

IN NAAM DES KONINGS

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.163.648/01
beslissing BBIE : oppositie nr. 2007549

Beschikking van 28 april 2015

inzake:

de vennootschap naar vreemd recht
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION,
gevestigd te 94025 Menlo Park, 4500,
Californië, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
hierna te noemen: E-Trade,
advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam,

tegen

BINCKBANK N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verweerster,
hierna te noemen: Binckbank,
→advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

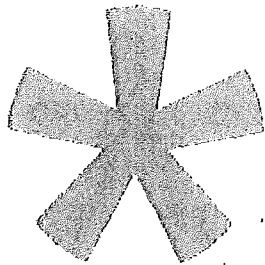
De procedure

1. Bij verzoekschrift (met producties), ingekomen ter griffie op 26 januari 2015, heeft E-Trade het hof (tijdig) verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 27 november 2014, waarbij de oppositie (nr. 2007549) van E-Trade tegen de inschrijving van het door Binckbank verrichte Benelux-(beeld)merkdepot met nummer 1243886 is afgewezen, te vernietigen en die oppositie alsnog geheel gegrond te verklaren, met veroordeling van Binckbank in de kosten van de oppositie en die van het beroep. Bij op 11 maart 2015 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift heeft Binckbank het hof verzocht het verzoek van E-Trade af te wijzen althans ongegrond te verklaren en te oordelen dat het depot moet worden ingeschreven voor alle diensten waar het merk werd gedeponereerd, met veroordeling van E-Trade in de kosten van het beroep. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 2 april 2015, bij welke gelegenheid E-Trade haar standpunt heeft doen toelichten door mr. M.W. Wiegerinck, advocate te Amsterdam, en mr. Rijdsdijk voornoemd, en Binckbank door mr. N.M. Ketelaar, advocate te Amsterdam. Voor de mondelinge behandeling is door E-Trade nog een aantal op 24 maart 2015 ontvangen producties in het geding gebracht.

Beoordeling van het verzoek

2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

- 2.1. Op 14 maart 2012 heeft Binckbank een Benelux-depot (depotnummer: 1243886) van het volgende beeldmerk (hierna: het bestreden teken) ingediend voor diensten in de klassen 35 en 36:

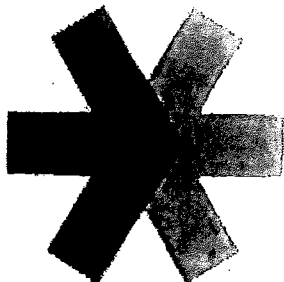


- 2.2. Op 29 mei 2012 heeft E-Trade oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merkinschrijvingen:

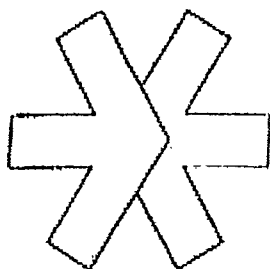
- Gemeenschapsmerkinschrijving 1532621, ingediend op 29 februari 2000 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42, van het volgende beeldmerk (hierna: merk 1):



- Benelux inschrijving 692857, ingediend op 3 mei 2000 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42, van het volgende beeldmerk (hierna: merk 2):



- Benelux inschrijving 0717030, ingediend op 28 maart 2002 en ingeschreven voor diensten in de klassen 36, 38 en 41 en 42, van het volgende beeldmerk (hierna: merk 3):



- 2.3. Bij beslissing van 27 november 2014 heeft het BBIE de oppositie van E-Trade afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1243886 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd, met veroordeling van E-Trade op de voet van artikel 2.16, lid 5, Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) in de kosten, begroot op € 1.000,-.
3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:
- “1. De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*
- a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).”*
- Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:
- “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (...)*
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; (...).”*
4. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen omdat het van oordeel was dat het bestreden teken en de ingeroepen merken in hun visuele totaalindruk niet overeenstemmen, terwijl een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.
5. E-Trade heeft in haar verzoekschrift zeven gronden van beroep aangevoerd waarmee zij een volledige heroverweging van de oppositiegonden beoogt.
6. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van

de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu, gelet op de onderhavige diensten, (meer en minder ervaren) beleggers en afnemers van financiële producten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

Grond I: merk 1

7. Met grond I keert E-Trade zich tegen het oordeel van het BBIE dat, kort gezegd, geen sprake is van overeenstemming tussen het bestreden teken en merk 1.
8. Deze grond treft geen doel. Daartoe overweegt het hof als volgt.
9. In de eerste plaats is er naar het oordeel van het hof geen gelijkenis in visueel opzicht tussen het bestreden teken en merk 1.

Het merk bestaat uit twee symmetrische pijlpunten die elkaar in de punt overlappen en die – aldus over elkaar geschoven – samen een stervormig geheel vormen. Dat zij tezamen een stervormig geheel vormen, betekent niet dat zij daar in opgaan en hun zelfstandigheid verliezen. Door het kleurgebruik (de ene pijl is paars, de andere groen) zijn zij duidelijk zelfstandig zichtbaar. Sterker nog, de pijlpunten zijn gezichtsbepalend voor het merk, zij springen meteen in het oog. Het bestreden teken bestaat daarentegen uit een stervormige figuur uit één geheel, waarbij de uiteinden breder toelopen met een enigszins bolle bovenkant. Het bestreden teken doet daardoor denken aan (de schoepen van) een ventilator of een propeller.

In aantal heeft het merk zes uiteinden en inkepingen, het bestreden teken heeft er vijf. Dat maakt verschil bij de waarneming van het bovenste deel van de beide figuren. Het bestreden teken heeft een uiteinde langs de verticale as staan, terwijl de uiteinden in het horizontale vlak omhoog gebogen staan. Het merk heeft daarentegen geen uiteinde langs de verticale as, maar wel twee uiteinden die precies op de horizontale as liggen.

Dit heeft ook gevolgen voor de dynamiek die de figuren uitstralen. Het merk geeft een horizontale dynamiek aan: twee pijlen die langs de horizontale as over elkaar heengaan. Deze horizontale dynamiek wordt versterkt door de rechte lijnen en doordat de uiteinden overal even lang en breed zijn. Het bestreden teken geeft daarentegen een ronde

dynamiek aan: een ventilator/propeller die ronddraait. Deze ronde dynamiek wordt versterkt doordat de uiteinden enigszins taps toelopen en een enigszins bolle bovenkant hebben.

Wat kleur betreft bevat het merk de kleuren paars en groen, waarbij paars overheerst als kleur van de overlappende pijl. Het bestreden teken bevat alleen groen (dat een nuance anders is dan het groen in het merk).

Zoals het BBIE oordeelde in overweging 37 van zijn beslissing blijft in het onvolmaakte herinneringsbeeld van de gemiddelde consument van de desbetreffende diensten wat betreft het merk de tweepijlen-figuur achter, terwijl wat betreft het bestreden teken de stervormige figuur of (schoepen van) een ventilator/propeller achterblijft.

Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof dus geen sprake van visuele gelijkenis tussen het bestreden teken en merk 1.

10. In de tweede plaats is er naar het oordeel van het hof in begripsmatig opzicht evenmin sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en merk 1. Het merk symboliseert twee symmetrische pijlen, die elkaar in de punt vinden. Het bestreden teken symboliseert een stervormig figuur of ventilator/propeller. De figuren communiceren een voor het relevante publiek duidelijk verschillende betekenis.
11. Nu het om zuivere beeldmerken gaat, is auditieve gelijkenis niet aan de orde.
12. Tezamen genomen is er dus in visueel en in begripsmatig opzicht geen sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en merk 1, terwijl auditieve gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en merk 1 niet overeenstemmen. Grond I treft dus geen doel.

Volledigheidshalve voegt het hof daar aan toe dat, voor zover zou moeten worden aangenomen dat wel sprake is van enige gelijkenis in visueel opzicht, deze gelijkenis naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal legt om tot overeenstemming tussen het merk en het bestreden teken te kunnen concluderen gelet op het duidelijke verschil in begripsmatig opzicht (vgl. HvJ EG 12 januari 2006, nr. C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (Picaro)). Ook dan treft grond I dus geen doel.

13. Voor zover desalniettemin zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 1 wel overeenstemmen, overweegt het hof als volgt, waarbij voorop staat dat, gezien het hiervoor overwogene, er hooguit sprake kan zijn van een tamelijk geringe overeenstemming.
14. Wat betreft de soortgelijkheid van diensten merkt het hof op dat merk 1 is ingeschreven voor de volgende diensten in klassen 35, 36 en 42:

35: Commercial information services; directory agency services; electronic provision of business and information services.

36: Financial services; stock brokerage services; credit card services; loan financing; mortgage lending and mortgage brokerage services; bill payment services; electronic transfer of funds for others; insurance brokerage services; home

banking; Internet banking; employee stock plan administration services; advisory, consultancy and information services relating to the foregoing, and to investment and finance, including the provision of such services online from a computer network or via the Internet or extranets.

42: Computer services; consulting, design, testing, research, analysis, technical support and other technical and advisory services, all relating to computing, computer programming, computer networks and websites; web site design, creation, maintaining and hosting services, website portal services; information, consultancy and advisory services, all relating to the foregoing, including such services provided online from a computer network or via the Internet or extranets.

Het bestreden teken is gedeponeerd voor de volgende diensten in klassen 35 en 36:

35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; opstellen van (rekening)overzichten (administratieve diensten); commerciële evaluatie (evaluatie op zakelijk gebied); inlichtingen over zaken; zakelijke recherches; kostprijsanalyse; economische prognoses; zakelijk onderzoek.

36: Financiële zaken en verzekeringen; monetaire zaken; diensten van een bankbedrijf met inbegrip van hypotheaire leningen; financiële analyses, ramingen en begrotingen; financiële diensten en adviezen; financieringen; fiscale expertises, taxaties en adviezen; bemiddeling en advies inzake aandelen-, effecten- en obligatietransacties; het verwerken van optieorders; het verzorgen van emissies van waardepapieren; bemiddeling en advies ter zake van onroerend goed transacties; vermogensbeheer; leasing (kredietverstrekking bij ingebruikgeving) van datacommunicatieapparatuur, in het bijzonder ten behoeve van financiële transacties; voornoemde diensten in het kader van de waarneming van financiële belangen van derden.

Naar het oordeel van het hof zijn deze diensten deels identiek, deels in hoge mate soortgelijk. Er bestaan tussen deze diensten immers zodanige punten van verwantschap dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan deze diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Dat geldt ook – zij het niet in hoge mate – voor de diverse ‘computer services’ (genoemd in klasse 42; merk 1), nu het bestreden teken ook is gedeponeerd voor ‘leasing (kredietverstrekking bij ingebruikgeving) van datacommunicatieapparatuur’.

15. Wat betreft het onderscheidend vermogen van merk 1 deelt het hof het standpunt van Binckbank dat merk 1 een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het merk heeft, als geometrische (pijl/ster)vorm, van huis uit een (zeer) gering onderscheidend vermogen, en het heeft – zoals Binckbank heeft gesteld en E-Trade niet (voldoende) gemotiveerd heeft betwist – daarnaast niet, als gevolg van bekendheid, een sterker onderscheidend vermogen verkregen in de Benelux of Europa. Wat E-Trade heeft gesteld omtrent het gebruik van het merk, brengt niet mee dat het ook een groot onderscheidend vermogen heeft verworven.

16. Dit geringe onderscheidend vermogen brengt naar het oordeel van het hof mee dat, ook al zijn de betrokken diensten identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk, en ook al zou er sprake zijn van enige overeenstemming tussen het merk en het bestreden teken (welke overeenstemming dan naar het oordeel van het hof tamelijk gering zou zijn), geen sprake is van een (reëel) gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

Daar komt – naar Binckbank onbetwist heeft gesteld – nog bij dat Binckbank het bestreden teken al 11 jaar gebruikt, dat het merk en het bestreden teken gedurende al die tijd zonder problemen naast elkaar hebben bestaan en dat E-Trade in de acht jaar voorafgaande aan het depot in 2012 nooit heeft geprotesteerd en dus kennelijk geen (gevaar voor) verwarring zag. De tegenwerping van E-Trade dat Binckbank het bestreden teken alleen in combinatie met de naam Binckbank heeft gebruikt, is onvoldoende onderbouwd gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Binckbank (verwijzend naar productie 2, haar jaarverslag 2004, waarin het bestreden teken ook zelfstandig wordt gebruikt).

17. Kortom, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 1 wel enigszins overeenstemmen, kan dat niet leiden tot vernietiging van de beslissing van het BBIE tot afwijzing van de oppositie voor zover gegrond op merk 1.

Grond II: merk 2

18. Met grond II keert E-Trade zich tegen het oordeel van het BBIE dat, kort gezegd, geen sprake is van overeenstemming tussen het bestreden teken en merk 2.
19. Merk 2 is (vrijwel) identiek aan merk 1. Hetgeen het hof hiervoor in rechtsoverwegingen 7 tot en met 17 heeft overwogen ten aanzien van merk 1, gaat mutatis mutandis ook op voor merk 2. Daarbij merkt het hof op dat de diensten waarvoor merk 2 is ingeschreven, naar zijn oordeel deels identiek, deels in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd.
20. Dit betekent dat grond II geen doel treft, en dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 2 wel enigszins overeenstemmen, dat niet kan leiden tot vernietiging van de beslissing van het BBIE tot afwijzing van de oppositie voor zover gegrond op merk 2.

Grond III: merk 3

21. Met grond III keert E-Trade zich tegen het oordeel van het BBIE dat, kort gezegd, geen sprake is van overeenstemming tussen het bestreden teken en merk 3.
22. Merk 3 bestaat uit een zwart/wit-weergave van de merken 1 en 2. Zoals het BBIE terecht heeft geoordeeld, accentueert de strakke belijning van merk 3 de beide pijlpunten, en ontbreekt door de zwart/wit-weergave een mogelijke associatie met kleur groen. Voor het overige gaat hetgeen het hof hiervoor in rechtsoverwegingen 7 tot en met 17 heeft overwogen ten aanzien van merk 1, mutatis mutandis ook op voor merk 3. Daarbij merkt het hof op dat de diensten waarvoor merk 3 is ingeschreven, naar zijn oordeel deels identiek, deels in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het bestreden

teken is gedeponeerd, maar dat er ook diensten zijn die niet soortgelijk zijn (de diensten genoemd in klasse 41).

23. Dit betekent dat grond III geen doel treft, en dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 3 wel enigszins overeenstemmen, dat niet kan leiden tot vernietiging van de beslissing van het BBIE tot afwijzing van de oppositie voor zover gegrond op merk 3.

Slotsom

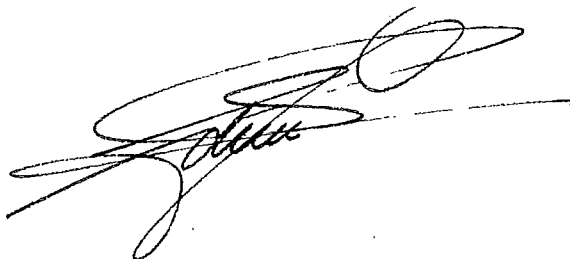
24. Nu het hof van oordeel is dat het bestreden teken en de ingeroepen merken niet overeenstemmen, althans niet zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, is de oppositie door het BBIE terecht is afgewezen. De overige gronden, voor zover niet reeds in het voorgaande beoordeeld, en het verweer van Binckbank tegen de oppositie dat de merken niet normaal zijn gebruikt behoeven geen beoordeling. Het beroep van E-Trade zal derhalve worden verworpen, met veroordeling van E-Trade in de kosten van deze procedure. Uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling is niet verzocht en het hof ziet geen aanleiding daartoe ambtshalve over te gaan.

Beslissing

Het hof:

- verworpt het beroep;
- veroordeelt E-Trade in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Binckbank begroot op € 711,- aan griffierechten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 april 2015 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Knottenbelt
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag