



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000070
van 11 juni 2020

Verzoeker: **MEDIRECT BANK (MALTA) PLC**

Tigné Point
TOP 0001 Sliema
Malta

Gemachtigde: **Visser Schaap & Kreijger**

Concertgebouwplein 19
1071 LM Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.**

Computerweg 8
3821 AB Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 150254**

DIREKT BANK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 december 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹ een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 150254, door verweerder ingediend op 5 januari 1987 en ingeschreven voor diensten in klasse 36 van het volgende merk: DIREKT BANK

3. Gedurende de procedure is gebleken dat het merk van verweerder door een overdracht inmiddels in het register ten name van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. staat. Hiermee treedt deze B.V. in de rechten van Direktbank N.V., de voormalige houder van het merk.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 36: Verzekeringen en financiën.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2018. Verzoeker heeft bij het indienen van de vordering ook een inhoudelijke toelichting meegestuurd. 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"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder om een reactie is verzocht. Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen tweemaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 7 oktober 2019.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

7. Verweerder dient bewijzen van gebruik in. Daarnaast reageert verweerder op de toelichting die verzoeker bij de vordering tot doorhaling heeft ingediend.

8. Verweerder licht toe dat het gehele vermogen van Direktbank N.V., de voormalige merkhouders, per 1 juli 2014 onder algemene titel als gevolg van een fusie is verkregen door ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (hierna: "ABN AMRO"). Gedurende de vervalprocedure is de overgang van het merk aangetekend in het merkenregister.

9. Volgens verweerder kan verzoeker niet als belanghebbende in een vordering tot vervallenverklaring worden aangemerkt, omdat hij op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen in zijn relatie tot degene van wiens merk de vervallenverklaring wordt ingeroepen. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst verweerder naar een co-existentieovereenkomst die op 5 april 2013 tussen partijen is gesloten en waarin het naast elkaar bestaan van de merken van verweerder en verzoeker reeds is geregeld. Verweerder stelt dat verzoeker in 2018 om een aanpassing van deze overeenkomst heeft verzocht, maar deze aanpassing is door verweerder niet geaccepteerd. Volgens verweerder moet het instellen van de onderhavige vervalprocedure worden uitgelegd als het toepassen van een oneigenlijk middel om te bewerkstelligen dat verweerder alsnog akkoord zal gaan met de gevraagde uitbreiding van de co-existentieovereenkomst. Bovendien zou de vervallenverklaring van de merken van verweerder zinloos zijn in het licht van een specifieke bepaling uit deze overeenkomst, aldus verweerder. Om die reden betoogt verweerder dat verzoeker nu onbehoorlijk handelt.

10. Verweerder betoogt verder dat het bestreden merk normaal is gebruikt voor diensten inzake verzekeringen en financiën. Ter onderbouwing dient verweerder bewijzen van gebruik in, waaronder correspondentie tussen Direktbank en bestaande klanten met betrekking tot onder meer het verstrekken van informatie over lopende hypotheek, het risico op restschuld, een bevestiging van extra aflossing en renteverleningsformulieren. Daarnaast heeft verweerder jaarverslagen, de privacy verklaring en algemene voorwaarden, correspondentie tussen Direktbank en verschillende financiële tussenpersonen, verklaringen van marketingbureaus, statistieken van Google Analytics, verschillende nieuwsartikelen, informatie over het gebruik van het merk op social media, advertenties, enkele interne bedrijfsstukken, de AFM vergunning en een overzicht van de huidige portefeuille van Direktbank Vastgoed Hypotheken ingediend.

11. Verweerder stelt dat het niet relevant is of er ook nieuwe hypotheek worden verkocht. De stukken laten volgens verweerder zien dat onder het merk verschillende financiële diensten worden aangeboden, zoals het informeren van klanten over rentetarieven, het aanbieden van extra aflosmogelijkheden, dan wel andere hypotheek gerelateerde zaken.

12. De situatie dat onder het bestreden merk bepaalde dienstverlening aan het publiek wordt aangeboden en dat deze diensten vervolgens door een ander label worden uitgevoerd, betekent volgens verweerder niet dat er geen sprake is van normaal gebruik. Een dergelijke gang van zaken is overigens niet ongebruikelijk voor financiële producten, aldus verweerder.

13. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat het bestreden merk normaal is gebruikt en verzoekt het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

14. In zijn toelichting bij het verzoek tot doorhaling stelt verzoeker dat partijen in het verleden een co-existentie overeenkomst hebben gesloten. Verzoeker wil echter zijn activiteiten gaan uitbreiden en heeft derhalve verzocht om aanpassing van deze overeenkomst. Verweerder is hier niet mee akkoord gegaan. Verzoeker stelt derhalve dat hij als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat hij voornemens is een aan het bestreden merk overeenstemmend teken te gaan gebruiken in de Benelux voor identieke diensten als waarvoor het bestreden merk is geregistreerd.

15. Verzoeker betwist dat hij onbehoorlijk zou handelen en derhalve geen belanghebbende zou zijn. Hij betoogt hierbij dat de omstandigheden sinds het sluiten van de co-existentieovereenkomst in 2013 inmiddels zijn gewijzigd en dat hij er niet eerder van op de hoogte was dat Direktbank geen nieuwe hypotheek meer zou verstrekken. Verzoeker verwijst daarnaast naar een bepaling uit de co-existentieovereenkomst waarin expliciet staat opgenomen dat het voor partijen mogelijk is om een doorhalingsprocedure te starten wegens niet-normaal gebruik.

16. Volgens verzoeker moet het begrip 'belanghebbende' zeer ruim worden geïnterpreteerd en zijn er (zeer) uitzonderlijke omstandigheden nodig om een partij die een overeenstemmend teken in de Benelux wil gaan gebruiken van dit begrip uit te sluiten. Daarnaast stelt verzoeker dat de co-existentieovereenkomst juist aantoont dat er sprake is van mogelijk conflicterende merken en dat verzoeker derhalve belang heeft bij de onderhavige vordering. Verzoeker merkt ook op dat het begrip 'belanghebbende' in het nieuwe artikel 2.30bis BVIE helemaal niet meer wordt genoemd.

17. Verzoeker betoogt verder dat ondanks het feit dat ABN AMRO het bestreden merk reeds vijf jaar in haar bezit heeft, dit merk pas na het instellen van de onderhavige procedure op naam van ABN AMRO is gezet. Volgens verzoeker onderstreept dit het standpunt dat het merk al vijf jaar – dus kennelijk sinds de overgang van Direktbank naar ABN AMRO – niet meer (normaal) wordt gebruikt. Als dat wel zo zou zijn, dan zou ABN AMRO de registratie van de overgang veel eerder hebben geregeld, aangezien op grond van artikel 2.33 BVIE een overgang van een merk slechts derdenwerking heeft na inschrijving van een uittreksel waaruit de overgang blijkt, aldus verzoeker.

18. Verder betoogt verzoeker dat verweerder niet is opgetreden tegen andere partijen op de financiële markt die een merk voeren dat overeenstemmend is met het bestreden merk. Het feit dat verweerder daartegen niet heeft opgetreden bewijst eveneens dat hij het bestreden merk niet meer relevant acht, aangezien het merk op deze manier verwatert, aldus verzoeker.

19. Volgens verzoeker worden er onder de naam DIREKT BANK sinds 2011 geen nieuwe hypotheek meer verkocht. Deze worden feitelijk door de ABN AMRO verstrekt onder de naam FLORIUS. Verzoeker stelt dat de naam DIREKT BANK alleen nog wordt gebruikt voor reeds geregistreerde hypotheekklanten. Sinds 2011 wordt het bestreden merk derhalve 'uitgefaseerd', aldus verzoeker. Dit zou ook blijken uit de

website van Direktbank, aangezien deze niet bedoeld is voor nieuwe klanten en er voor bepaalde dienstverlening wordt doorverwezen naar de website van Florius.

20. Verzoeker stelt dat het zeer geringe gebruik in de afgelopen jaren onvoldoende is om te voldoen aan het vereiste van reële commerciële exploitatie van het bestreden merk c.q. het vinden of behouden van afzet. Volgens verzoeker wordt het merk niet gebruikt om een marktaandeel te krijgen of te behouden en verricht verweerder daarvoor ook geen enkele commerciële inspanning meer. Het op deze wijze bewust of opzettelijk 'afbouwen' van het bestreden merk kan niet als normaal gebruik worden beschouwd, aldus verzoeker. Verzoeker stelt verder dat er geen sprake is van een geldige reden, die het gebrek aan normaal gebruik rechtvaardigt.

21. Met betrekking tot de ingediende stukken stelt verzoeker dat deze ontoereikend zijn om instandhoudend gebruik van het merk aan te tonen. Volgens verweerder gaat het enkel om symbolisch gebruik dat er slechts toe strekt het aan het bestreden merk verbonden merkrecht in stand te houden, hetgeen onvoldoende is. Het betreft een aantal hypotheek van oude klanten die nog doorlopen onder het bestreden merk, maar dat betekent niet dat dit merk normaal is gebruikt. Het merk is al jaren niet meer zichtbaar op de Nederlandse hypotheekmarkt en om die reden richt het gebruik zich niet meer op het vinden of behouden van daadwerkelijk, reële afzet van hypotheek- of andere financiële diensten onder het bestreden merk, aldus verzoeker. Verzoeker verwijst hierbij naar de rechtspraak inzake de verkoop van restpartijen en betoogt dat er derhalve geen sprake is van normaal gebruik. Het gaat immers om een (zeer) kleine partij resterende hypotheek die ooit onder het bestreden merk zijn verkocht, maar de laatste vijf jaar enkel nog, maar tegen zeer minimale inspanningen, door ABN AMRO in stand worden gehouden.

22. Verzoeker betoogt dat de website van verweerder niet operationeel is en verwijst ook naar de verklaringen van verschillende personen die kennis hebben van de hypotheekmarkt en die bevestigen dat Direktbank al jaren niet meer actief is. De website statistieken laten zien dat bezoekers nooit lang op de deze website blijven, hetgeen volgens verzoeker betekent dat de bezoekers naar de portal van Florius worden doorgeleid. Verzoeker stelt ook dat uit het door verweerder ingediende overzicht van de huidige hypotheekportefeuille niet blijkt of deze hypotheek zijn verstrekt onder het bestreden merk en het bewijst evenmin dat het merk normaal is gebruikt. Bovendien is de omvang van deze portefeuille zeer gering in vergelijking met het totale omvang van de in Nederland uitstaande hypotheek, aldus verzoeker.

23. Verder stelt verzoeker dat het bewijs dat verweerder heeft ingediend vrij summier is en slechts enkele voorbeelden van sporadisch gebruik, of afgeleid gebruik door derden, bevat. Een groot deel van de brieven betreft volgens verzoeker onpersoonlijke nieuwsbrieven. De brieven die informatie bevatten over de resterende looptijd van een hypotheek zien niet op het vinden of behouden van afzet, aldus verzoeker. Hetzelfde geldt voor de e-mails die aan klanten verzonden zouden zijn en waarvoor verweerder een marketingbureau heeft ingeschakeld. In zijn verklaring beweert een vertegenwoordiger van het marketingbureau weliswaar dat zij regelmatig door verweerder worden ingeschakeld, maar het bewijsmateriaal bevat slechts een aantal voorbeelden van e-mails met het bestreden merk. Bovendien is het opgegeven marketingbudget, alsmede het aantal verzonden e-mails, volgens verzoeker te gering om het bestreden merk in stand te houden. Hetzelfde geldt voor het aantal volgers op social media. Verzoeker stelt verder dat ook de overige ingediende stukken geen bewijs van gebruik betreffen.

24. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen in de afgelopen vijf jaar en verzoekt het Bureau derhalve om de registratie van het betwiste merk door te halen.

C. Laatste reactie van verweerder

25. Verweerder merkt op dat de snelheid waarmee wijzigingen in het merkenregister worden aangetekend niets zegt over het gebruik van het merk. Daarnaast betoogt verweerder dat het woord 'DIRECT' door andere partijen op de markt als een beschrijvend element wordt gebruikt en volgens verweerder buiten de beschermingsomvang van het bestreden merk vallen. Het verwijt van verzoeker dat verweerder tegen dergelijk gebruik niet is opgetreden en om die reden geen normaal gebruik van het bestreden merk heeft gemaakt snijdt dan ook geen hout.

26. Het is volgens verweerder niet nodig om specifiek aan te tonen dat het bestreden merk normaal is gebruikt voor het verlenen van hypotheeklen, aangezien het bestreden merk is ingeschreven voor de dienstenomschrijving "Verzekeringen en financiën".

27. Volgens verweerder handelt verzoeker onbehoorlijk omdat ten tijde van het sluiten van de co-existentieovereenkomst het voor verzoeker duidelijk was wat de activiteiten van verweerder precies inhielden. Verzoeker is de onderhavige procedure alleen maar gestart na afwijzing van het verzoek tot aanpassing van de overeenkomst. Bovendien zal deze vervallenverklaring in de praktijk geen nut hebben omdat de overeenkomst nog steeds de omvang van het gebruik van de merken van partijen bepaalt, ongeacht of het onderhavige merk is geregistreerd of niet. Op grond hiervan concludeert verweerder dat verzoeker onbehoorlijk handelt en niet als belanghebbende moet worden aangemerkt.

28. Verder gaat verweerder in op de reeds ingediende bewijsstukken en betoogt hij dat deze wel degelijk aantonen dat het merk zichtbaar is op de markt in het kader van 'verzekeringen en financiën' en dat het merk normaal wordt gebruikt. Aan de door verzoeker ingediende verklaringen moet volgens verweerder weinig waarde worden gehecht en deze zijn bovendien niet relevant voor de vraag of er sprake is van normaal gebruik.

29. Daarnaast betwist verweerder dat de website niet operationeel is en dat de bezoekers worden doorgeleid naar Florius. Dit kan volgens verweerder niet uit de websitestatistieken worden afgeleid. Hierbij wijst verweerder erop dat de gegevens over 2016 laten zien dat 44% van de bezoekers een terugkerende gebruiker is en het bezoek van de website is dus voor veel bezoekers niet eenmalig.

30. De vergelijking die verzoeker maakt van het aandeel van verweerder met de markt in zijn totaliteit is volgens verweerder onjuist. Hierbij wordt een norm gehanteerd die niet van toepassing is. Het gaat volgens verweerder immers niet enkel om de hypotheekmarkt. Verweerder is actief in de dienstverlening op het gebied van financiële zaken en verzekeringen. Een deel van haar activiteiten heeft betrekking op reeds eerder in de markt gebrachte diensten, waaronder hypotheeklen. Dat betreft een andere activiteit dan die van een actieve hypotheekverstrekker, aldus verweerder.

31. Tot slot merkt verweerder op dat als het bestreden merk wordt gebruikt om klanten te laten kennismaken met Florius of wanneer Florius door verweerder wordt ingeschakeld als uitvoerder of partner inzake hypotheeken of aanverwante diensten, normaal gebruik reeds heeft plaatsgevonden.

32. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de vordering tot vervallenverklaring af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Voorafgaande opmerking inzake het begrip 'belanghebbende'

33. De geldende wettekst van artikel 2.30bis lid 1 sub a BVIE ten tijde van het indienen van het onderhavige verzoek luidde als volgt: *"Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend: a. door iedere belanghebbende (...)".* Dit vereiste wordt in het BVIE niet nader toegelicht. Het Bureau is echter van oordeel dat de regeling van vervallenverklaring is bedoeld om het register te zuiveren van niet-geldige inschrijvingen en dat het begrip 'belanghebbende' derhalve ruim dient te worden uitgelegd.

34. Bovendien vermeldt de considerans bij de Merkenrichtlijn² in overweging 31 het volgende: *"Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren of diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een gebruiksvoorwaarde is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom is het van essentieel belang te bepalen dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of, indien het niet binnen vijf jaar vanaf de datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure daarvoor wordt gebruikt, dat het mogelijk dient te zijn het vervallen te verklaren."* Hieruit kan worden afgeleid dat met vervallenverklaring van niet-gebruikte merken tevens een algemeen belang is gediend en dat in dit licht de enkele stelling dat er geen sprake is van een specifiek particulier belang bij verzoeker niet de conclusie rechtvaardigt dat hij geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE (zie ook Rb Den Haag 9 juli 2003, BIE 2004, 80, Montana/Farbo, ECLI:NL:RBSGR:2003:AR6788).

35. De aanduiding "belanghebbende" is derhalve een ruim begrip, hetgeen kan ook worden afgeleid uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) in de zaak Color Edition (HvJEU, 25 februari 2010, C-408/08 P, ECLI:EU:C:2010:92) en het arrest van het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) in de zaak KIM (BenGH, 18 november 1988, NJ 1989, 299).

36. Verweerder verwijst ook naar het arrest van het BenGH en betoogt dat verzoeker niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat hij onbehoorlijk zou handelen (zie punt 9). Het BenGH overweegt hierover in rechtsoverweging 35 dat *"(...) in dit stelsel niet ligt besloten dat uit de aard van deze bevoegdheid zou voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt;"* en dat *"(...) niet als belanghebbende (...) kan worden aangemerkt degene die, (...), door vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen, op grond van bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen."* Het Bureau maakt hieruit op dat het Hof met deze rechtsoverweging

² Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

doelt op de rechtsfiguur misbruik van recht. Dit betreft in feite een verweermiddel waarin in een doorhalingsprocedure bij het Bureau niet is voorzien. Het gaat in deze procedure immers uitsluitend om de vraag of er sprake is van normaal gebruik van het bestreden merk. Overigens valt niet in te zien dat de omstandigheden in casu van zodanige aard zijn, dat er sprake is van bijzondere omstandigheden van het geval, zoals bedoeld in het arrest van het BenGH.

37. Tenslotte kan in dit kader ook gewezen worden op de regeling van artikel 45 van de Merkenrichtlijn en naar artikel 63, lid 1 Uniemerkerordening, dat geen bijzonder belangvereiste stelt (zie ook HvJEU Color Edition, reeds geciteerd). Deze regeling is overgenomen in de huidige tekst van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE.

38. Tussen partijen is niet in geschil dat verzoeker voornemens is zijn activiteiten te gaan uitbreiden, waarbij hij van plan is een overeenstemmend teken te gaan gebruiken voor identieke diensten als waarvoor het bestreden merk is geregistreerd (zie punt 14). In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat deze omstandigheden voldoende zijn om verzoeker als belanghebbende als bedoeld in artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE (oud) aan te merken.

B. Juridisch kader

39. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

40. De vordering tot doorhaling is ingediend op 10 december 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 december 2013 tot 10 december 2018.

41. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.

42. Van een merk wordt 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 (zie HvJEU, *Ansul*, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). 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 (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), *Silk Cocoon*, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; *GEU*, *Vitafruit*, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; *GEU*, *Charlott*, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

43. 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 (*GEU*, *Hipoviton*, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; *Sonia Sonia Rykiel*, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een

onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

44. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

C. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

45. Het bestreden merk is geregistreerd voor de volgende diensten in klasse 36: "*Verzekeringen en financiën*". Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Correspondentie van Direktbank Hypotheken en Direktbank Vastgoed Hypotheken bestaande uit 25 berichten aan klanten in Nederland waaronder 2 brieven aan klanten in België in de periode november 2013 - november 2018;
2. Correspondentie tussen Direktbank en verschillende financiële tussenpersonen/intermediairs in de periode juli 2014 - februari 2017;
3. Verklaring van een marketingbureau dat is ingeschakeld voor de emailmarketing en een overzicht van marketingcampagnes;
4. Verklaring van een marketingbureau dat is ingeschakeld voor fysieke mailingen, een overzicht hiervan en informatie over de gemaakte kosten;
5. Informatie van Google Analytics inzake de website www.direktbank.nl betreffende de periode januari 2014 - december 2018;
6. Overzicht van nieuwsartikelen en andere berichten in de media tussen januari 2014 en februari 2019;
7. Informatie over het gebruik van het merk op social media in de periode juli 2014 – oktober 2017;
8. Voorbeelden van advertenties uit 2016;
9. Intern document ABN AMRO met betrekking tot het revisiebeleid inzake de verschillende portefeuilles;
10. Vergunning uit het register financiële dienstverleners AFM ingaande 2006 en geldig tot en met heden;
11. Memo van ABN AMRO met daarin een overzicht van de omvang van de portefeuille Direktbank Vastgoed Hypotheken per 31 januari 2019.

46. Het Bureau is van oordeel dat uit de correspondentie tussen Direktbank Vastgoed Hypotheken en de verschillende klanten (nr. 1) voldoende duidelijk wordt dat verweerder onder het bestreden merk in de relevante periode diensten heeft uitgevoerd ten behoeve van bestaande klanten en dat die diensten betrekking hebben op hypotheek. Het gaat hierbij om verschillende kwesties die aan de orde kunnen zijn bij een lopende hypotheek, zoals berichtgeving over de looptijd van een hypotheek, de verlenging van een hypotheek, het aanduiden van een nieuwe rentevastperiode, jaaroverzichten, leningoverzichten en een verklaring omtrent het betalingsverloop van een bepaalde hypotheek. Daarnaast betreft een deel van de correspondentie brieven waarin wordt gewaarschuwd voor een restschuld bij een effectenhypotheek. Verder gaat het ook om brieven die bevestigen aan de klant dat er een extra of

gehele aflossing van een hypotheek heeft plaatsgevonden. Ook bevat de correspondentie een brief die is gestuurd naar een klant met daarin algemene informatie over eventuele onverwachte situaties die het betalen van een hypotheek moeilijk maken.

47. Voornoemde correspondentie is weliswaar niet heel omvangrijk, maar vormt wel een bevestiging dat er sprake is van dienstverlening die betrekking heeft op het beheren van een hypotheekportefeuille, zoals vermeld in het memo van ABN AMRO (nr. 11). Het Bureau heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de cijfers genoemd in dit memo, noch worden deze cijfers betwist. In samenhang met de correspondentie laat dit naar het oordeel van het Bureau zien dat er door de merkhouder wordt getracht om een afzetmarkt te behouden voor een bestaande hypotheekportefeuille onder het bestreden merk.

48. Verzoeker betoogt in dit kader dat de omvang van de dienstverlening te gering is om te kunnen spreken van normaal gebruik en verwijst hierbij naar de cijfers in het memo van ABN AMRO waarin wordt aangegeven dat de totale omvang van de hypotheekportefeuille ongeveer EUR 422 miljoen is (nr. 11), hetgeen volgens verzoeker zeer weinig is in het licht van de desbetreffende markt (zie punten 20-23). Zoals hierboven aangegeven, hoeft het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton; Sonia Sonia Rykiel, reeds geciteerd). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald). De omvang van de hypotheekportefeuille is weliswaar niet groot, maar kan in het onderhavige geval zeker niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en het laat naar het oordeel van het Bureau in voldoende mate zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Benelux.

49. Verzoeker betoogt ook dat het gaat om het 'uitfaseren' van lopende hypotheekleningen en dat er geen nieuwe hypotheekleningen meer worden aangeboden. Direktbank is immers overgenomen door ABN AMRO en de hypotheekportefeuille is voor een groot deel naar Florius gegaan (zie punt 19). Dergelijk gebruik betreft volgens verzoeker geen normaal gebruik van het merk. Naar het oordeel van het Bureau gaat het hier weliswaar niet om het verkrijgen van nieuwe afzet, maar betreft het wel het behouden van de nog bestaande positie van Direktbank op de markt. De vergelijking met de uitverkoop van een restpartij van waren tegen een budgetprijs loopt hier mank, omdat het in het onderhavige geval financiële diensten betreffen die gezien de aard van de dienstverlening een zekere continuïteit vergen. De dienstverlening is weliswaar niet uitgebreid met nieuwe hypotheekleningen, maar wordt nog wel onder het merk uitgevoerd. Ook al is Direktbank onderdeel geworden van ABN AMRO, naar de klant toe manifesteert Direktbank zich nog steeds als dienstverlener. Hier wordt geen afbreuk aan gedaan in de situatie dat er geen nieuwe klanten meer bijkomen. Het feit dat Direktbank geen hypotheekleningen verstrekt aan nieuwe klanten betekent derhalve niet dat de dienstverlening die aan bestaande klanten wordt gegeven geen normaal gebruik is.

50. De overige documentatie is weliswaar op zichzelf niet voldoende om normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen, maar vormt wel ondersteunend bewijs in samenhang met de overgelegde correspondentie en het hypotheekoverzicht. Zo volgt uit de correspondentie tussen Direktbank en verschillende tussenpersonen omtrent een samenwerking (nr. 2) dat onder het merk nog steeds inspanningen worden gedaan om samen te werken met nieuwe tussenpersonen. Daarnaast laat de informatie over de website www.direktbank.nl (nr. 5) zien dat deze website actief is en dat deze is

bezoekt gedurende de relevante periode. Dit vormt ook een bevestiging van de vaststelling dat het merk actief is op de markt, hetgeen ook volgt uit de nieuwsberichten (nr. 6).

51. Het bestreden merk is echter niet normaal gebruikt voor *alle* diensten waarvoor het is geregistreerd (KI 36 Verzekeringen en financiën). De stukken in hun geheel beschouwd laten zien dat de dienstverlening van verweerder enkel betrekking heeft op hypotheek en niet op verzekeringen of andere financiële diensten. De stukken laten derhalve niet, althans onvoldoende, duidelijk zien dat het betwiste merk ook voor de overige diensten in klasse 36 (zoals opgesomd in punt 4) normaal is gebruikt.

52. In het licht van het voorgaande komt het Bureau derhalve tot de conclusie dat de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, voldoende bewijs vormen van het normale gebruik van het betwiste merk, DIREKT BANK, in de relevante periode in de Benelux voor: "*Financiële diensten met betrekking tot hypotheek*".

D. Overige factoren

53. De omstandigheid dat verweerder pas in het kader van de onderhavige procedure de overgang van het bestreden merk naar ABN AMRO heeft aangekondigd (zie punt 17) is naar het oordeel van het Bureau niet van invloed op de vraag of het bestreden merk normaal gebruikt is of niet. Het gaat immers om het *gebruik* van het merk en niet om de merkregistratie zelf.

54. Daarnaast is het niet verplicht om een merkoverdracht aan te tekenen. Het argument dat er hierdoor geen sprake is van derdenwerking (zie punt 17) is in de onderhavige zaak niet relevant. De strekking van artikel 2.33 BVIE is bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer een merkrecht is overgedragen (zie arrest BenGH 28 februari 2003, A 2001/2, Zoontjens Beton B.V.). Dit argument speelt derhalve naar het oordeel van het Bureau geen rol bij de beoordeling van het normale gebruik van het merk.

55. Verzoeker stelt tevens dat verweerder niet is opgetreden tegen andere partijen die overeenstemmende merken gebruiken en betoogt dat het merk hiermee verwatert (zie punt 18). Verwatering, of met andere woorden afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, is van invloed op de beschermingsomvang van het merk. Ook dit argument speelt geen rol bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt. Verzoeker lijkt met deze stelling ook te betogen dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 2.27 lid 1 sub a BVIE. De onderhavige doorhalingsprocedure is echter niet op dit artikel gebaseerd.

56. Verzoeker en verweerder verschillen van mening over de uitleg en reikwijdte van een tussen partijen gesloten de co-existentievereenkomst (zie punten 9, 15 en 27). Het is echter niet aan het Bureau om hierover te oordelen; daarvoor dient te gang naar de (Nederlandse) civiele rechter te worden gemaakt.

E. Conclusie

57. Het Bureau is van oordeel dat verweerder voor een deel van de diensten, zoals genoemd in punt 52, heeft aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt.

58. Voor het overige deel van de diensten heeft verweerder niet aangetoond dat het merk normaal is gebruik of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

IV. BESLUIT

59. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000070 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. De Benelux merkinschrijving met nummer 150254 blijft gehandhaafd voor de diensten waarvoor normaal gebruik is aangetoond, te weten:

Klasse 36: Financiële diensten met betrekking tot hypotheke.

61. De Benelux merkinschrijving met nummer 150245 wordt doorgehaald voor de diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond.

62. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE, aangezien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 11 juni 2020



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens