dat er in een dergelijk geval geen sprake is van strijd met de rechtszekerheid. De doorhalingsprocedure is er namelijk 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.¹²

C. Conclusie

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

IV. BESLISSING

50. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000501 wordt toegekend.

⁹ BenGH (tweede kamer) 27 januari 2022, C 2019/14, rov. 24 en 25 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF).

¹⁰ BenGH (tweede kamer) 27 januari 2022, C 2019/14, rov. 23 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF).

¹¹ BenGH (tweede kamer) 27 januari 2022, C 2019/14, rov. 25 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF).

¹² BenGH (tweede kamer) 27 januari 2022, C 2019/14, rov. 11.1 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF).

51. Benelux merk met nummer 1463178 wordt doorgehaald.

52. 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, 22 december 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier