

Repertoriumnummer 2024/4372
Datum van uitspraak 11 juni 2024
Rolnummer 2023/AR/1349

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

- Registreerbaar
- Niet registreerbaar

Eindarrest

Uniemerk WH Selfinvest
Beneluxmerk
Vordering tot staking

WH Selfinvest
t/
ING België

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^{ste} kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00003898913-0001-0028-01-01-1



In de zaak:

WH Selfinvest NV, vennootschap naar Luxemburgs recht, met vennootschapszetel in L – 8070 Bertrange (Groothertogdom Luxemburg), rue du Puits romain 33, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B65981

appellante

advocaat: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten met kantoor in [REDACTED]

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED] loco mr. [REDACTED]

tegen

ING België NV, met vennootschapszetel in 1000 Brussel, Marnixlaan 24, met ondernemingsnummer 0403.200.393

geïntimeerde

advocaat: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED], advocaten met kantoor in [REDACTED]

ter zitting aanwezig: mr. [REDACTED] en mr. [REDACTED] loco mr. [REDACTED]

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 17 juli 2023.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep namens WH Selfinvest werd op 24 oktober 2023 tijdig op de griffie ingediend. Het is regelmatig naar de vorm.

Partijen werden gehoord in openbare zitting op 7 mei 2024.



I. FEITEN

1. WH Selfinvest is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsonderneming, opgericht in 1998, met als hoofdactiviteit het verlenen van online makelaarsdiensten voor financiële instrumenten, waarvoor ze van de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit voor de financiële sector, met name de “Commissie van toezicht op de financiële sector” (vrij vertaald: “*Commission de Surveillance du Secteur Financier*”) een vergunning heeft gekregen als makelaar en commissionair.

Sinds 2008 biedt ze ook diensten van portefeuillebeheer aan.

Ze is actief in Luxemburg en had tot 30 juni 2020 ook een bijhuis in België, opgericht in 2004.

Thans stelt ze via het vrij verrichten van diensten in België actief te zijn.

2. WH Selfinvest stelt aan haar klanten handelsplatformen ter beschikking die hen toelaten om haar op afstand via internet koop- en verkooporders te geven voor de financiële instrumenten waarvoor ze als makelaar optreedt. WH Selfinvest geeft de orders vervolgens door aan plaatsen van uitvoering, zoals effectenbeurzen of OTC-handelsplatformen, waarvoor ze met financiële tussenpersonen overeenkomsten sluit.

De handelsplatformen van WH Selfinvest bieden ook instrumenten en diensten aan die onder meer technische analyses en beleggingsstrategieën omvatten.

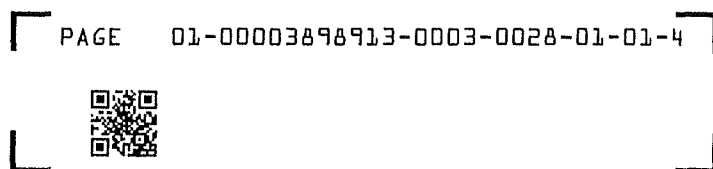
Op de orders die haar cliënten plaatsen, ontvangt WH Selfinvest commissies.

WH Selfinvest was volgens een voorgelegd uittreksel op 22 maart 2018 als effectenmakelaar op de website van Bloomberg opgenomen en stelt in de periode tussen 2000 en 2018 regelmatig in artikelen in de Europese (online) pers te zijn vernoemd, waaronder in Belgische kranten, waarvan ze enkele voorbeelden voorlegt.

Vanaf 2020 stelt ze in België geen schriftelijke promoties meer met het merk WH Selfinvest te hebben kunnen uitvoeren.

3. Reeds van voor het jaar 2000 gebruikt WH Selfinvest de naam “WH Selfinvest” als vennootschapsnaam en handelsnaam.

Ze is houder van de volgende merken (hierna samen het “WH Selfinvest merk”):



- WH Selfinvest Benelux-beeldmerk nr. 1218243, gedeponneerd op 4 februari 2011 voor klasse 36, ter aanduiding van diensten op het gebied van effectenbemiddeling en beheer van financiële portefeuilles;
- WH Selfinvest Internationaal beeldmerk nr. 1078240, gedeponneerd op 29 april 2011 voor klasse 36 ter aanduiding van diensten op het gebied van effectenbemiddeling en beheer van financiële portefeuilles, met betrekking tot de volgende gebieden Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Israël, Noorwegen, Turkije, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en de Russische Federatie;
- WH Selfinvest Uniemerkt nr. 017791823, gedeponneerd op 9 februari 2018 voor de klassen 9, 36, 41 en 42, in het bijzonder voor diensten op het gebied van beursmakelaardij en beheer van financiële portefeuilles.

4. WH Selfinvest gebruikt het WH Selfinvest merk op haar talrijke websites met verschillende extensies, met name whselfinvest.lu, whselfinvest.com, whselfinvest.eu, whselfinvest.be, whselfinvest.fr, whselfinvest.de, whselfinvest.nl, whselfinvest.at en whselfinvest.ch.

Haar websites werden in de periode 2011 tot 2018 door meer dan 1,49 miljoen mensen uit de Benelux bezocht en door meer dan 4 miljoen mensen uit andere EU-lidstaten. In 2020 ging het voor haar Nederlandstalige website om 74.020 bezoekers uit de Benelux en in 2021 om 77.098 bezoekers.

WH Selfinvest gebruikt de naam "WH Selfinvest" in commerciële documenten als (woord)merk en als vennootschapsnaam, handelsnaam, waaronder in algemene voorwaarden, formulieren, contracten, brochures, nieuwsbrieven, promotie- en opleidingsmateriaal en advertenties, en als deel van domeinnamen.

Ze beschikt over Youtube-kanalen, adverteert op websites van gespecialiseerde derden en maakt op Google via "AdWords" gebruik van gesponsorde onlineadvertenties in het Frans, Duits en Nederlands. De uitgave aan marketing en verkoop bedraagt voor de periode 2013 tot 2020 gemiddeld 149.214,94 euro voor België.

Voor 2022 gaat het om 46.603,40 euro aan Google advertenties voor de Belgische en Nederlandse markt samen.



5. Als dochteronderneming van de globale bankgroep ING en met de Bank van Brussel aan de basis, is ING België reeds 150 jaar actief in België. Eind jaren negentig nam de ING Groep de Bank Brussel Lambert over, die na een naamsverandering in 2003 “ING België” werd.

Ze stelt zich als eerste Belgische grootbank op de lancering van nieuwe producten en diensten te hebben gefocust en werd in 2010 door Global Finance tot beste bank van België bekroond.

De laatste jaren investeerde ze in diverse digitale kanalen en ze heeft wereldwijd meer dan 85 miljoen klanten, waaronder ruim 12 miljoen in de Benelux.

Het ING-merk werd in de Benelux in 1991 als woordmerk en sinds 1992 als woord- en beeldmerk voor diensten in klasse 36 ingeschreven:



6. Inspelend op de toenemende digitalisering, introduceerde ING België in 2017 een nieuw kantoorconcept, genaamd “ING Client Houses” (vrij vertaald: “ING Cliënt Huizen”) die een digitale aanpak en persoonlijke dienstverlening moesten verzoenen. In 2021 lanceerde ze een nieuw instrument, genaamd “ING OneView” (vrij vertaald: “ING Eén zicht”), waarmee een bankklant op één scherm een totaaloverzicht krijgt van alle regelmatige betalingen gekoppeld aan zijn ING-zichtrekeningen en kredietkaarten. Ze introduceerde ook de “ING Instant Business Lening” (vrij vertaald: “ING Direct Professionele Lening”), waardoor zakelijke klanten (genaamd “Business Banking” klanten) onmiddellijk een lening tot 100.000 euro kunnen aanvragen.

Eén van haar recente initiatieven is de lancering van de onlinebeleggingsdienst “ING Self Invest”, waarmee ING-klanten via de ING Investing-app zelfstandig kunnen beleggen, met toegang tot actuele koersinformatie, nieuwsbrieven en webinars van ING-experten.

ING België maakt voor de voormelde dienst gebruik van het teken “ING Self Invest” en niet van het teken “Selfinvest”, “ING Selfinvest” of “Self Invest” (zonder “ING”).



7. Bij brief van 22 december 2021 van haar Luxemburgse raadsman maande WH Selfinvest ING België aan elk gebruik van de term “Self Invest”, alleen of vergezeld van andere termen, in welke grafische vorm dan ook, in het kader van haar bedrijfsuitoefening, met name op haar website en in elke andere commerciële communicatie te staken.

Op 3 februari 2022 volgde een nieuwe aanmaning van de Luxemburgse raadsman van WH Selfinvest.

ING België antwoordde op 17 februari 2022 dat ze niet op het verzoek zou ingaan omdat het om beschrijvende termen ging die ze op een beschrijvende manier gebruikt.

II. PROCEDUREVOORGAANDEN

8. Op 20 juli 2022 dagvaardde WH Selfinvest ING België voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

9. De vordering van WH Selfinvest in haar laatste conclusie voor de eerste rechter strekte ertoe:

“De vordering van WH SELFINVEST ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en dienvolgens;

- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken “ING SELF INVEST”, “ING SELFINVEST”, “SELFINVEST” en/of “SELF INVEST” voor een identieke of overeenstemmende handelsactiviteit een inbreuk pleegt op de rechten van de titularis van het merk, in de zin van artikel 9.2 lid 1.a en/of b UMVo en/of artikel 2.20, lid a en/of b BVIE op de door WH SELFINVEST geregistreerde merken onder nrs. 1218243, 1078240 en 017791823;*
- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken “ING SELF INVEST”, “ING SELFINVEST”, “SELFINVEST” en/of “SELF INVEST” voor een identieke of overeenstemmende handelsactiviteit een inbreuk pleegt op de rechten van de titularis van het merk, in de zin van artikel 9. lid 1.c UMVo en/of artikel 2.20, lid c BVIE op de door WH SELFINVEST geregistreerde merken onder nrs. 1218243, 1078240 en 017791823;*
- *Bijgevolg ING te bevelen het gebruik in de Benelux te staken, en gestaakt te houden, van het teken “ING SELF INVEST”, “ING SELFINVEST”, “SELF INVEST” en/of “SELFINVEST” alsook van elk ander teken dat is afgeleid van de ter bescherming ingeroepen merken. Deze staking te horen bevelen ten aanzien van ING voor alle goederen en/of diensten waarop het desbetreffende teken of de activiteiten van WH SELFINVEST betrekking hebben, hieronder behoort, zonder daartoe beperkt te zijn, het rechtstreeks of onrechtstreeks te koop aanbieden, leveren, op de markt brengen, promoten, op welke drager ook, daaronder*



begrepen de digitale drager, en via welk middel ook, daaronder begrepen internet, van alle beleggingsdiensten, zo niet de uitvoering van beursorders, zo niet de financiële bemiddeling en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgesteld gebruik (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.

- *ING te gelasten, op eigen kosten en voor zover nodig onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder binnen de 24u na vonnis, over te gaan tot de intrekking en vernietiging van alle documenten, met name brochures, advertenties en andere informatiedragers, ook digitaal, die ter beschikking van het publiek worden gesteld en waarin het teken "ING SELFINVEST", "ING SELF INVEST", "SELFINVEST" of "SELF INVEST", alleen of in combinatie met om het even welk ander woord, logo of grafisch ontwerp, in verband met alle beleggingsdiensten, zo niet de uitvoering van beursorders, dan wel financiële bemiddeling, is afgebeeld, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgestelde inbreuk (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.*
- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken "ING SELFINVEST", "ING SELF INVEST", "SELFINVEST" en/of "SELF INVEST" een handeling stelt die in strijd is met de eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, welke verboden is krachtens artikel VI.104 WER;*
- *Bijgevolg ING te horen bevelen elke oneerlijke marktpraktijk jegens WH SELFINVEST te staken en gestaakt te houden, met name door het gebruik van het teken "ING SELFINVEST", "ING SELF INVEST" "SELF INVEST" en/of "SELFINVEST", alleen of in combinatie met om het even welk ander woord, logo of grafisch ontwerp, in de handel en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgesteld gebruik (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.*
- *ING te veroordelen tot de publicatie van het volledige vonnis op haar website en in het bijzonder bij uittreksel als volgt op de eerste pagina (thuispagina) van haar website www.ing.be; www.ing.nl en www.ing.lu (in het Nederlands, Frans en Engels, met dien verstande dat ING zelf dient in te staan voor de kosten van vertaling):*

"Bij vonnis van {DATUM} heeft de ondernemingsrechtbank te Brussel ING veroordeeld voor inbreuken op de verschillende merkenrechten van WH SELFINVEST. Waarbij wij bij ING op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van het teken van WH SELFINVEST. Om het volledige vonnis te lezen, klik [hier](#)".

- *De vordering van ING volledig af te wijzen.*



In ieder geval, ING te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met daarin inbegrepen de kosten van het proces verbaal van vaststelling opgemaakt door de deurwaarder op 9 december 2021, de dagvaarding, de rolrechten, de eventuele registratierechten en de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding (aan te passen aan de geldende indexering)."

10. De vordering van ING België luidde in haar laatste conclusie voor de eerste rechter als volgt:

"De inbreukvordering ingesteld door WH Self Invest SA als ongegrond af te wijzen.

In ondergeschikte orde, indien aan ING België een stakingsbevel zou worden opgelegd:

- voor recht te zeggen dat het stakingsbevel beperkt is tot het gebruik van "Self Invest" alleen, en zich in geen geval uitstrekt tot "elk ander teken dat is afgeleid van de ter bescherming ingeroepen merken" of andere vage of onnauwkeurige formules;*
- aan ING België een termijn van minstens acht maanden vanaf de betekenis van het vonnis toe te kennen om het stakingsbevel na te leven;*
- voor recht te zeggen dat de dwangsom gematigd wordt naar 1.000 EUR per inbreuk per dag, met een maximum van 100.000 EUR aan te verbeuren dwangsommen.*

In ieder geval WH Selfinvest SA te veroordelen tot alle kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.680 EUR (te indexeren)."

11. Bij vonnis van 17 juli 2023 oordeelde de eerste rechter als volgt:

"De voorzitter:

- wijst de vordering van WH Selfinvest af als ongegrond;*
- veroordeelt WH Selfinvest tot betaling van de proceskosten, voor ING vastgesteld op 15.000 euro (maximale rechtsplegingsvergoeding);*
- legt het rolrecht van 165 euro ten laste van WH Selfinvest, die dit bedrag moet betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën na verzoek van die dienst."*

III. VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP

12. WH Selfinvest stelde op 24 oktober 2023 hoger beroep in tegen het vonnis van 17 juli 2023.



Haar vordering in hoger beroep luidt in haar laatste conclusie van 29 januari 2024 als volgt:

“Het door middel van het verzoekschrift ingestelde hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren, dienvolgens omwille van de grieven hiervoor aangehaald, de bestreden beslissing te hervormen in al haar onderdelen op de wijze zoals hieronder aangehaald en opnieuw recht doende de vorderingen van geïntimeerde af te wijzen als ongegrond;

- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken “SELF INVEST”, in combinatie met haar teken “ING” voor een identieke of overeenstemmende handelsactiviteit een inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van de titularis van het merk, in de zin van artikel 9.2 lid 1.a en/of b UMVo en/of artikel 2.20, lid a en/of b BVIE op de door Appellante geregistreerde merken onder nrs. 1218243, 1078240 en 017791823;*
- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken “SELF INVEST”, in combinatie met haar teken “ING” voor een identieke of overeenstemmende handelsactiviteit een inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van de titularis van het merk, in de zin van artikel 9.2 lid 1.c UMVo en/of artikel 2.20, lid c BVIE op de door Appellante geregistreerde merken onder nrs. 1218243, 1078240 en 017791823;*
- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken “SELF INVEST”, in combinatie met haar teken “ING” voor een identieke of overeenstemmende handelsactiviteit een inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam / -namen toebehorende aan WH SELFINVEST.*
- *Bijgevolg ING te bevelen het gebruik in de Europese Unie en minstens in de Benelux te staken, en gestaakt te houden, van het teken “ING SELF INVEST”, “ING SELFINVEST”, “SELF INVEST” en/of “SELFINVEST” alsook van elk ander teken dat is afgeleid van de ter bescherming ingeroepen merken. Deze staking te horen bevelen ten aanzien van ING voor alle goederen en/of diensten waarop het desbetreffende teken of de activiteiten van WH SELFINVEST betrekking hebben, hieronder behoort, zonder daartoe beperkt te zijn, het rechtstreeks of onrechtstreeks te koop aanbieden, leveren, op de markt brengen, promoten, op welke drager ook, daaronder begrepen de digitale drager, en via welk middel ook, daaronder begrepen internet, van alle beleggingsdiensten, zo niet de uitvoering van beursorders, zo niet de financiële bemiddeling en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgesteld gebruik (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.*



- *ING te gelasten, op eigen kosten en voor zover nodig onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder binnen de 24u na vonnis, over te gaan tot de intrekking en vernietiging van alle documenten, met name brochures, advertenties en andere informatiedragers, ook digitaal, die ter beschikking van het publiek worden gesteld en waarin het teken "SELF INVEST" (in één of twee woorden), in combinatie met het merk "ING", alleen of in combinatie met om het even welk ander woord, logo of grafisch ontwerp, in verband met alle beleggingsdiensten, zo niet de uitvoering van beursorders, dan wel financiële bemiddeling, is afgebeeld, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgestelde inbreuk (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.*
- *Voor recht te horen zeggen dat ING door het gebruik van het teken "SELF INVEST", in combinatie met haar teken "ING" een handeling stelt die in strijd is met de eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, welke verboden is krachtens artikel VI.104 WER;*
- *Bijgevolg ING te horen bevelen elke oneerlijke marktpraktijk jegens WH SELFINVEST te staken en gestaakt te houden, met name door het gebruik van het teken "ING SELFINVEST", "ING SELF INVEST" "SELF INVEST" en/of "SELFINVEST", alleen of in combinatie met om het even welk ander woord, logo of grafisch ontwerp, in de handel en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per vastgesteld gebruik (ook in reclame en/of op het internet) dat, in strijd is met het tussen te komen vonnis, plaatsvindt in de Europese Unie, minstens Benelux, vanaf de vijfde dag na vonnis, waarbij elke dag een nieuwe inbreuk vormt.*
- *ING te veroordelen tot de publicatie van het volledige vonnis op haar website en in het bijzonder bij uittreksel als volgt op de eerste pagina (thuispagina) van haar website www.ing.be; www.ing.nl en www.ing.lu (in het Nederlands, Frans en Engels, met dien verstande dat ING zelf dient in te staan voor de kosten van vertaling):*
"Bij arrest van {DATUM} heeft het Hof van beroep te Brussel ING veroordeeld voor inbreuken op de verschillende merkenrechten van WH SELFINVEST. Waarbij wij bij ING op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van het teken van WH SELFINVEST. Om het volledige vonnis te lezen, klik [hier](#)".
- *De vordering van ING volledig af te wijzen, minstens deze te beperken.*
- *De toewijzing aan WH SELFINVEST voor wat betreft de gerechtskosten in eerste aanleg te vernietigen, ondergeschikt voor wat betreft de rechtsplegingsvergoeding, deze minstens te beperken tot het minimum rechtsplegingsvergoeding dan wel in meer ondergeschikte orde te beperken tot de basisrechtplegingsvergoeding.*



In ieder geval, ING te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met daarin inbegrepen de kosten van het proces verbaal van vaststelling opgemaakt door de deurwaarder op 9 december 2021, de dagvaarding, de rolrechten, de eventuele registratierechten en de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en hoger beroep (aan te passen aan de geldende indexering)."

13. ING België vordert in haar laatste conclusie van 29 februari 2024 in hoger beroep als volgt:

"Het hoger beroep van appellante ongegrond te verklaren;

Het bestreden vonnis in al zijn onderdelen te bevestigen;

Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 15.000 EUR per aanleg (te indexeren op datum van uitspraak);

In ondergeschikte orde, indien aan geïntimeerde een stakingsbevel zou worden opgelegd:

- voor recht te zeggen dat het stakingsbevel beperkt is tot het gebruik van het teken "ING Self Invest" alleen, en zich in geen geval uitstrekt tot "elk ander teken dat is afgeleid van de ter bescherming ingeroepen merken" of andere vage of onnauwkeurige formules;*
- aan geïntimeerde een termijn van minstens acht maanden vanaf de betekening van het arrest toe te kennen om het stakingsbevel na te leven;*
- de gevorderde publicatiemaatregel van het arrest te beperken tot de Belgische website van ING België;*
- de gevorderde maatregel tot intrekking en vernietiging van alle documenten, met name brochures, advertenties en andere informatiedragers, ook digitaal, af te wijzen;*
- voor recht te zeggen dat de dwangsom gematigd wordt naar 1.000 EUR per dag, met een maximum van 100.000 EUR aan te verbeuren dwangsommen."*

IV. BEOORDELING

A. Rechtsmacht/bevoegdheid – toelaatbaarheid

14. De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft rechtsmacht en is bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot staking van beweerde



inbreuken op Uniemerken en Benelux-merken op grond van artikel 124 a) UMV, artikel 4.6.1 BVIE, de artikelen 574, 11° en 18° en 633*quinquies* § 1 Ger.W. en artikel XVII.14 § 1 WER.

Het hof van beroep Brussel is bevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het vonnis van de eerste rechter.

15. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig wat de vorm betreft.

Bij gebrek aan enig middel van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep of van de vorderingen ingeroepen door partijen of ambtshalve in te roepen door het hof, besluit het hof dat het hoger beroep en de vorderingen toelaatbaar zijn.

B. Gegrondeheid

B.1 Beweerde inbreuk op de Benelux- en Uniemerken

16. WH Selfinvest stelt dat het gebruik door ING van de tekens “ING Selfinvest”, “Selfinvest”, “Self Invest” en/of “ING Self Invest” een inbreuk uitmaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, met name op grond van:

- de artikelen 2.20 lid 2.a en b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna “BVIE”), respectievelijk artikel 9.2 lid 2. A en b van de Uniemerkenverordening (hierna “UMV”);
- artikel 2.20 lid 2.c BVIE, respectievelijk artikel 9.2 lid 2.c UMV.

B.1.1 Beweerd gebruik van de tekens “ING Selfinvest”, “Selfinvest” of “Self Invest”

17. De eerste rechter oordeelde terecht dat alle voormelde bepalingen gemeen hebben dat WH Selfinvest moet aantonen dat ING België de geïndiceerde tekens daadwerkelijk in het economische verkeer gebruikt.

Bij gebrek aan enig stuk waaruit blijkt dat ING België de tekens “ING Selfinvest”, “Selfinvest” en/of “Self Invest” voor haar waren of diensten gebruikt, mist de stakingsvordering van WH Selfinvest wat deze tekens betreft feitelijke grondslag.



ING België gebruikt op basis van de voorgelegde stukken slechts het teken “ING Self Invest”, in drie woorden geschreven.

De termen “Self Invest”, al dan niet in één woord geschreven, zijn niet artificieel uit dit geheel af te zonderen.

De merkenrechtelijke vordering is ten aanzien van de tekens “ING Selfinvest”, “Self Invest” en “Selfinvest” dan ook af te wijzen.

Het bestreden vonnis is op dit punt te bevestigen.

B.1.2 Beweerde inbreuk op artikel 2.20 lid 2.a BVIE en artikel 9 lid 2.a UMV

18. Er is sprake van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2.a BVIE en artikel 9 lid 2.a UMV wanneer gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Het criterium van de identiteit van het teken en het merk is strikt uit te leggen en betekent in beginsel dat een teken zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van een merk afbeeldt (HvJEU, 20 maart 2003, C-291/00, EU:C:2003:169, *LTJ Diffusion / Sadas*, punten 50-51). Slechts wanneer het teken in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die zodanig onbeduidend zijn dat ze aan de aandacht van de gemiddelde, oplettende consument kunnen ontsnappen, is het gelijk aan een merk (HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, EU:C:2010:416, *Portakabin / Primakabin*, punt 47).

19. De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat niet aan het criterium van identiteit voldaan is.

Het ingeroepen WH Selfinvest merk en geviseerde teken “ING Self Invest” verschillen immers en de verschillen zijn niet onbeduidend voor het relevante publiek, met als gevolg dat merk en teken niet identiek zijn.

De vordering op basis van artikel 2.20 lid 2.a BVIE, respectievelijk artikel 9 lid 2.a UMV is bijgevolg ongegrond. Het bestreden vonnis is ook op dit punt te bevestigen.



B.1.3 Beweerde inbreuk op artikel 2.20 lid 2.b BVIE en artikel 9 lid 2.b UMV

I. Principes

20. Overeenkomstig artikel 9 lid 2.b UMV is de houder van een Uniemerkt gerechtigd om:

“iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer: [...]

het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk.”

Artikel 2.20 lid 2.b BVIE bevat eenzelfde bepaling.

21. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer vaststaat dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn ((HvJEU, 29 september 1998, C-39/97, EU:C:1998:442, *Canon*, punt 32).

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar speelt de perceptie van de tekens door de relevante gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (HvJEU, 4 maart 2020, C-328/18P, EU:C:2020:156, *EUIPO (“Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie”) / Equivalenza*, punt 58; HvJEU, 22 oktober 2015, C-20/14, EU:C:2015:714, *BGW*, punt 35; HvJEU, 22 juni 1999, C-342/97, EU:C:1999:323, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punt 25; HvJEU, 11 november 1997, C-251/95, EU:C:1997:528, *Puma / Sabel*, punt 23).

In het bijzonder is met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van een merk rekening te houden (HvJEU 3 september 2009, C-498/07P, EU:C:2009:503, *Aceites del Sur-Coosur / BHIM*, punt 60).

Het onderzoek of de houder van een ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen een specifiek gebruik te verzetten is te beperken tot de specifieke omstandigheden waarin dat gebruik plaatsvindt, zonder dat na te gaan is of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens een verwarringsgevaar zou opleveren (HvJEU, 12 juni 2008, C-533/06, EU:C:339, *O2 Holdings*, punt 67).



II. Standpunt van WH Selfinvest

22. Volgens WH Selfinvest omvat de bescherming van haar WH Selfinvest merk ook een bescherming van “Self Invest”, al dan niet in één of twee woorden geschreven, en zijn deze onderdelen dominant.

Ze dienen volgens haar niet ter loutere aanduiding en beschrijving van de door ING België en WH Selfinvest aangeboden waren en diensten en hebben bijgevolg geen louter beschrijvend karakter.

De onderdelen wekken volgens haar hoogstens de suggestie dat men zijn beleggingen kan controleren, maar zijn niet noodzakelijk of beschrijvend voor diensten ter uitvoering van beursorders.

Door de intensieve exploitatie van haar merk hebben de onderdelen “Selfinvest” volgens WH Selfinvest in elk geval een noodzakelijk onderscheidend vermogen gekregen.

WH Selfinvest betwist verder ook dat ING de term “Self Invest” niet als merk, maar louter beschrijvend zou gebruiken en dit op grond van artikel 2.23 lid 1.b BVIE en 14 UMV toegelaten zou zijn.

Het beweerde zwakke onderscheidende vermogen van de onderdelen “Self Invest” (ongeacht hun schrijfwijze) is volgens WH Selfinvest voor de beoordeling van het verwarringsgevaar irrelevant, aangezien het EUIPO de geldigheid van het merk WH Selfinvest reeds heeft erkend.

23. De door ING België onder het teken “ING Self Invest” aangeboden diensten zijn volgens WH Selfinvest identiek aan de diensten die onder haar merkinschrijvingen vallen.

Verder bestaan volgens haar tussen het WH Selfinvest merk en het door ING België gebruikte teken sterke visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen.

Het relevante publiek, waarvan het aandachtsniveau volgens haar gemiddeld is, kan volgens haar, zelfs met een verhoogd aandachtsniveau, denken dat de door ING België aangeboden diensten van WH Selfinvest afkomstig zijn, minstens dat tussen haar en ING België een partnerschap bestaat op het gebied van de uitvoering van beursorders en onlineplatforms.



Volgens WH Selfinvest is dan ook voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2.20 lid 2.b BVIE, respectievelijk artikel 9 lid 2.b UMV en is er sprake van een merkinbreuk.

III. Beoordeling

(i) relevante publiek

24. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is met het relevante publiek rekening te houden en dit hangt af van de aard van de soort waren of diensten (HvJ, 12 januari 2006, C-361/04P, EU:C:2006:25, *Picasso*, punt 38).

Het relevante publiek bestaat voor de betrokken diensten deels uit professionelen en een gespecialiseerd publiek, dat meer aandacht aan de keuze van de diensten zal besteden dan de gemiddelde consument (Ger. EU, 23 januari 2008, T-106/06, EU:T:2008:14, *Demp / BHIM*, punt 30).

Ook niet-gespecialiseerde consumenten zullen aan financiële diensten een hoger aandachtsniveau besteden, aangezien ze voor hen rechtstreekse financiële gevolgen kunnen hebben (Ger. EU, 22 november 2023, T-32/23, EU:T:2023:740, *Tradias / Triodos*, punten 21 en 50 ; Ger. EU, 9 september 2011, T-197/10, EU:T:2011:455, *Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / BHIM*, punt 20; Ger. EU, 13 april 2011, T-209/09, EU:T:2011:169, *Alder Capital / BHIM – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL)*, punt 80).

De eerste rechter oordeelde in dezelfde zin en het hof sluit zich hierbij aan.

(ii) overeenstemming tussen merk en teken

25. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, moet men de (mate van) visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis bepalen op basis van de totaalindrukken die de tekens bij het relevante publiek wekken.

De vergelijking is niet tot slechts één bestanddeel van een woord- en beeldmerk ten aanzien van een ander teken te beperken, maar moet aan de hand van beide tekens in hun geheel gebeuren (HvJEU 20 september 2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539, *Société des Produits Nestlé / BHIM – Quick Restaurants*, punt 35).

26. ING België stelt terecht dat het ingeroepen WH Selfinvest merk, zoals ingeschreven, met het concrete gebruik door ING België van het geïllustreerde teken te vergelijken is.



De te maken vergelijking is dus als volgt:



ING België stelt terecht dat tussen het ingeroepen merk en gebruikte teken visueel slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat:

- vooreerst zijn de gekozen figuratieve elementen in het begin van het beeldmerk, met name de vette hoofdletters "WH", onderscheidend en dominant en is de zwarte driekwartcirkel in het midden van het beeldmerk niet-verwaarloosbaar. Het gebruikte teken bevat daarentegen geen figuratief element.
- verder is ook het begingedeelte van de tekens verschillend. Bij het complexe merk zijn dat twee dominerende vetgedrukte hoofdletters "WH", gevolgd door een visueel niet-verwaarloosbare driekwartcirkel, wat totaal verschilt van de drie niet-vetgedrukte letters "ING", die het begingedeelte van het gebruikte teken vormen;
- het gebruikte teken bestaat uit drie aparte woorden, terwijl het ingeroepen complexe merk uit twee hoofdletters en een woord bestaat en de woorden "self" en "invest" via de letters "f" en "i" visueel aan elkaar verbindt;
- in het complexe merk heeft het woord "selfinvest" geen hoofdletter, terwijl in het gebruikte teken de woorden "Self" en "Invest" een hoofdletter hebben en van elkaar los staan;
- het ingeroepen complexe merk is in het zwart geschreven, terwijl ING België het teken bijna uitsluitend in samenhang met haar kenmerkende kleur oranje gebruikt, met name ofwel in het oranje geschreven tegen een witte achtergrond, ofwel in het wit geschreven tegen een oranje achtergrond.

Het hof besluit op basis van het voorgaande dat tussen merk en teken een beperkte mate van visuele overeenstemming bestaat en dit geldt zowel voor het teken "ING Self Invest" met als zonder de kenmerkende oranje kleur.



27. Ook op auditief vlak bestaat tussen het merk en gebruikte teken door het verschil tussen “W-H” en “I-N-G” als eerste deel van het merk en teken slechts een beperkte mate van overeenstemming.

De uitspraak van “W-H” bestaat uit twee of vier lettergrepen, naargelang de uitspraak in het Frans of Nederlands, waarbij de Franse uitspraak veel gebruikelijker is omdat WH Selfinvest een Luxemburgse onderneming is. Dit verschilt volledig van “I”-“N”-“G”, zowel in het Frans als in het Nederlands.

Door dit belangrijke verschil in het begingedeelte zijn het merk en teken ondanks de gelijke uitspraak van de gemeenschappelijke lettergrepen “self”-“in”-“vest” auditief slechts in beperkte mate overeenstemmend.

28. De letters “WH” en “ING” hebben bij het relevante publiek geen betekenis.

Het gemeenschappelijk element “Selfinvest” (in één of twee woorden geschreven) heeft wel een betekenis, zodat een gemiddelde begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken bestaat.

29. Het hof besluit dat een beperkte mate van visuele en auditieve en een gemiddelde mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken bestaat doordat ze achteraan het element “Selfinvest” (in één of twee woorden geschreven) gemeen hebben.

(iii) overeenstemming van waren en diensten

30. Er bestaat geen betwisting dat ING België het teken “ING Self Invest” gebruikt om beleggingsdiensten aan te duiden, meer bepaald diensten inzake de uitvoering van beursorders, en dat deze diensten identiek zijn aan de diensten waarvoor de ingeroepen merken van WH Selfinvest zijn ingeschreven.

(iv) globale beoordeling van het verwarringsgevaar

31. ING België stelt terecht dat de ingeroepen merken beeldmerken zijn en de beschermingsomvang ervan bijgevolg beperkt is tot de combinatie van de door WH Selfinvest gekozen beeld- en woordelementen.

De ingeroepen merken hebben een normaal inherent onderscheidend vermogen dat voortvloeit uit de combinatie van de vetgedrukte hoofdletters “WH”, die geen betekenis

hebben en daardoor onderscheidend en dominant zijn, een grote centrale driekwart cirkel die voornamelijk zwart is en niet-verwaarloosbaar is en het woordteken “selfinvest” in één woord en in kleine letters geschreven.

Het gebruik van afwisselende hoofdletters en kleine letters draagt in een complex merk bij aan het algemeen beeld en heeft als gevolg dat het geheel onderscheidend vermogen heeft.

Samen met de eerste rechter en ING België is ook het hof van oordeel dat het WH Selfinvest merk onmogelijk tot het wordelement “Selfinvest” te herleiden is, nu de letters “WH” domineren en de driekwartcirkel niet weg te denken is.

32. Eveneens terecht stelt ING België dat de termen “Selfinvest” en “Self Invest” voor de betrokken diensten beschrijvend, minstens zeer zwak onderscheidend zijn.

Zowel het BBIE (“Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom”) als het EUIPO hebben reeds beslist dat het teken “SELFINVEST” als woordmerk voor diensten in klasse 36 op absolute gronden te weigeren was omdat het teken de consument, zonder verder nadenken, informeert dat het om financiële diensten gaat waarbij hij/zij rechtstreeks zelf investeringsbeslissingen kan nemen.

Dezelfde redenering gaat op voor “Self Invest” in twee woorden geschreven.

Beide termen (in één of twee woorden geschreven) hebben voor de betrokken diensten, zijnde beleggingsdiensten, een beschrijvende betekenis. Het relevante publiek dat de termen in verband met deze diensten zou zien, zou de termen niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten opvatten, maar als een kenmerk ervan.

De termen “Self Invest” en “Selfinvest” hebben dan ook geen onderscheidend vermogen voor diensten in klasse 36, in het bijzonder voor beleggingsdiensten.

Iedereen verstaat deze termen immers als “zelf beleggen” of “zelf investeren”. Dit is een voor de hand liggende betekenis die de gemiddelde consument in de EU, waaronder de Benelux, onmiddellijk begrijpt. De vaststelling dat de combinatie van de generieke termen “self” en “invest” niet in Engelse woordenboeken voorkomt en geen eigen aparte betekenis heeft, doet hieraan geen afbreuk.



Het woord “self” (vrij vertaald: “zelf”) is een bijvoeglijk naamwoord en geeft aan dat men iets op eigen initiatief doet. Het woord “invest” (vrij vertaald: “investeren” of “beleggen”) betekent het inleggen van geld met als doel hieruit een financieel voordeel te behalen.

Volgens vaste rechtspraak is een teken beschrijvend wanneer ten minste een van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJEU, 23 oktober 2003, C-191/01P, EU:C:2003:579, *Doublemint*, punt 32; Cass., 22 oktober 2009, *I.R. D.I.*, 2010, p. 430, *Summer Skin*). Dit is hier het geval. De termen “Self Invest” zijn louter beschrijvend voor financiële diensten waarbij je zelf op eigen initiatief via een beleggingsplatform koop- en verkooporders kan doorsturen.

Het gegeven dat de effectieve uitvoering van orders een tussenkomst van derden vereist, doet hieraan geen afbreuk.

De door WH Selfinvest aangevoerde uitspraken van de Luxemburgse arrondissementsrechtbank, waarin de term “Selfinvest” als niet beschrijvend werd beschouwd en waartegen hoger beroep werd ingesteld, binden het hof niet en overtuigen niet.

33. De stelling van WH Selfinvest dat de term “Selfinvest” in elk geval intussen door een beweerd intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, is niet bij te treden.

ING België stelt immers terecht dat het bewijs van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik op basis van het gebruik van het teken als merk te leveren is en WH Selfinvest de loutere term “Selfinvest” niet voor de identificatie van haar diensten gebruikt, maar wel de lettergroep “WH”, dan wel het WH Selfinvest merk waarvan de term “Selfinvest” slechts een onderdeel is.

Uit de voorgelegde stukken blijkt verder evenmin dat ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken diensten op basis van de term “Selfinvest” als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert.

Verder valt ook uit de geldigheid van het WH Selfinvest merk geen onderscheidend vermogen van het onderdeel “Selfinvest” af te leiden, nu het om een complex merk gaat, waarin het eerste deel “WH” dominant is, de driekwartcirkel niet te verwaarlozen is en deze elementen aan het geheel een onderscheidend vermogen verlenen.



34. Aangezien de termen “Selfinvest” en “Self Invest” beschrijvend dan wel minstens slechts zeer zwak onderscheidend zijn, is met deze termen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar bijna geen of in elk geval veel minder rekening te houden.

De letters “WH” en driekwartcirkel in het ingeroepen WH Selfinvest merk zijn door hun dominante, respectievelijk niet-verwaarloosbare karakter van belang in de perceptie van de consument en bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Ook WH Selfinvest zelf benadrukte in een nietigheidsprocedure voor het EUIPO, waarin een derde de nietigheid van haar internationaal beeldmerk met nummer 1078240 vorderde, het belang van de letters “WH” en de driekwartcirkel als onontbeerlijke onderdelen van haar merk.

Het EUIPO weigerde de vernietiging van het beeldmerk in haar beslissing van 13 augustus 2019 en oordeelde als volgt:

“De merkhouder wijst er terecht op dat het bestreden merk niet alleen bestaat uit het woord ‘selfinvest’, maar ook een beeldelement en de letters “WH” bevat. [...] In dit geval is de grootte van de letters “WH” gelijk aan de grootte van de letters van het element ‘selfinvest’ en is de grootte van het beeldelement tweemaal de grootte van de letters die het teken vormen. Deze elementen kunnen derhalve niet als onbeduidend worden beschouwd. Bovendien is hun plaats in het teken niet secundair, aangezien de consument doorgaans bijzonder belang hecht aan het begin van het aangevraagde merk. Hoewel het woord ‘selfinvest’ langer is, kan de perceptie van de consument van de letters ‘WH’ en het beeldelement niet in twijfel worden getrokken. [...] Verzoekster heeft echter geen enkel argument aangevoerd waaruit blijkt dat deze elementen [met name de letters ‘WH’ en het beeldelement] beschrijvend zijn. [...] Voor zover ten minste twee van de drie elementen, die niet verwaarloosbaar zijn, niet beschrijvend blijken te zijn, kan het merk in zijn geheel niet als beschrijvend worden beschouwd.” (stuk 6.3 in het dossier van ING België, vrij vertaald)

Het hof sluit zich, net zoals de eerste rechter, aan bij deze beoordeling van het EUIPO en besluit dat de lettergroep “WH” als onderscheidend en dominant element en de driekwart cirkel als niet-verwaarloosbaar element in het WH Selfinvest merk van groot belang zijn voor de perceptie van de consument en bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

35. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het hof uit van een normaal inherent onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, bij gebrek aan enig bewijs dat deze merken door het gebruik ervan sterk onderscheidend of bekend zouden zijn (geworden).



Uit de voorgelegde stukken is slechts een normaal gebruik van de ingeroepen merken af te leiden en geen intensief gebruik waardoor de merken sterk onderscheidend of bekend zouden zijn (geworden) (zie ook *infra*, randnummer 38).

Het hof herhaalt verder dat het relevante publiek van consumenten van beleggingsdiensten een verhoogd aandachtsniveau heeft en dat tussen het ingeroepen merk en gebruikte teken een beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming en een gemiddelde begripsmatige overeenstemming bestaat.

Deze overeenstemming blijft evenwel beperkt tot het gemeenschappelijke niet-onderscheidende woordement dat de betrokken diensten beschrijft.

Wanneer een overeenstemming tussen twee tekens te wijten is aan het feit dat ze een zwak onderscheidend of niet-onderscheidend element gemeenschappelijk hebben, is de impact daarvan op de beoordeling van het verwarringsgevaar klein (HvJEU 30 mei 2018, C-519/17 P en C-522/17 P t.e.m. C-525/17 P, EU:C:2018:348, *L'Oréal / EUIPO*, punt 73; Ger. EU 22 februari 2018, T-210/17, EU:T:2018:91, *International Gaming Projects / EUIPO – Zitro IP*, punt 73; Brussel 24 februari 2022, *ICIP 2022*, nr. 1, 232), zoals *in casu*.

36. Gelet op het normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken wat hun onderscheidende elementen betreft en het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, besluit het hof dat tussen de ingeroepen merken en het geïmagineerde teken “ING Self Invest” geen verwarringsgevaar bestaat.

De vaststelling dat de betrokken diensten waarvoor ING België het teken gebruikt en het WH Selfinvest merk ingeschreven is, dezelfde zijn, compenseert het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken wat hun onderscheidende elementen betreft niet en doet niet tot het bestaan van een verwarringsgevaar besluiten.

Er is, zoals ook de eerste rechter terecht oordeelde, dan ook geen sprake van een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2.b BVIE en artikel 9 lid 2.b UMV.

B.1.4 Beweerde inbreuk op artikel 2.20 lid 2.c BVIE en artikel 9 lid 2.c UMV

37. Volgens WH Selfinvest is ook sprake van een inbreuk op artikel 2.20 lid 2.c BVIE en artikel 9 lid 2.c UMV.



Opdat sprake is van een inbreuk op deze artikelen moet de merkhouder cumulatief aantonen dat (i) het ingeroepen merk bekend is binnen de EU of Benelux, (ii) het gebruikte teken gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, (iii) door het gebruik van dat teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

WH Selfinvest stelt een traject van intensief gebruik van haar merk in de EU en meer in het bijzonder in de Benelux te kunnen aantonen.

Uit de voorgelegde stukken blijkt volgens haar het overvloedig gebruik van haar merk of de woordelijke vorm ervan, evenals haar toonaangevende reputatie.

Het door ING gebruikte teken is volgens haar verder ook onbetwistbaar overeenstemmend met het ingeroepen WH Selfinvest merk en het relevante publiek kan tussen beiden een verband leggen.

Door gebruik te maken van een identiek, minstens soortgelijk teken doet ING volgens WH Selfinvest verwarring ontstaan bij de consument, trekt ING een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik zonder toestemming van het teken en loopt WH Selfinvest een reëel risico op een afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk.

Ze benadrukt in dit verband dat vóór de lancering door ING van haar dienst “Self Invest”, geen enkele in België gevestigde concurrent de term “selfinvest” of “self invest” als teken gebruikte om een dienst van uitvoering van (online) orders aan te duiden.

Dit ontbreken van mededinging gaf haar merk een zeer sterke aantrekkingskracht, met name op internet, waar een zoekopdracht op deze termen uitsluitend naar haar websites leidde.

ING maakt volgens WH Selfinvest misbruik van de door haar merk verworven reputatie, met schade als gevolg, en is er geen gegronde reden voor het gebruik van het teken voorhanden.

Er is volgens haar dan ook sprake van een inbreuk op artikel 2.20 lid 2.c BVIE en artikel 9 lid 2.c UMV.

38. ING stelt evenwel terecht dat WH Selfinvest niet, minstens onvoldoende aantoont dat haar beeldmerk een “bekend merk” is in de Benelux of EU.



Aan de vereiste van een bekend merk is voldaan wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk of aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, 6 oktober 2009, C-301/07, EU:C:2009:611, *Pago International GmbH*, punt 24).

De door WH Selfinvest voorgelegde stukken zijn onvoldoende om tot de aanwezigheid van een bekend merk te besluiten.

De voorgelegde (kranten-)artikelen, vermelding op de website van Bloomberg in 2018 of vermeldingen op andere websites, Google Analytics overzichten, abonnees op haar Youtube kanaal, marketingbudgetten, deelnames aan beurzen en seminaries, advertenties, behaalde prijzen en opnames in ranglijsten bewijzen geen bekendheid van het ingeroepen merk.

Het WH Selfinvest merk wordt in verschillende stukken bovendien ook niet weergegeven, dan wel is minstens niet duidelijk of de stukken op het merk betrekking hebben. Verder dateren de meeste stukken ook van jaren geleden.

Zo dateren de voorgelegde persartikels, behoudens enkele ‘recentere’ van reeds enkele jaren oud, van meer dan vijftien jaar geleden en werd de naam WH Selfinvest hierin slechts kort vermeld, zonder reclame voor het beeldmerk of een afbeelding hiervan.

Verder blijkt uit door ING België voorgelegde stukken dat een zoekopdracht naar “WH Selfinvest” op de website van Bloomberg geen resultaat (meer) oplevert en dat WH Selfinvest op een aantal door ING België aangehaalde onafhankelijke beoordelingsites van beleggingsplatformen in België niet genoemd wordt.

WH Selfinvest legt slechts een paar advertenties op websites van derden voor en ook uit de voorgelegde en eveneens gedateerde informatie over haar websitebezoekers, Youtube abonnees, budgetten voor marketing en verkoop en prijzen en ranglijsten is geen bekendheid van haar merk in de Benelux of EU af te leiden.

Uit de voorgelegde stukken blijkt hoogstens een normaal gebruik van het ingeroepen merk, maar niet de bekendheid ervan bij het relevante publiek in de Benelux of EU.

Er is verder ook slechts overeenstemming tussen het ingeroepen beeldmerk en door ING gebruikte teken doordat ze achteraan een beschrijvend element gemeen hebben en er is geen risico op verwarring (zie *supra*, randnr. 24 e.v.) of op het leggen van een verband tussen beiden.



WH Selfinvest toont verder ook niet aan dat een ernstig gevaar bestaat voor een afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de door haar ingeroepen merken, noch dat ING België een onrechtvaardig voordeel uit haar merken trekt.

Er is geen enkele indicatie dat het groot aantal actieve gebruikers van de “ING Self Invest” dienst niet aan ING België zelf, maar aan een beweerd profiteren door ING België van de reputatie van de beeldmerken van WH Selfinvest te danken is.

De stukken 2 en 3 van ING België getuigen van een toename van het aantal gebruikers van haar digitale kanalen sinds 2020 en van jarenlange investeringen van ING België in digitale dienstverlening en van innovatieve inspanningen in dit verband, zoals het aanbieden van adviesgesprekken op afstand en de lancering van ING Self Invest, waarvoor ze promotionele inspanningen deed.

Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat het gebruik door ING België van het teken “ING Self Invest” afbreuk dreigt te doen aan het onderscheidend vermogen van “WH Selfinvest”, dat immers niet uit de term “Selfinvest” (in één woord geschreven) voortvloeit, maar uit de combinatie van een niet-verwaarloosbaar figuratief element met de hoofdletters “WH” die onderscheidend en dominant zijn en de beschrijvende term “Selfinvest” (in één woord geschreven).

Ook de inbreukvordering op basis van artikel 2.20 lid 2.c BVIE en artikel 9 lid 2.c UMV is bijgevolg, zoals ook de eerste rechter terecht oordeelde, ongegrond.

B.2 Beweerde inbreuk op vennootschaps-, handels- en domeinnamen

39. WH Selfinvest stelt in hoger beroep voor het eerst ook een stakingsvordering in op grond van een beweerde inbreuk op haar vennootschaps-, handels- en domeinnamen en verwijst ter staving hiervan naar haar argumenten aangevoerd in het kader van haar merkenrechtelijke vordering.

Ook deze vordering is af te wijzen.

Wat de beweerde inbreuk op de vennootschapsnaam van WH Selfinvest betreft, stelt ING België terecht dat voor zover het Belgisch recht inzake vennootschapsnamen al van toepassing zou zijn, de houder van een vennootschapsnaam zich slechts tegen een andere vennootschapsbenaming kan verzetten wanneer die identiek of verwarrend is (artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen).



ING België gebruikt het door WH Selfinvest geïmagineerde “ING Self Invest” evenwel niet als vennootschapsnaam, met als gevolg dat de beweerdde inbreuk op de vennootschapsnaam van WH Selfinvest feitelijke grondslag mist en af te wijzen is.

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde inbreuk op handelsnaam. De betrokken handelsnaam is ING België en niet “ING Self Invest”, zodat ook deze inbreukvordering feitelijke grondslag mist en af te wijzen is. Verder is er in elk geval ook geen sprake van een verwarringsgevaar (zie *supra*, randnr. 24 e.v.).

Ook de inbreukvordering gebaseerd op de domeinnamen van WH Selfinvest is af te wijzen.

Een domeinnaam verleent, zoals ING België terecht stelt, immers geen exclusief ten aanzien van derden af te dwingen recht, maar slechts een tijdelijk exclusief recht om een internetadres te gebruiken.

WH Selfinvest kan zich dan ook niet op haar domeinnamen beroepen om zich tegen het gebruik door ING België van het teken “ING Self Invest” in het economische verkeer te verzetten.

B.3 Beweerde schending van de eerlijke marktpraktijken

40. Het gebruik door ING België van de geïmagineerde tekens maakt volgens WH Selfinvest ook een oneerlijke marktpraktijk uit in de zin van artikel VI.104 van het wetboek van economisch recht (WER).

Volgens WH Selfinvest veroorzaakt het gebruik van de tekens meer bepaald een risico op verwarring met haar vennootschaps-, handels- en domeinnamen en komt dit aan ING België ten goede en profiteert ING België meer bepaald van haar (financiële) inspanningen en succes zonder hiervoor zelf een eigen inspanning te hebben moeten doen.

De eerste rechter heeft ook deze vordering terecht afgewezen.

Vooreerst maakt ING België alleen gebruik van het teken “ING Self Invest” en niet van de tekens “ING Selfinvest”, “Selfinvest” of “Self Invest”.

De vordering mist ten aanzien van die beweerdde tekens dan ook feitelijke grondslag en is af te wijzen.



Verder is er wat het teken “ING Self Invest” betreft geen verwarringsgevaar met de vennootschaps-, handelsnaam of domeinnamen van WH Selfinvest en staat afdoende vast dat het succes van de ING Self Invest-dienst aan de eigen investeringen en inspanningen van ING België te danken is (zie *supra*, randnr. 38).

Eveneens voldoende aangetoond is dat ING België met de termen “ING Self Invest” beschrijvende termen heeft gekozen opdat de consument meteen kan begrijpen om welke dienst het gaat, met name een dienst die toelaat zelf te beleggen.

De vaststelling dat WH Selfinvest een bankrekening bij ING België aanhoudt, verandert niets aan het voorgaande.

Ook deze vordering is bijgevolg ongegrond.

B.4 Besluit en gerechtskosten

41. Bij gebrek aan enige vastgestelde inbreuk is de vordering van WH Selfinvest tot staking, vernietiging van materiaal en publicatie ongegrond.

Het hoger beroep van WH Selfinvest is ongegrond en het bestreden vonnis is te bevestigen.

42. Als in het ongelijk gestelde partij moet WH Selfinvest de gerechtskosten dragen.

Rekening houdend met de complexiteit van de zaak, met name een merkenrechtelijke vordering met diverse ingeroepen rechtsgronden en geviseerde tekens, heeft de eerste rechter terecht een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro aan ING België toegekend. Het bestreden vonnis is ook op dit punt te bevestigen.

ING België kan om dezelfde reden ook voor de procedure in hoger beroep aanspraak maken op een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro.

OM DEZE REDENEN

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep toelaatbaar, maar ongegrond.

┌ PAGE 01-00003898913-0027-0028-01-01-4 ─┐



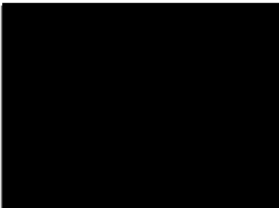
Bevestigt het bestreden vonnis.

Wijst de nieuwe vorderingen in hoger beroep af.

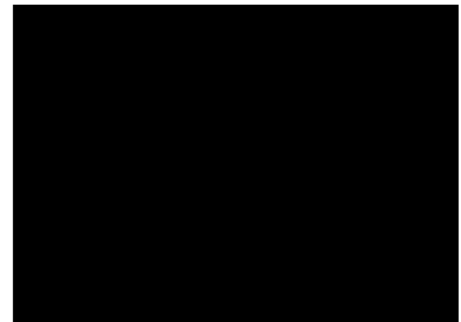
Veroordeelt WH Selfinvest in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van ING België begroot op 15.000 euro rechtsplegingsvergoeding

Veroordeelt WH Selfinvest tot betaling van de rolrechten in hoger beroep van 400 euro, op uitnodiging van de FOD Justitie.

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare zitting van **11 juni 2024** door:



Voorzitter
Raadsheer
Raadsheer
Griffier



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: Aan de Minister van ECONOMISCHE ZAKEN,

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Griffier