

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007549**

**van 27 november 2014**

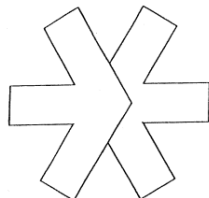
**Opposant:** **E\*Trade Financial Corporation, Delaware corporation**  
4500 Bohannon Drive  
Menlo Park, California 94025  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 692857**



**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 717030**



**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 1532621**



tegen

**Verweerder:**

**BinckBank N.V.**

Barbara Strozzilaan 310  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

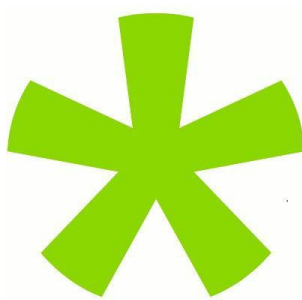
**Gemachtigde:**

**Chiever BV**

Barbara Strozzilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

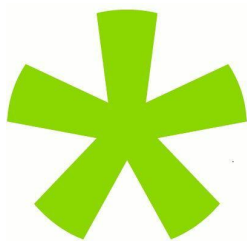
**Betwiste merk:**

**Benelux depot 1243886**




**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

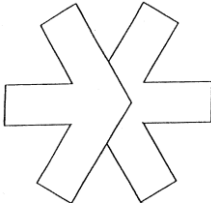
1. Op 14 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het zuivere beeldmerk




voor diensten in de klassen 35 en 36. Het depot is onder nummer 1243886 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2012.

2. Op 29 mei 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 692857 van het zuivere beeldmerk , ingediend op 3 mei 2000 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;

- Benelux inschrijving 717030 van het zuivere beeldmerk , ingediend op 28 maart 2002 en ingeschreven voor diensten in de klassen 36, 38, 41 en 42;

- Europese inschrijving 1532621 van het zuivere beeldmerk , ingediend op 29 februari 2000 en ingeschreven op 8 augustus 2001 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

## **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 juni 2012.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 8 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 februari 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 15 februari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 februari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 april 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

11. Op 18 april 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 18 juni 2013.

12. Op 14 juni 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 juni 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 augustus 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 1 augustus 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan opposant gezonden.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

17. Opposant is van mening dat het bestreden teken in hoge mate overeenstemt met de ingeroepen rechten van opposant. Beide tekens bestaan uitsluitend uit een figuratief element. De merken van opposant bestaan uit twee tegengestelde pijlen met zes punten, waarvan twee horizontaal gericht, twee naar boven gericht en twee naar beneden gericht. Het teken van verweerder bestaat uit een figuratief element met vijf punten, waarbij ook twee punten horizontaal gericht zijn en twee punten naar beneden gericht zijn. De punten zijn op identieke wijze naar beneden gericht. De hoeken tussen de punten zijn identiek.

18. De gifgroene kleur van het teken van verweerder is identiek aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met de gifgroene kleur in de merken van opposant.

19. De combinatie van de overeenstemmende vorm en de identieke, dan wel in hoge mate overeenstemmende kleur zorgt ervoor dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming.

20. Ten aanzien van de diensten merkt opposant op dat deze grotendeels identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. De diensten welke soortgelijk zijn hebben alle betrekking op financiële en zakelijke diensten en zijn bovendien complementair.

21. De diensten worden aangeboden via gelijke kanalen aan een identiek publiek.

22. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau om de oppositie, gericht tegen alle diensten van het bestreden teken, in zijn geheel toe te wijzen.

**B. Reactie verweerder**

23. Verweerder heeft aan opposant verzocht om bewijs van gebruik over te leggen van de drie ingeroepen rechten die alle gebruiksplichtig zijn. Op basis van het overgelegde bewijs van gebruik concludeert verweerder dat het ingediende materiaal slechts kan dienen als bewijs van gebruik van de Europese inschrijving 1532621 voor de beperkte dienst 'makelaardij in beurswaarden'. Gebruik voor de overige diensten in klasse 36 en de diensten in klassen 35 en 42 kan niet worden vastgesteld. Gebruik van de Benelux registraties 692857 en 717030 in het Benelux territoir wordt niet aangetoond.

24. Ten aanzien van de (visuele) vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat het ingeroepen recht Europese inschrijving 1532621 in twee delen uiteen valt. Het bestaat uit een paarse pijl die naar rechts wijst en die de punt overlapt van een groene pijl die naar links wijst. De paarse pijl springt in het oog en overstemt het groene deel van het beeldmerk. De pijlen zijn opgebouwd uit drie dikke rechte strepen, in totaal dus zes strepen. Door de pijlrichting ligt het zwaartepunt op het midden van de afbeelding die als geheel een statisch beeld geeft.

25. Het bestreden teken daarentegen vormt één geheel, gevormd door vijf taps toelopende delen die een soort roer vormen. Het middelpunt is lichter dan de uiteinden. Daardoor ontstaat een dynamisch beeld uitgevoerd in de kleur groen. De kleur groen is 'vriendelijker' dan die in het ingeroepen recht, waarbij bij laatstgenoemde de kleur groen ondergeschikt is aan de kleur paars.

26. De tekens stemmen niet overeen.

27. Verweerder erkent dat de diensten 'makelaardij in beurswaarden' overeenstemmen met de diensten 'bemiddeling en advies inzake aandelen-, effecten- en obligatietransacties' en 'het verzorgen van emissies van waardepapieren'. Ten aanzien van de overige diensten bestrijdt verweerder dat deze 'soortgelijk zijn en bovendien complementair'.

28. Verweerder stelt dat vanwege het feit dat een pijl een algemeen symbool is, daaraan geen grote onderscheidingskracht toekomt. Dit zou alleen anders kunnen zijn wanneer het merk grote bekendheid geniet. Grote bekendheid in de Europese Unie is niet gebleken.

29. Het niveau van aandacht van het in aanmerking komend publiek is hoog, aangezien het diensten betreft die over (het) geld (van deze consumenten) gaan, aldus verweerder.

30. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, aan het ingeroepen recht van opposant geen ruimere beschermingsomvang toekomt en het niveau van aandacht van het betreffende publiek hoog is, is er geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen, het depot onder nummer 1243886 in te schrijven voor alle diensten waarvoor het werd gedeponereerd, en opposant te verwijzen in de kosten.

## II. **BESLISSING**

### A.1 **Verwarringsgevaar**

#### *Vergelijking van de tekens*

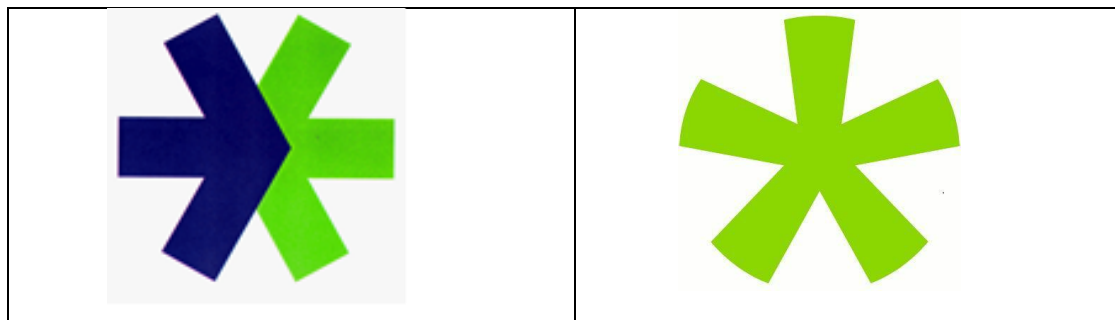
31. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

32. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Europese inschrijving 1532621*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>



### Visuele vergelijking

34. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn zuivere beeldmerken. Het ingeroepen rechten is samengesteld uit twee naar elkaar gerichte pijlpunten, welke elkaar in de punt overlappen. De symmetrische samenvoeging door overlapping van de beeldelementen geeft het ingeroepen recht de indruk van één stervormig geheel, maar het kleurgebruik vestigt de aandacht nadrukkelijk op de twee pijlpunten. Het bestreden teken bestaat uit één stervormige figuur met vijf uiteinden, waarbij de uiteinden breder uitlopen. Het bestreden teken doet daardoor denken aan de vorm van (de schoepen van) een ventilator of een asterisk.

35. Het ingeroepen recht bevat de kleuren paars en groen. De kleur paars is overheersend omdat de paarse pijlpunt de groene overlapt. Het bestreden teken is in de kleur groen weergegeven. Er is sprake van een gnuanceerd verschil in de kleuren groen.

36. Naast het verschil in kleur, heeft het ingeroepen rechten zes uiteinden en inkepingen en het bestreden teken vijf uiteinden en daarmee vijf inkepingen. Die verschillen komen tot uiting bij waarneming van het bovenste gedeelte van de beide tekens.

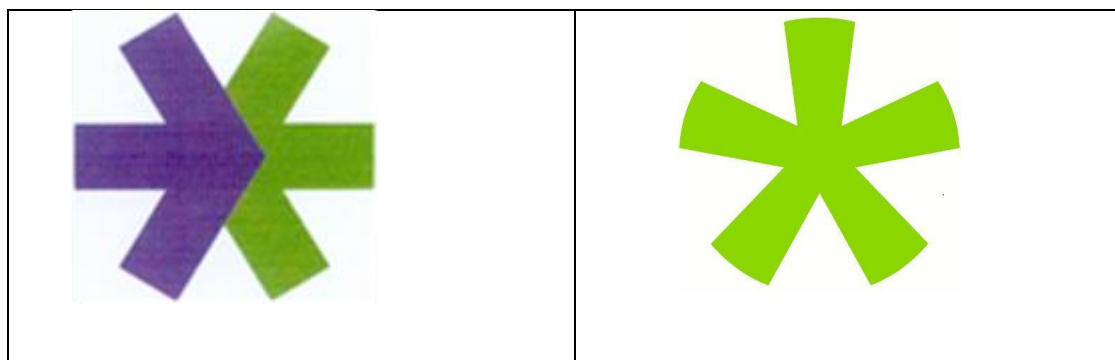
37. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJEU, Lloyd, reeds aangehaald). Daarbij kan mogelijks uitgegaan worden van het feit dat het publiek bij het uitsluitend waarnemen van een (banale) geometrische figuur, het zich dit teken herinnert met gebruikmaking van de begripsmatige 'vertaling' van het teken, zijnde twee pijlen versus één stervormige figuur dan wel asterisk of (de schoepen van een) ventilator.

38. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (Gerecht EU, Beifa Group/OHMI, T-148/08, 12 mei 2010). Dit laat onverlet hetgeen hiervoor gesteld is ten aanzien van de perceptie van figuratieve (geometrische) elementen (zie punten 34 en 37).

39. Er is geen sprake van overeenstemming tussen de tekens.

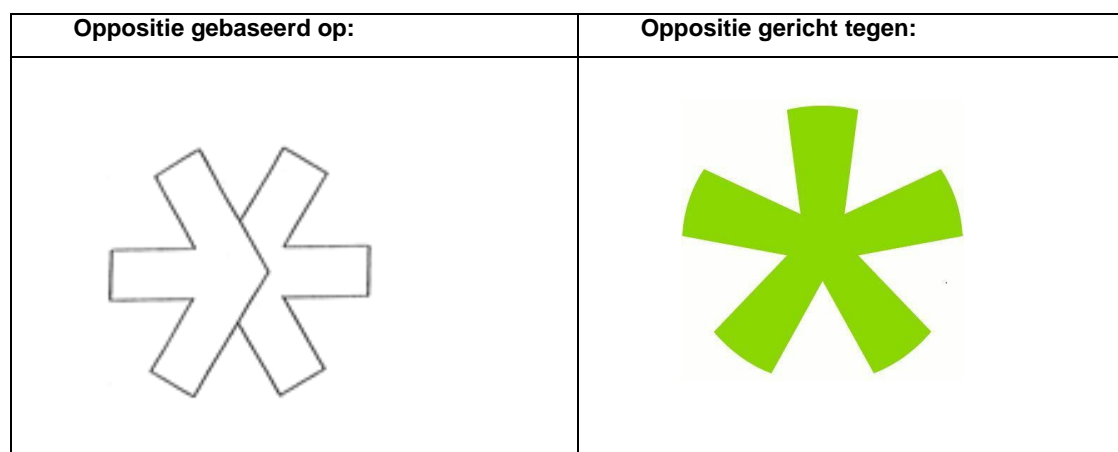
### Benelux inschrijving 692857

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:



40. Hoewel de kleuren paars en groen een andere kleurnuance hebben, geldt het hiervoor overwogene mutatis mutandis ook voor de vergelijking van het betwiste teken met de ingeroepen Benelux inschrijving 692857.

*Benelux inschrijving 717030*



41. Het ingeroepen recht Benelux inschrijving 717030 bestaat uit een zwart/wit weergave van de hiervoor vergeleken ingeroepen rechten in de kleuren paars en groen. De strakke belijning van het ingeroepen recht in zwart/wit accentueert de beide pijlpunten en door de zwart/wit weergave ontbreekt een mogelijke associatie met de kleur groen van het ingeroepen recht, hoewel deze, zoals hiervoor overwogen (zie overwegingen 50 en 51) als zodanig niet resulteert in een mogelijke overeenstemming tussen de tekens.

*Conclusie*

42. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun visuele totaalindruk niet overeenstemmen, omdat de verschillen tussen de beide tekens groter zijn dan de overeenkomsten. Een auditieve en begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

## **B. Conclusie**

43. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten



identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

44. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

#### **IV. BESLUIT**

45. De oppositie wordt afgewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1243886 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponeed.

47. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 november 2014

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul