

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE

C 2020/7/7

ARREST

Inzake:

MEDIRECT BANK

Tegen:

ABN AMRO

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

MEDIRECT BANK

Contre:

ABN AMRO

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Tweede Kamer

C 2020/7/7

Arrest van 6 september 2021

in de zaak C 2020/7

inzake

de vennootschap **MEDIRECT BANK (MALTA) PLC**,
gevestigd te Tigné Point, TOP 0001 Sliema, Malta,
verzoekster,
hierna te noemen: Medirect,
advocaat: mrs. J.A. Schaap en P. de Leeuwe te Amsterdam, Nederland,

tegen

de vennootschap **ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP N.V.**,
gevestigd te Computerweg 8, 3821 AB Amersfoort, Nederland,
verweerster,
hierna te noemen: ABN AMRO,
vertegenwoordigd door mrs. R.C.K. van Oerle en L.R. Bekke, te Amsterdam, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 11 augustus 2020 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift (met bijlagen) heeft Medirect het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 11 juni 2020 met nummer 3000070 (zie rechtsoverweging 1.4.), samengevat, te vernietigen, en het bestreden woordmerk van ABN AMRO (zie rechtsoverweging 1.1.) alsnog volledig vervallen te verklaren op grond van artikel 2.27 lid 2 en 2.23bis BVIE¹, met veroordeling van ABN AMRO in de kosten.

Bij verweerschrift (met bijlagen) heeft ABN AMRO het verzoek bestreden. Vervolgens heeft Medirect een conclusie van repliek (met bijlage) ingediend en heeft ABN AMRO een conclusie van dupliek ingediend. Daarnaast heeft Medirect voorafgaand aan de mondelinge behandeling de van haar zijde in eerste aanleg ingediende ‘gronden in eerste aanleg’ en ‘reactie op gebruiksbewijzen’ overgelegd.

¹ Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2020/7/7

Arrêt du 6 septembre 2021

dans l'affaire C 2020/7

En cause

la société **MEDIRECT BANK (MALTA) PLC**,
dont le siège est à Tigné Point, TOP 0001 Sliema, Malte,
requérante,
dénommée ci-après : Medirect,
avocats : Me J.A. Schaap et Me P. de Leeuwe à Amsterdam, Pays-Bas,

contre

la société **ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP N.V.**,
dont le siège est à Computerweg 8, 3821 AB Amersfoort, Pays-Bas,
défenderesse,
dénommée ci-après : ABN AMRO,
représentée par Me R.C.K. van Oerle et Me L.R. Bekke, à Amsterdam, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête (avec annexes) parvenue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 11 août 2020, Medirect a demandé à la Cour, en résumé, d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) du 11 juin 2020 portant le numéro 3000070 (voir le considérant 1. 4.) et de prononcer la déchéance totale de la marque verbale contestée d'ABN AMRO (voir le considérant 1.1.) sur la base des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI¹, tout en condamnant ABN AMRO aux dépens.

Par un mémoire en défense (avec annexes), ABN AMRO a contesté la demande. Ensuite, Medirect a déposé un mémoire en réplique (avec annexe) et ABN AMRO a déposé un mémoire en duplique. Par ailleurs, avant la procédure orale, Medirect a produit les "motifs en première instance" et la "réponse aux preuves d'usage" introduits par elle en première instance.

¹ La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Tijdens de mondelinge behandeling van 27 mei 2021 hebben partijen hun standpunten mondeling toegelicht. Ten slotte hebben zij arrest gevraagd.

De proceduretaal is Nederlands.

De feiten en de procedure bij het Bureau

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

1.1. ABN AMRO is houdster van het op 5 januari 1987 onder nummer 150254 ingeschreven woordmerk DIRECTBANK (hierna: het Merk) voor “Verzekeringen en financiën” in de klasse 36.

1.2. Daarnaast is ABN AMRO houdster van het hierna afgebeelde, op 13 februari 1991 onder nummer 495620 ingeschreven beeldmerk (hierna: het Beeldmerk) voor “Verzekeringen en financiën” in de klasse 36:



1.3. Op 10 december 2018 heeft Medirect op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het BVIE een vordering tot doorhaling van het Merk (en het Beeldmerk) ingediend, op de grond dat daar in de vijf jaar voorafgaand aan de vordering van het Merk, derhalve in de periode van 10 december 2013 tot 10 december 2018 (hierna: de Relevante Periode), geen normaal gebruik van is gemaakt, in de zin van artikel 2.27 lid 2 en 2.23bis BVIE.

1.4. ABN AMRO heeft verweer gevoerd tegen de vordering tot doorhaling.

1.5. Het Bureau heeft in zijn beslissing van 11 juni 2020 met nummer 3000070 (hierna: de Beslissing) – beknopt weergegeven – :

- de vordering van Medirect tot doorhaling van het Merk afgewezen voor “financiële diensten met betrekking tot hypotheek” in klasse 36,
- de vordering van Medirect tot doorhaling van het Merk toegewezen voor de overige diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, waarbij de merkinschrijving voor deze laatste diensten is doorgehaald.

Het Bureau heeft hieraan ten grondslag gelegd dat ABN AMRO voor financiële diensten met betrekking tot hypotheek heeft aangetoond dat zij het Merk in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt en dat ABN AMRO dat voor de overige diensten niet heeft aangetoond.

Het verzoek

2. Medirect verzoekt het hof:

- de Beslissing te vernietigen, dan wel te herzien, althans te vernietigen dan wel te herzien ten aanzien van de beslissing dat het Merk normaal is gebruikt voor “financiële diensten met betrekking tot hypotheek”, en
- het bestreden merk alsnog volledig vervallen te verklaren op grond van artikel 2.27 lid 2 en 2.23bis BVIE,
- met veroordeling van ABN AMRO in de kosten.

A l'audience du 27 mai 2021, les parties ont exposé oralement leurs points de vue. Enfin, elles ont demandé un arrêt.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des allégations des parties, il ressort que :

1.1. ABN AMRO est titulaire de la marque verbale DIRECTBANK (ci-après : "la marque") enregistrée le 5 janvier 1987 sous le numéro 150254 pour "Assurances et finances" en classe 36.

1.2. Par ailleurs, ABN AMRO est titulaire de la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée le 13 février 1991 sous le numéro 495620 pour "Assurances et finances" en classe 36 (ci-après : "la marque figurative") :



1.3. Le 10 décembre 2018, Medirect a déposé une demande de radiation de la marque (et de la marque figurative) sur la base de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, de la CBPI, au motif que dans les cinq années précédant la revendication de la marque, donc dans la période du 10 décembre 2013 au 10 décembre 2018 (ci-après : la période pertinente), aucun usage sérieux n'en a été fait, au sens des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI.

1.4. ABN AMRO a présenté une défense contre la demande de radiation.

1.5. Dans sa décision du 11 juin 2020 portant le numéro 3000070 (ci-après : la décision), l'Office - en résumé - :

- a rejeté la demande en radiation de la marque de Medirect pour les « services financiers relatifs aux prêts hypothécaires » en classe 36,
 - a accueilli la demande en radiation de la marque de Medirect pour les autres services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement de la marque étant radié pour ces derniers services.
- L'Office a fondé sa décision sur le fait qu'ABN AMRO a démontré un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente pour les services financiers relatifs aux prêts hypothécaires et qu'ABN AMRO ne l'a pas démontré pour les autres services.

La demande

2. Medirect demande à la Cour :

- d'annuler la décision ou de la revoir, du moins de l'annuler ou de la revoir en ce que la décision admet un usage sérieux de la marque pour les « services financiers relatifs aux prêts hypothécaires », et
- de prononcer la déchéance totale de la marque en vertu des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI,
- de condamner ABN AMRO aux dépens.

Aan dit verzoek heeft Medirect, in de kern, ten grondslag gelegd dat ABN AMRO het Merk in de Relevante Periode niet normaal in de Benelux heeft gebruikt voor de diensten waarvoor het Merk is ingeschreven.

3. ABN AMRO voert verweer. Zij heeft gebruiksbewijzen overgelegd en verzoekt het hof om het verzoek van Medirect af te wijzen, met veroordeling van Medirect in de kosten.

Beoordeling van het verzoek

4. Ter beoordeling staat slechts of het Bureau de inschrijving van het Merk terecht heeft gehandhaafd voor “financiële diensten met betrekking tot hypotheek” in klasse 36. Geen van partijen is immers in beroep gekomen van de beslissing van het Bureau dat het Merk wordt doorgehaald voor de andere diensten in klasse 36 waarvoor het was ingeschreven.

5. Medirect betoogt dat ABN AMRO het Merk in de Relevante Periode niet normaal in de Benelux heeft gebruikt. De drempel voor het aannemen van normaal gebruik ligt volgens Medirect hoog. Medirect meent dat het Bureau de criteria voor normaal gebruik niet juist heeft toegepast en de markt van hypotheek en de aard van de dienstverlening onder het Merk onvoldoende in haar overwegingen heeft betrokken. In dit verband stelt Medirect ten aanzien van de Relevante Periode, samengevat, dat ABN AMRO de dienstverlening onder het Merk heeft afgebouwd, dat ABN AMRO onder het Merk uitsluitend activiteiten heeft ontplooid om bestaande klantrelaties af te wikkelen en om klanten te laten kennismaken met het merk Florius, dat ABN AMRO geen hypotheek heeft verstrekt onder het Merk, dat ABN AMRO onder het Merk slechts een zeer kleine groep klanten heeft bediend, dat ABN AMRO het Merk slechts heeft gebruikt om klanten informatie te verschaffen waartoe zij wettelijk verplicht is, en dat de portefeuille van de ‘Directbank’ verwaarloosbaar was ten opzichte van de totale hypotheekmarkt. Daarnaast stelt zij dat doorlopende dienstverlening aan bestaande klanten in de hypotheekmarkt vanwege de aard van het product geen normaal gebruik is om afzet te behouden of te verkrijgen (zeker niet in de situatie dat het betreffende merk wordt uitgefaseerd). Volgens Medirect wenst ABN AMRO het Merk slechts te behouden om Medirect de toegang tot de markt te beletten. Onder deze omstandigheden meent Medirect dat het Merk vervallen moet worden verklaard.

6. ABN AMRO stelt dat zij heeft voldaan aan de criteria die in rechtspraak van het Hof van Justitie Europese Unie (hierna: HvJ EU) voor normaal gebruik zijn geformuleerd. Zij verwijst naar de door haar overgelegde gebruiksbewijzen en stelt (thans) dat zij het Merk in de Relevante Periode in de Europese Unie en de Benelux normaal heeft gebruikt voor “financiële diensten met betrekking tot hypotheek” in klasse 36.

7. Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat normaal gebruik wordt gemaakt van een merk wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (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. Daarbij mag het niet gaan om symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.²

² Vgl. HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansol).

Medirect a fondé sa demande essentiellement sur le fait qu'ABN AMRO n'a pas fait un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente dans le Benelux pour les services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3. ABN AMRO a présenté une défense. Elle a produit des preuves d'usage et demande à la Cour de rejeter la demande de Medirect, tout en condamnant cette dernière aux dépens.

Appréciation de la demande

4. La seule question à trancher est celle de savoir si l'Office a eu raison de maintenir l'enregistrement de la marque pour les "services financiers relatifs aux prêts hypothécaires" en classe 36. Aucune des parties n'a fait appel de la décision de l'Office de radier la marque pour les autres services de la classe 36 pour lesquels elle avait été enregistrée.

5. Medirect fait valoir qu'ABN AMRO n'a pas fait un usage sérieux de la marque dans le Benelux pendant la période pertinente. Selon Medirect, le seuil pour admettre un usage sérieux est élevé. Medirect estime que l'Office n'a pas appliqué correctement les critères d'usage sérieux et n'a pas suffisamment pris en compte le marché du crédit hypothécaire et la nature des services couverts par la marque. A cet égard, Medirect déclare, en ce qui concerne la période pertinente, en résumé, qu'ABN AMRO a réduit les services sous la marque, qu'ABN AMRO n'a développé des activités sous la marque que pour régler les relations existantes avec les clients et pour présenter aux clients la marque Florius, qu'ABN AMRO ne fournissait aucun prêt hypothécaire sous la marque, qu'ABN AMRO ne servait qu'un très petit groupe de clients sous la marque, qu'ABN AMRO n'utilisait la marque que pour fournir aux clients les informations qu'elle est légalement tenue de fournir et que le portefeuille de "Directbank" était négligeable par rapport à l'ensemble du marché du crédit hypothécaire. En outre, elle fait valoir qu'en raison de la nature du produit, la poursuite du service aux clients existants sur le marché du crédit hypothécaire n'est pas un usage sérieux pour conserver ou obtenir des débouchés (surtout dans la situation où la marque en question est appelée à disparaître). Selon Medirect, ABN AMRO ne veut conserver la marque que pour empêcher Medirect d'accéder au marché. Dans ces conditions, Medirect est d'avis que la marque doit être déclarée éteinte.

6. ABN AMRO affirme avoir satisfait aux critères d'usage sérieux tels que formulés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE). Elle se réfère aux preuves d'usage qu'elle a soumises et affirme (présentement) qu'elle a fait un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente dans l'Union européenne et le Benelux pour des "services financiers relatifs aux prêts hypothécaires" en classe 36.

7. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle (garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée), aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Il ne doit pas s'agir d'un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, il convient de prendre en considération l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou des services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.²

² Cf. CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul).

8. Het hoeft, anders dan Medirect betoogt, niet te gaan om intensief merkgebruik. Het gebruik beoogt blijkens jurisprudentie van het HvJEU en het Gerecht EU (hierna: GEU) 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. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.³ Het normale gebruik van een merk kan ten slotte niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet door de merkhouder worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁴

9. ABN AMRO erkent dat zij sinds 2011/2012 onder het Merk geen nieuwe hypothecaire leningen meer verstrekt aan nieuwe klanten en dat zij een deel van de hypotheekportefeuille die zij onder het Merk voerde in 2017 heeft omgezet naar hypotheekleningen onder het merk Florius. Per ultimo 2018 voert zij onder het Merk alleen nog de lopende “Direktbank Vastgoed Hypotheken”. Hierdoor is de onder het Merk gevoerde hypotheekportefeuille van ABN AMRO tussen eind 2016 en eind 2017 zeer aanzienlijk geslonken.

10. Volgens Medirect betekent het enkele feit dat ABN AMRO haar onder het Merk gevoerde portefeuille afbouwt, oftewel het Merk “uitfaseert”, al dat het Merk niet normaal wordt gebruikt. Het hof volgt Medirect hierin niet. Uit het door het HvJEU geformuleerde criterium dat het moet gaan om merkgebruik “teneinde voor de betrokken waren of diensten een afzet te vinden of te behouden”, mag naar het oordeel van het hof niet worden opgemaakt dat geen sprake is van normaal gebruik in geval van (al dan niet bewust) afnemend merkgebruik. Zolang het gebruik van het Merk in de Relevante Periode plaatsvond conform de wezenlijke functie er van en er op was gericht om enige commercieel reële afzet te behouden, is sprake van normaal gebruik gedurende die periode. De afname van het merkgebruik en de toekomstplannen van ABN AMRO zijn in zoverre niet relevant.

11. Bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van het Merk in de Relevante Periode plaats vond conform de wezenlijke functie ervan en er op was gericht om enige commercieel reële afzet te behouden, neemt het hof in aanmerking dat de dienstverlening van een geldverstrekker niet eindigt als de geldleningsovereenkomst is afgesloten en de hypotheek is gevestigd. Op de geldverstrekker en de klant rusten gedurende de gehele looptijd van de geldleningsovereenkomst en hypotheek verplichtingen. De verplichting van ABN AMRO bestaat er niet alleen in om het geleende bedrag ter beschikking te stellen, maar ook om de klanten te informeren over het verloop van de hypothecaire lening en aan de lening en hypotheek gerelateerde zaken. De dienstverlening die ABN AMRO in dit kader verricht is naar het oordeel van het hof op één lijn te stellen met merkgebruik om afzet te behouden. Zij geeft door deze dienstverlening immers uitvoering aan de met de klanten gesloten overeenkomsten en onderhoudt daarmee de relatie met haar bestaande klanten.

12. Of klanten van ABN AMRO gedurende de looptijd van de met hen gesloten geldleningsovereenkomst buiten gevallen van wanprestatie door ABN AMRO de mogelijkheid hebben om naar een andere hypotheekverstrekker over te stappen, kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven. Ook als die mogelijkheid tot boetevrij overstappen niet bestaat is het gebruik van het Merk gedurende de looptijd van de geldleningsovereenkomst op grond van het voorgaande te beschouwen als gebruik ter handhaving van de afzet van de onder het Merk verstrekte hypotheekleningen.

³ Vgl. HvJ EU 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) en HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology); GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); GEU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁴ Vgl. Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), en Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

8. Contrairement à ce qu'affirme Medirect, il ne doit pas nécessairement s'agir d'un usage intensif de la marque. Selon la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal de l'UE (ci-après : TUE), l'usage ne vise pas à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise, ni encore à réserver la protection de la marque aux seules situations où il existe un usage commercial quantitativement considérable de la marque. Il n'est pas possible de déterminer a priori et de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. Lorsque l'usage a une finalité réellement commerciale, un usage même minime de la marque ou un usage par un seul importateur dans l'État membre concerné peut suffire à établir un usage sérieux.³

Enfin, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être admis par des probabilités ou des présomptions mais doit être démontré par le titulaire de la marque sur la base d'éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁴

9. ABN AMRO reconnaît que depuis 2011/2012, elle n'accorde plus de nouveaux prêts hypothécaires sous la marque à de nouveaux clients et qu'elle a converti une partie du portefeuille de prêts hypothécaires couverts par la marque en prêts hypothécaires sous la marque Florius. À la fin de l'année 2018, elle ne gère plus sous la marque que les prêts hypothécaires immobiliers en cours sous la marque "Direktbank". En conséquence, le portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque d'ABN AMRO s'est très sensiblement réduit entre fin 2016 et fin 2017.

10. Selon Medirect, le simple fait qu'ABN AMRO réduise son portefeuille sous la marque, ou "abandonne progressivement" la marque, signifie que la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux. La Cour ne suit pas Medirect sur ce point. La Cour ne croit pas que l'on puisse déduire du critère formulé par la CJUE, selon lequel l'usage de la marque doit viser "à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services concernés", qu'il n'y a pas d'usage sérieux en cas de diminution (délibérée ou non) de l'usage de la marque. Tant que l'usage de la marque au cours de la période pertinente était conforme à sa fonction essentielle et visait à conserver quelques débouchés commerciaux réels, il y a usage sérieux au cours de cette période. La diminution de l'utilisation de la marque et les plans futurs d'ABN AMRO ne sont pas pertinents de ce point de vue.

11. Pour répondre à la question de savoir si l'usage de la marque au cours de la période pertinente était conforme à sa fonction essentielle et visait à maintenir quelques débouchés commerciaux réels, la Cour tient compte du fait que les services d'un prêteur ne prennent pas fin lorsque le contrat de prêt est conclu et que l'hypothèque est établie. Le prêteur et le client ont des obligations pendant toute la durée du contrat de prêt et de l'hypothèque. L'obligation d'ABN AMRO n'est pas seulement de mettre à disposition le montant emprunté, mais aussi d'informer les clients sur le déroulement du prêt hypothécaire et les questions connexes au prêt et à l'hypothèque. Selon la Cour, les services rendus par ABN AMRO dans ce cadre peuvent être assimilés à l'utilisation d'une marque en vue de conserver un débouché. En effet, avec ces services, ABN AMRO exécute les contrats conclus avec les clients et entretient ainsi la relation avec ses clients existants.

12. La question de savoir si les clients d'ABN AMRO ont la possibilité de changer de prêteur hypothécaire pendant la durée du contrat de prêt conclu avec eux, en dehors des cas de défaillance d'ABN AMRO, peut, selon la Cour, rester ouverte. Même si cette possibilité de changement sans pénalité n'existe pas, l'utilisation de la marque pendant la durée du contrat de prêt peut, sur la base de ce qui précède, être considérée comme une utilisation pour maintenir le volume des prêts hypothécaires accordés sous la marque.

³ Cf. CJUE 11 mai 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) et CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology) ; TUE 8 juillet-21 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁴ Cf. Tribunal UE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), et Tribunal UE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

Verder is niet relevant wanneer ABN AMRO de merkregistratie op haar eigen naam heeft laten overschrijven en of ABN AMRO optreedt tegen het gebruik en/of de registratie van andere verwarringwekkende tekens. Het gaat om het *gebruik* van het Merk en niet om de registratie daarvan of handhaving van het merkrecht.

13. Met haar producties 1, 3 en 4, in onderlinge samenhang bezien, heeft ABN AMRO onderbouwd dat zij de hiervoor bedoelde financiële diensten in de Relevante Periode daadwerkelijk heeft verricht met gebruikmaking van het Merk. Voor dit oordeel is het volgende redengevend.

13.1. Uit de producties 1, 3 en 4 blijkt dat ABN AMRO met gebruikmaking van het Merk in de Relevante Periode met klanten heeft gecorrespondeerd. Productie 1 betreft 25 brieven, waarvan er 23 naar klanten in Nederland zijn gestuurd en twee naar klanten in België. In de brieven wordt een logo getoond waarvan het woord DIREKT BANK, en daarmee het Merk deel uit maakt, en wordt gerefereerd aan de Direktbank Vastgoed Hypotheek. Bedoeld logo (hierna: het Logo) ziet er als volgt uit:



De brieven betreffen de volgende onderwerpen:

- de aankondiging van de einddatum van de hypothecaire lening en het aanbod om de lening na de einddatum voort te zetten;
- informatie over mogelijkheden in geval van betalingsproblemen;
- een formulier over de keuze voor een rentevastperiode;
- informatie over het risico dat een restschuld ontstaat;
- informatie over het betalingsverloop van de hypotheek;
- een termijnnota;
- een renteverlengingsformulier;
- de bevestiging van een extra aflossing;
- informatie over de mogelijkheid om de hypotheek geheel af te lossen;
- een aanvraagformulier voor maandelijkse incasso;
- een saldo-opgave;
- informatie over de looptijd van de lening;
- leningoverzichten.

Productie 4 bevat drie tekstproeven van brieven met een soortgelijke inhoud en een verklaring van de directeur van een opdrachtnemer van ABN AMRO, MSA, dat zij deze brieven in de Relevante periode daadwerkelijk, in een grote oplage, voor ABN AMRO heeft verstuurd.

Productie 3 bevat een verklaring van de algemeen directeur van een andere opdrachtnemer van ABN AMRO, 100%email, dat zij in de Relevante periode de in een overzicht weergegeven brieven voor ABN AMRO heeft verstuurd. Het gaat om periode 388.281 individuele e-mails. Daarnaast bevat productie 3 acht e-mails met nieuws- en informatiebrieven aan klanten, waarop het Logo te zien is. Het hof is met het Bureau van oordeel dat uit de inhoud van deze producties blijkt dat verweerder in de Relevante Periode onder het Merk diensten heeft uitgevoerd ten behoeve van bestaande klanten en dat die diensten betrekking hebben op hypotheek.

13.2. Medirect voert tegen de overgelegde correspondentie aan dat daaruit niet blijkt dat ABN AMRO onder het Merk wervende activiteiten heeft verricht. Of sprake is van wervende activiteiten is echter niet van belang. In rechtsoverweging 11 heeft het hof reeds overwogen dat in de onderhavige omstandigheden ook het verlenen van diensten in het kader van de lopende overeenkomsten als instandhoudend merkgebruik kwalificeert.

En outre, il n'est pas pertinent de savoir quand ABN AMRO a fait transférer l'enregistrement de la marque à son propre nom et si ABN AMRO agit contre l'utilisation et/ou l'enregistrement d'autres signes prêtant à confusion. Ce qui compte, c'est *l'utilisation* de la marque et non l'enregistrement de celle-ci ou le respect du droit de marque.

13. Avec ses pièces 1, 3 et 4, considérées dans leur connexité, ABN AMRO a prouvé qu'elle a effectivement fourni les services financiers susmentionnés au cours de la période pertinente en utilisant la marque. Cette opinion est fondée sur les raisons suivantes.

13.1. Il ressort de ses pièces 1, 3 et 4 qu'ABN AMRO a correspondu avec des clients pendant la période pertinente, en utilisant la marque. La pièce 1 contient 25 lettres, dont 23 ont été envoyées à des clients aux Pays-Bas et deux à des clients en Belgique. Dans les lettres, on voit un logo qui contient le mot DIREKT BANK, et donc la marque, et qui fait référence à la Direktbank Vastgoed Hypotheek. Ledit logo (ci-après : le logo) se présente comme suit :



Les lettres portent sur les sujets suivants :

- l'annonce de la date de fin du prêt hypothécaire et l'offre de poursuivre le prêt après la date de fin ;
- informations sur les possibilités en cas de difficultés de paiement ;
- un formulaire concernant le choix d'une période d'intérêt fixe ;
- informations sur le risque de contracter une dette résiduelle ;
- des informations sur l'historique des paiements du prêt hypothécaire ;
- un avis d'échéance ;
- un formulaire de prolongation du taux d'intérêt ;
- confirmation d'un remboursement supplémentaire ;
- des informations sur la possibilité de rembourser intégralement le prêt hypothécaire ;
- un formulaire de demande de prélèvement automatique mensuel ;
- un relevé de solde ;
- informations sur la durée du prêt ;
- des relevés de prêts.

La pièce 4 contient trois échantillons de texte de lettres au contenu similaire et une déclaration du directeur de l'un des contractants d'ABN AMRO, MSA, selon laquelle il a effectivement envoyé ces lettres en grand tirage pour ABN AMRO au cours de la période pertinente.

La pièce 3 contient une déclaration du directeur général d'un autre contractant d'ABN AMRO, 100%email, selon laquelle il a envoyé les lettres représentées dans un aperçu pour ABN AMRO au cours de la période pertinente. Il s'agit de 388.281 courriels individuels. En outre, la pièce 3 contient huit courriels contenant des nouvelles et des lettres d'information destinées aux clients, sur lesquels on peut voir le logo.

La Cour convient avec l'Office qu'il ressort clairement du contenu de ces pièces que, pendant la période pertinente, le défendeur a fourni des services sous la marque au profit de clients existants et que ces services concernaient des prêts hypothécaires.

13.2. Medirect fait valoir à l'encontre de la correspondance soumise qu'elle ne fait pas apparaître qu'ABN AMRO a exercé des activités promotionnelles sous la marque. Cependant, il n'est pas important de savoir s'il y a des activités promotionnelles. Au point 11, la Cour a déjà considéré que, dans les circonstances présentes, la prestation de services dans le cadre des contrats en cours constitue également un usage destiné à maintenir le droit de marque.

13.3. Het hof volgt Medirect ook niet in haar stelling dat het *aantal* overgelegde brieven/e-mails te gering is om merkgebruik uit af te leiden. ABN AMRO heeft gesteld dat de brieven als voorbeeld zijn overgelegd en dat zij in werkelijkheid duizenden brieven heeft verstuurd. Het hof overweegt hieromtrent als volgt:

- Ten aanzien van de in productie 1 overgelegde brieven stelt Medirect dat het gaat om informatie die door banken verplicht aan klanten moet worden verstrekt. ABN AMRO stelt zich hiertegenover terecht op het standpunt dat het verplichte karakter van de informatieverstrekking impliceert dat soortgelijke brieven aan alle andere klanten zijn verzonden en dat de overgelegde brieven slechts voorbeelden betreffen.
- De algemeen directeur van 100%email verklaart in productie 3 dat deze onderneming namens ABN AMRO met gebruikmaking van het Merk, het Beeldmerk en het Logo in de relevante periode 388.281 individuele e-mails heeft verzonden aan klanten teneinde hen te informeren over verschillende onderwerpen. Medirect wijst er terecht op dat er geen verband te vinden is tussen de overgelegde voorbeeldmails en het overzicht in productie 3, waarin de oplage is weergegeven. Als verklaring hiervoor heeft ABN AMRO gesteld dat de acht e-mails in productie 3 zijn overgelegd in aanvulling op het overzicht dat 100%email heeft gegeven. In aanmerking genomen de verklaring van de algemeen directeur van 100%email en de stelling van Medirect zelf dat de meeste brieven/e-mails zijn geschreven ter uitvoering van een wettelijke plicht (zoals overzichten van het leningverloop en informatie over renteverlaging), hetgeen betekent dat zij zodanige brieven/e-mails aan al haar klanten heeft moeten sturen, is er geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de stelling van ABN AMRO dat de overgelegde brieven slechts (aanvullende) voorbeeldbrieven zijn.
- Daarbij komt dat de directeur van opdrachtnemer MSA in productie 4 verklaart dat MSA voor ABN AMRO mails heeft gestuurd, conform de bijgevoegde voorbeeldmails. Blijkens het overzicht dat onderdeel uitmaakt van productie 4 gaat het om een oplage van 338.081 e-mails die in de Relevante Periode met gebruikmaking van het Merk namens ABN AMRO zijn verstuurd. Het hof heeft geen aanleiding om aan de juistheid van deze verklaring te twijfelen.

In aanmerking genomen het hiervoor in rechtsoverweging 8 overwogene, heeft ABN AMRO de door haar gestelde omvang van het merkgebruik hiermee voldoende onderbouwd.

13.4. Dat een deel van de door ABN AMRO verstuurd brieven is verstuurd op grond van een wettelijke informatieplicht doet, anders dan Medirect betoogt, niet af aan het feit dat ABN AMRO het Merk in het kader van haar financiële dienstverlening heeft gebruikt. Ook merkgebruik in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting is merkgebruik.

13.5. Medirect voert verder aan dat in de overgelegde correspondentie geen sprake is van merkgebruik maar van handelsnaamgebruik. Ter onderbouwing van dit standpunt wijst Medirect er op dat de naam Direktbank in verschillende brieven wordt gebruikt als verwijzing naar de onderneming die de hypothecaire leningen verstrekt, in een aantal brieven zelfs met de uitdrukkelijke vermelding dat Medirect een handelsnaam is van ABN AMRO. Bedoelde verwijzingen doen er naar het oordeel van het hof echter niet aan af dat de klanten van ABN AMRO het gebruik van de naam Direktbank in de gegeven context niet alleen zullen opvatten als handelsnaam, maar eveneens als een merk, in de functie van een verwijzing naar de herkomst van de aangeboden diensten. Bij dit oordeel acht het hof van belang dat ABN AMRO op haar brieven prominent het Logo heeft getoond. Het woord DIREKT BANK, en daarmee het Merk, maakt hiervan deel uit. De klant zal dit gebruik, door de vormgevingselementen, bij uitstek opvatten als merkgebruik en niet slechts als een verwijzing naar de onderneming. ABN AMRO wijst er bovendien terecht op dat een handelsnaam en merknaam kunnen samenvallen en dat het algemeen bekend is dat namen van hypotheekdiensten veelal bestaan uit de handelsnaam van de geldverstrekker, of dat zij in ieder geval de handelsnaam van de aanbieder bevatten (zoals Rabobank, ING, Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en Allianz).

13.3. La Cour ne suit pas non plus Medirect dans son argument selon lequel le *nombre* de lettres/courriels soumis est trop faible pour en déduire l'usage de la marque. ABN AMRO a fait valoir que les lettres ont été soumises à titre d'exemple et qu'elle a en fait envoyé des milliers de lettres. À cet égard, la Cour considère ce qui suit :

- En ce qui concerne les lettres soumises dans la pièce 1, Medirect fait valoir qu'elles concernent des informations que les banques sont tenues de fournir aux clients. ABN AMRO estime à juste titre que le caractère obligatoire de la fourniture d'informations implique que des lettres similaires soient envoyées à tous les autres clients et que les lettres soumises ne constituent que des exemples.
- Le directeur général de 100%email indique dans la pièce 3 que cette société, pour le compte d'ABN AMRO et en utilisant la marque, la marque figurative et le logo, a envoyé 388.281 courriels individuels à des clients au cours de la période pertinente, les informant sur divers sujets. Medirect fait remarquer à juste titre qu'il n'y a aucun lien entre les exemples de courriels soumis et le relevé dans la pièce 3, qui présente le tirage. Pour expliquer cela, ABN AMRO a déclaré que les huit courriels de la pièce 3 ont été soumis en complément du relevé fourni par 100%email. Compte tenu de la déclaration du directeur général de 100%email et de la déclaration de Medirect elle-même selon laquelle la plupart des lettres/emails ont été rédigés pour exécuter une obligation légale (comme des relevés de l'échéance du prêt et des informations sur les réductions de taux d'intérêt), ce qui signifie qu'elle devait envoyer ces lettres/emails à tous ses clients, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'exactitude de la déclaration d'ABN AMRO selon laquelle les lettres soumises ne sont que des lettres types (additionnelles).
- De plus, le directeur général du contractant MSA déclare dans la pièce 4 que MSA a envoyé des courriers pour ABN AMRO selon les exemples de courriels joints. Selon l'aperçu qui fait partie de la pièce 4, un total de 338.081 courriels ont été envoyés au cours de la période pertinente avec l'utilisation de la marque au nom d'ABN AMRO. La Cour n'a aucune raison de douter de l'exactitude de cette déclaration.

Compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus dans le considérant 8, ABN AMRO a donc suffisamment étayé l'étendue de l'usage de la marque qu'elle a allégué.

13.4. Le fait qu'une partie des lettres envoyées par ABN AMRO l'ait été en raison d'une obligation légale d'information n'enlève rien, contrairement à ce que soutient Medirect, au fait que ABN AMRO a utilisé la marque dans le cadre de ses services financiers. L'utilisation d'une marque dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale est également un usage de la marque.

13.5. Medirect fait en outre valoir que la correspondance soumise ne concerne pas l'utilisation d'une marque mais d'un nom commercial. À l'appui de cette thèse, Medirect fait valoir que le nom Direktbank est utilisé dans plusieurs lettres comme référence à la société fournissant les prêts hypothécaires, dans un certain nombre de lettres même avec la mention explicite que Medirect est un nom commercial d'ABN AMRO. Selon la Cour, ces références ne changent rien au fait que les clients d'ABN AMRO percevront l'utilisation du nom Direktbank dans le contexte donné non seulement comme un nom commercial, mais aussi comme une marque, dans la fonction de référence à l'origine des services offerts. Dans le cadre de cette opinion, la Cour considère qu'il est important qu'ABN AMRO ait affiché le logo de manière visible sur ses lettres. Le mot DIREKT BANK, et donc la marque, en fait partie. En raison des éléments graphiques, le client percevra cet usage comme un usage de la marque et pas seulement comme une référence à l'entreprise. En outre, ABN AMRO fait remarquer à juste titre qu'un nom commercial et une marque peuvent coïncider et qu'il est de notoriété publique que les noms des services de crédit hypothécaire se composent souvent du nom commercial du prêteur, ou contiennent au moins le nom commercial du prestataire (comme Rabobank, ING, Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden et Allianz).

14. ABN AMRO heeft voorts onderbouwd dat zij de hiervoor bedoelde financiële diensten heeft verricht in het kader van een commercieel reële exploitatie van de onder het Merk gevoerde hypotheekportefeuille. Het verloop van die portefeuille blijkt uit de in productie 18 van ABN AMRO opgenomen grafiek. Omdat ABN AMRO heeft verzocht de in de grafiek weergegeven cijfers, vanwege de vertrouwelijkheid daarvan, niet in de uitspraak op te nemen, volstaat het hof met een verwijzing naar die grafiek. Uit de grafiek blijkt dat ABN AMRO in de eerste drie jaar van de Relevante Periode onder het Merk een aanzienlijke hypotheekportefeuille beheerde. Al hiermee staat de commercieel reële exploitatie vast. Daarbij komt dat ABN AMRO blijkens de grafiek per ultimo 2018 onder het Merk nog steeds een ruime hoeveelheid leningen had lopen met een substantiële waarde. Dat het marktaandeel van de onder het Merk gevoerde hypotheekportefeuille is gekrompen en, afgezet naar de totale hypotheekmarkt, sinds 2017 wellicht gering is, maakt dit niet anders.

15. Voor de juistheid van de stelling van Medirect dat het gebruik van het Merk niet plaatsvindt conform de wezenlijke functie ervan, maar met geen enkel ander doel dan het belemmeren van de concurrentie door Medirect, bestaat ten slotte – mede gelet op het voorgaande – geen enkele aanwijzing.

16. Het hof concludeert dat ABN AMRO reeds met de producties 1, 3 en 18, in onderlinge samenhang beschouwd, heeft aangetoond dat zij het Merk, conform de wezenlijke functie ervan, in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt voor financiële diensten met betrekking tot hypotheekportefeuille. De overige door ABN AMRO overgelegde gebruiksbewijzen behoeven daarom geen bespreking.

17. Het hof zal het verzoek in beroep gelet op het voorgaande afwijzen.

Proceskosten

18. Medirect zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de Liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

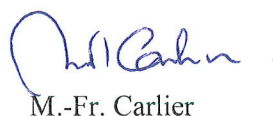
Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- wijst het verzoek in beroep af;
- veroordeelt Medirect in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van ABN AMRO begroot op € 1.800,- aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door J.I. de Vreese-Rood, S. Granata en T. Schiltz; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 september 2021, door M.-Fr. Carlier, president van de kamer, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.


A. van der Niet


M.-Fr. Carlier

14. Par ailleurs, ABN AMRO a prouvé qu'elle a fourni les services financiers susmentionnés dans le cadre d'une exploitation commercialement réelle du portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque. L'évolution de ce portefeuille est illustrée dans le graphique figurant dans la pièce 18 d'ABN AMRO. ABN AMRO ayant demandé que les chiffres présentés dans le graphique ne soient pas mentionnés, en raison de leur confidentialité, dans la décision, la Cour se borne à faire référence à ce graphique. Le graphique montre qu'au cours des trois premières années de la période pertinente, ABN AMRO a géré un important portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque. Cela permet déjà de confirmer la réalité de l'exploitation commerciale. En outre, selon le graphique de la fin de l'année 2018, ABN AMRO disposait encore d'un grand nombre de prêts d'une valeur substantielle sous la marque. Le fait que la part de marché des prêts hypothécaires sous la marque ait diminué et, par rapport au marché global des prêts hypothécaires, soit peut-être faible depuis 2017, n'y change rien.

15. Enfin, rien ne permet de conclure au bien-fondé de la thèse de Medirect selon laquelle l'usage de la marque n'est pas conforme à sa fonction essentielle mais n'a d'autre but que d'entraver la concurrence par Medirect, compte tenu également de ce qui précède.

16. La Cour conclut que ABN AMRO a déjà prouvé avec les pièces 1, 3 et 18, considérées ensemble, qu'elle a utilisé la marque, conformément à sa fonction essentielle, pendant la période pertinente pour des services financiers relatifs aux prêts hypothécaires. Les autres preuves d'usage présentées par ABN AMRO ne nécessitent donc pas d'être examinées.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette la demande en recours.

Dépens

18. Medirect, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visée à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- rejette la demande en recours ;
- condamne Medirect aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie ABN AMRO à € 1.800,-- au titre des honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, S. Granata et T. Schiltz ; il a été prononcé à l'audience publique du 6 septembre 2021, par M.-Fr. Carlier, président de la chambre, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

M.-Fr. Carlier

