

|  |
|--|
| Repertoriumnummer  |
| Datum van uitspraak<br><b>17 juli 2023</b>                                     |
| Rolnummer<br><b>A/22/02087</b>   |
| M1 – Geernaert<br><input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger |

### Uitgifte

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
| op<br>€        | op<br>€        | op<br>€        |

NIET ONDERTEKEND AFSCHRIFT - art.  
792 G. W. - Vrijstelling van expeditierecht  
art. 239. 2° - Wetboek registratierechten

# Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

## Eindvonniss

|                     |
|---------------------|
| Aangeboden op       |
| Niet te registreren |

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

In de zaak van:

**WH SELFINVEST NV**, onderneming naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel in 8070 Bertrange, Rue du Puits Romain, Luxemburg en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B65981,

*eisende partij,*

met als advocaten: meesters Olivier Van Fraeyenhoven (ovf@astrealaw.be) en Thaisa Nuyens (tnu@astrealaw.be), met kantoor in 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6;

tegen:

**ING BELGIË NV**, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Marnixlaan 24, met ondernemingsnummer 0403200393,

*verwerende partij,*

met als advocaten: meesters Tanguy de Haan [tanguy.dehaan@nautadutilh.com] en Florence Verhoestraete [florence.verhoestraete@nautadutilh.com], met kantoor in 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120.

## **A. PROCEDURE**

1. De voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 20 juli 2022;
- zijn tussenvonnissen van 30 maart 2023 tot heropening van de debatten;
- de syntheseconclusie die de eisende partij neerlegde op 20 april 2023 (66 blz.);
- de tweede syntheseconclusie die de verwerende partij neerlegde op 8 mei 2023 (32 blz.);
- de stukken van de partijen.




Op de openbare zitting van 22 juni 2023 hoorde de voorzitter de raadslieden van de partijen. De debatten werden van rechtswege gesloten op 22 juni om 16 uur (artikel 769, lid 2 Ger.W.), waarop de voorzitter de zaak in beraad nam.

Dit vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

De procedure verliep in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

## B. FEITEN

2. De huidige zaak betreft in essentie een merkenrechtelijke inbreukvordering van WH SELFINVEST, een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsonderneming, tegen de Belgische grootbank ING. WH SELFINVEST beroept zich op haar rechten op de volgende, drie dezelfde, complexe beeldmerken (hierna ook aangeduid als de 'WH selfinvest-Merken'):

-  WH Selfinvest Beneluxmerk nr. 1218243, gedeponeed op 4 februari 2011 voor klasse 36, ter aanduiding van diensten op het gebied van effectenbemiddeling en beheer van financiële portefeuilles;
-  WH Selfinvest Internationaal merk nr. 1078240, gedeponeed op 29 april 2011 voor klasse 36 ter aanduiding van diensten op het gebied van effectenbemiddeling en beheer van financiële portefeuilles, met gelding in onder meer de Europese Unie;
-  WH Selfinvest Uniemerken nr. 017791823, gedeponeed 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.

Zij verzet zich tegen het gebruik door ING van het teken 'ING Self Invest' voor beleggingsdiensten, in het bijzonder diensten inzake de uitvoering van beursorders. Concreet vordert WH SELFINVEST de vaststelling en staking van het gebruik van de tekens 'ING SELF INVEST', 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' en 'SELF INVEST' op grond van de artikelen 9.2.a), b) en c) van de Verordening van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (afgekort: 'UMVo') en artikel 2.20.2.a, b en c van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (afgekort: 'BVIE').

WH SELFINVEST verwijt ING ook een inbreuk te plegen op de eerlijke marktpraktijken in de zin van artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht (afgekort: 'WER') door de voormelde tekens te gebruiken.

ING betwist deze aanspraken volledig. Zij stelt dat zij de tekens 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' of 'SELF INVEST' niet of niet zelfstandig gebruikt. Verder zou WH SELFINVEST zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik van de tekens 'SELFINVEST' en 'SELF INVEST' omdat dit volgens ING beschrijvende termen zijn voor beleggingsdiensten (artikel 2.23.1.b BVIE). Wat betreft het door ING gebruikte teken 'ING Self Invest', is ING van mening dat niet voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van de door WH SELFINVEST ingeroepen bepalingen.

3. Voor een meer uitgebreid feitenrelaas verwijst de voorzitter naar zijn tussenvonnissen van 30 maart 2023.

In dat vonnis verklaarde hij zich bevoegd om te oordelen over het geschil en oordeelde hij dat de vordering van WH SELFINVEST ontvankelijk was.

Hij heropende de debatten om WH SELFINVEST onder meer te laten verduidelijken (1) of zij haar vordering ook steunde op de UMVo, (2) of zij ook een vordering stelde op grond van artikel 2.20.2.a BVIE en (3) tegen welke tekens zij zich zoal verzette.

Als antwoord op deze vragen deelde WH SELFINVEST in haar recentste syntheseconclusie mee dat:

- 1) zij ook op basis van het Uniemerken nr. 017791823 en de UMVo een vordering instelt.
- 2) zij inderdaad een vordering stelt op grond van artikel 2.20.2.a BVIE.
- 3) volgens haar ING een merkinbreuk pleegt zowel door het gebruik van het teken 'ING SELF INVEST' in zijn geheel, als door het loutere gebruik van het teken 'SELF INVEST' (alsook, volgens het beschikkend gedeelte, door het gebruik van 'ING SELFINVEST' en 'SELFINVEST').

#### **C. AANSPRAKEN**

4. **WH SELFINVEST** vordert om:

*'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](http://www.ing.be); [www.ing.nl](http://www.ing.nl) en [www.ing.lu](http://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).'*

5. **ING** verzoekt om:

*'De vordering van WH Selfinvest SA als ongegrond af te wijzen.*

*WH Selfinvest SA te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 15.000 EUR (te indexeren op datum van uitspraak);*

*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;*
- *de gevorderde maatregelen tot publicatie van het vonnis op de websites van ING in de Benelux, en 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.'*

## **D. BEOORDELING**

### **1. Merkinbreuk**

#### **1.1. Algemeen**

6. In de eerste plaats vordert WH SELFINVEST om vast te stellen dat ING de artikelen 9.2.a), b) en c) UMVo en de gelijklopende artikelen 2.20.2.a, b en c BVIE schendt door het gebruik van vier tekens: 'ING SELF INVEST' (eigenlijk: 'ING Self Invest'), 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' en/of 'SELF INVEST'.

De ingeroepen bepalingen hebben gemeen dat WH SELFINVEST moet aantonen dat ING die tekens effectief gebruikt, in het economisch verkeer.

ING wijst er terecht op dat geen enkel stuk aantoont dat ING de drie tekens 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' en/of 'SELF INVEST' (op zich) gebruikt voor haar waren of diensten. ING gebruikt enkel het teken 'ING Self Invest', in drie woorden.

Bijgevolg zijn de merkenrechtelijke vorderingen tot vaststelling van het beweerde inbreukmakende gebruik van de tekens 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' en 'SELF INVEST' ongegrond.

#### **1.2. Artikel 9.2.a) UMVo en 2.20.2.a BVIE**

7. Er is sprake van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20.2.a BVIE en artikel 9.2.a) UMVo als gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het merk en dat in het economisch verkeer gebruik wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.


Volgens WH SELFINVEST is voldaan aan de vereiste inzake dubbele identiteit die deze bepaling stelt: Het verschil tussen haar merk en het teken 'ING Self Invest' zou slechts onbeduidend zijn, waardoor merk en teken als gelijk of identiek beschouwd moeten worden. Tevens zouden de waren en diensten waarvoor het merk ingeschreven is en waarvoor ING het aangevochten teken gebruikt, identiek zijn.

ING meent dat merk en teken niet gelijk zijn.

8. Het criterium van de identiteit van het teken en het merk betekent in beginsel dat een teken zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van een merk afbeeldt (HvJ, 20 maart 2003, C-291/00, *LTI Diffusion SA / Sadas Vertbaudet SA*, punten 50-51). Slechts

wanneer het teken in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die zodanig onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde, oplettende consument kunnen ontsnappen, is het gelijk aan een merk (HvJ 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin / Primakabin*, punt 47).

De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Merk WH SELFINVEST  | Teken gebruikt door ING |
|---|-------------------------|
|  | ING Self Invest         |

De 'ING'-benaming, waarvan de bekendheid niet betwist wordt, kan onmogelijk ontsnappen aan de aandacht van de gemiddelde consument die geconfronteerd wordt met het 'ING Self Invest' teken. Bovendien zijn ook de overige visuele en auditieve verschillen tussen het teken 'ING Self Invest' en het ingeschreven beeldmerk van WH SELFINVEST met zijn vetgedrukte hoofdletters 'WH' vooraan en de aanwezigheid van een zwarte driekwartcirkel allesbehalve onbeduidend.

De vordering op basis van artikel 2.20.2.a BVIE, respectievelijk artikel 9.2.a) UMVo is bijgevolg ongegrond.

### **1.3. Artikel 9.2.b) UMVo en 2.20.2.b BVIE**

9. WH SELFINVEST stelt dat er minstens sprake is van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20.2.b BVIE en artikel 9.2.b) UMVo. ING betwist dit.

Overeenkomstig artikel 9.2.b) UMVo 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 2.20.2.b BVIE betreft een gelijkkluidende bepaling.



Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepalingen indien het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 24 juni 2010, *Barbara Becker/OHIM – Harman International Industries*, C-51/09 P, punt 31 en HvJ 12 juni 2007, *Shaker Limiñana y Botella/OHIM (limoncello)*, C-334/05 P, punt 33). Dit verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de respectieve waren of diensten, alsmede hun onderlinge samenhang (HvJ 11 november 1997, *Sabel/Puma*, C-251/95, punt 22). Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en omgekeerd (HvJ 22 juni 1999, *Lloyd/Klijnsen*, C-342/97, punt 19).

Voormeld verwarringsgevaar dient te worden vastgesteld in hoofde van het relevante publiek, zijnde de “*gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten*” (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd/Klijnsen*, punt 26). Deze consument wordt ook wel eens een leek genoemd: hij heeft geen specifieke kennis van de merken, vergelijkt deze niet rechtstreeks en wordt ook niet verondersteld om steeds in hoge mate aandachtig te zijn, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector, laat staan dat hij een vakman is (HvJ 20 oktober 2011, C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer-EUIPO*, punt 53). Wel is het zo “*dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat*”. (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd/Klijnsen*, punt 26).

### **1.3.1. Overeenstemming merk en teken**

10. Er is sprake van overeenstemming tussen merk en teken ‘*wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft*’ (Gerecht 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany*, punt 30). De globale beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken - op grond van de visuele, auditieve en/of begripsmatige vergelijking tussen hen - dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (HvJ 12 juni 2007, C-334/05, *Shaker di L. Laudato/Limiñana y Botella*, punt 35). Er dient tevens rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken maar aanhaakt bij het

onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ 22 juni 1999, *Lloyd v Klijsen*, C-342/97, punt 26).

11. In de huidige zaak bestaat het relevante publiek uit consumenten van financiële diensten. Dergelijk publiek besteedt meer aandacht aan de keuze van de diensten in kwestie dan de gemiddelde consument en heeft een verhoogd aandachtsniveau ((Gerecht 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM*, punt 30, Gerecht 9 september 2011, T-197/10, *Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / BHIM*, punt 20 en Gerecht 13 april 2011, T-209/09, *Alder Capital / BHIM – Gimv Nederland*, punt 80).

12. In het ingeroepen merk en het aangevochten teken zijn de termen 'selfinvest' en 'Self Invest' zwak onderscheidende bestanddelen. Zoals WH SELFINVEST zelf stelt, is 'selfinvest' een neologisme dat is samengesteld uit twee herkenbare Engelse woorden die doen denken aan beleggingsdiensten, zijnde het type diensten waarvoor de WH selfinvest-Merken merk ingeschreven zijn en waarvoor het aangevochten teken gebruikt wordt.

Anders dan wat WH SELFINVEST in deze procedure stelt, vormt het zwak onderscheidend bestanddeel 'selfinvest' ook niet het dominante bestanddeel van haar complexe merken. WH SELFINVEST is van oordeel dat de term 'selfinvest' een duidelijk dominant karakter heeft binnen haar merk en dat de driekwart cirkel en de letters 'WH' niet van belang zijn bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zo stelt ze dat de driekwart cirkel hoogstens als zuiver decoratief zal worden opgevat en dat de initialen 'WH' slechts worden opgevat als een fantasienaam, waardoor ze niet de aandacht trekken.

De voorzitter treedt evenwel de visie bij van het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) dat - nota bene op aangeven van WH SELFINVEST - op 13 augustus 2019 oordeelde dat de letters 'WH' en het beeldelement in het WH selfinvest-Merk niet weggedacht kunnen worden:

*'De merkhouders 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.'*

De lettergroep 'WH' en de driekwart cirkel zijn als onderscheidende elementen van de WH selfinvest-Merken dus wel degelijk van belang in de perceptie van de consument en bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Het onderscheidend karakter van de ingeroepen merken vloeit voort uit de combinatie van de vetgedrukte hoofdletters 'WH' (die onderscheidend zijn omdat zij niets betekenen), een grote centrale driekwart cirkel die voornamelijk zwart gekleurd is en het woordteken 'selfinvest' in één woord en in kleine letters. De beschermingsomvang van de ingeroepen merken wordt door deze specifieke combinatie bepaald. Die merken zijn niet te herleiden tot het enige woordelement 'selfinvest'.

13. Merk en teken stemmen visueel overeen doordat zij beiden eindigen op de term of termen 'selfinvest' / 'Self Invest', die uit dezelfde letters bestaan, in dezelfde volgorde. Bij 'ING Self Invest' bestaat die term evenwel uit twee aparte woorden, terwijl het ingeroepen beeldmerk de woorden 'self' en 'invest' aan elkaar geschreven heeft. In het beeldmerk van WH SELFINVEST wordt er geen hoofdletter gebruikt voor de term 'selfinvest'. ING gebruikt daarentegen wel hoofdletters, zowel voor 'Self' als voor 'Invest', die altijd los van elkaar worden geschreven.

Merk en teken verschillen verder doordat het merk vooraan begint met twee vette hoofdletters 'WH', gevolgd door een zwarte driekwartcirkel. ING gebruikt daarentegen geen figuratief element en de drie vetgedrukte beginletters 'ING' verschillen volledig van de letters 'WH'. Het wordt algemeen aanvaard dat het publiek meer belang hecht aan het begin van een merk dan aan het einde, wat betekent dat het verschil tussen het eerste deel van het merk en het teken een belangrijke factor is voor de beoordeling.

Een ander element dat een verschillende visuele indruk opwekt tussen beide tekens is de kleur. Het ingeroepen beeldmerk werd in het zwart ingeschreven, terwijl ING België het teken 'ING Self Invest' veelal gebruikt in samenhang met haar kenmerkende kleur oranje. Ofwel wordt het teken in het oranje geschreven tegen een witte achtergrond, ofwel wordt het teken in het wit geschreven tegen een oranje achtergrond.

14. De in het geding zijnde tekens verschillen fonetisch in de beginletters 'WH' en 'ING'. Het verschil tussen 'W-H' en 'I-N-G' is van belang omdat, net zoals bij de visuele vergelijking, het publiek meer aandacht hecht aan het eerste deel van een woordgroep. De uitspraak van 'W-H' bestaat uit twee of vier lettergrepen (in het Frans: '*dou-ble-vé – ach*'; in het Nederlands 'wé-haa'). Dit is auditief totaal verschillend van 'I-N-G', zowel in het Frans als het Nederlands. De auditieve overeenstemming is beperkt tot de drie gemeenschappelijke lettergrepen 'self'-in'-vest', die op dezelfde manier uitgesproken worden.

15. Het relevante publiek kent wellicht de betekenis van de letters 'WH' en 'ING' niet. Het gemeenschappelijke element 'SELFINVEST' (in één of twee woorden) zal bij het relevante publiek wel de idee van beleggen oproepen, zodat er in zekere zin een beperkte begripsmatige overeenstemming bestaat.

16. De voorzitter besluit dat er een beperkte mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming is tussen merk en teken doordat zij achteraan het zwak onderscheidende bestanddeel 'selfinvest' / 'Self Invest' gemeen hebben.

### **1.3.2. Overeenstemming waren en diensten**

17. ING betwist niet dat zij 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 beursmakelaarsdiensten en de diensten inzake portefeuillebeheer waarvoor de WH selfinvest-Merken ingeschreven zijn.

### **1.3.3. Verwarringsgevaar**

18. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar gaat de voorzitter ervan uit dat de WH selfinvest-Merken een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben, bij afwezigheid van bewijs dat die merken, in hun geheel beschouwd, sterk onderscheidend zijn.

Wat het aangevochten teken betreft, moet er rekening mee gehouden worden dat het 'ING' merk dat deel uitmaakt van het aangevochten teken, een grote bekendheid geniet bij het publiek. Minstens in een aanmerkelijk deel van de Benelux kent de consument ING als een van de belangrijkste spelers op het vlak van financiële dienstverlening. Bovendien is het gebruikelijk voor grote banken om online beleggingsdiensten aan te bieden. Wanneer die consumenten bijgevolg de termen 'ING Self Invest' zien, zullen zij onmiddellijk begrijpen dat het gaat om een dienst die wordt verleend door de zeer bekende ING-bank. Gelet op die bekendheid van het ING-merk is het weinig aannemelijk dat de consument zal denken dat 'ING Self Invest' afkomstig is van WH Selfinvest of een daaraan gelieerde onderneming.

De voorzitter benadrukt verder dat de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken te wijten is aan het feit dat zij een zwak onderscheidend element gemeen hebben. De impact van dergelijke overeenstemming voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar is klein (HvJ 30 mei 2018, C-519/17 P en C-522/17 P tot C-525/17 P, *L'Oréal / EUIPO*, punt 73).

Verder moet herhaald worden dat het relevante publiek van consumenten van beleggingsdiensten een verhoogd aandachtsniveau heeft.

Gelet op de beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen complexe merk (dat geen alleenrecht kan verschaffen op de term 'selfinvest'), het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens wat betreft hun onderscheidende bestanddelen en de rol van het bekende ING-merk in de globale perceptie, concludeert de voorzitter dat verwarringsgevaar tussen de ingeroepen WH selfinvest-Merken en het aangeklaagde gebruik van het teken 'ING Self Invest' uitgesloten is in hoofde van het relevante publiek van consumenten van beleggingsdiensten dat een verhoogde aandacht heeft en dat de relevante verschillen tussen de tekens zal onthouden. Dat de betrokken diensten dezelfde zijn, doet hier geen afbreuk aan.

Bijgevolg is er geen sprake van een merkinbreuk op basis van art. 2.20.2.b BVIE en artikel 9.2.b) UMVo. De vordering die WH SELFINVEST steunt op deze bepalingen, is ongegrond.

#### **1.4. Artikel 9.2.c) UMVo en 2.20.2.c BVIE**

19. Volgens WH SELFINVEST is ook sprake van een inbreuk op artikel 2.20.2.c BVIE, respectievelijk artikel 9.2.c) UMVo doordat:

- haar WH SELFINVEST merken bekende merken zijn;
- ING gebruik maakt van het identieke, dan wel soortgelijke teken 'ING Self Invest', voor het aanbieden van identieke dan wel soortgelijke diensten;
- ING niet over de toestemming van WH SELFINVEST beschikt om het 'ING Self Invest' teken te voeren in het economische verkeer;
- ING geen geldige reden heeft om dergelijk identiek teken te hanteren; en
- ING een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het succes en de reputatie van WH SELFINVEST en er daarenboven afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de WH SELFINVEST merken.

Volgens ING doet zich echter geen merkinbreuk voor op basis van artikel 2.20.2.c BVIE en artikel 9.2.c UMVo. WH SELFINVEST zou namelijk niet of onvoldoende aantonen dat haar beeldmerken werkelijk de status van bekend merk genieten in de Benelux of de Europese Unie. Verder zou WH SELFINVEST niet aantonen dat die merken en het aangevochten teken dermate overeenstemmen dat het publiek een verband zal leggen, noch dat wegens het gebruik door ING van het teken 'ING Self Invest' een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken.

20. Opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk op basis van artikel 2.20.2.c BVIE en artikel 9.2.c) UMVo moet WH SELFINVEST cumulatief aantonen dat (i) haar merk bekend is binnen het EU- of Benelux-gebied, (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.

Opdat een merk als een bekend merk beschouwd kan worden, moet de merkhouder aantonen dat zijn merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in minstens een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken territorium (HvJ 14 september 1999, *General Motors*, punt 26 en 28). Het begrip 'bekend' veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek (HvJ 6 oktober 2009, C-301/97, *Pago*, punt 21). Bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen 'zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven' (HvJ 14 september 1999, C-375/97, *General Motors*, punt 27).

WH SELFINVEST stelt dat de ingeroepen merken in verschillende EU-lidstaten, en met name in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland, een grote bekendheid genieten voor onlinemakelaarsdiensten. Zij tracht die bekendheid hoofdzakelijk aan te tonen aan de hand van haar vermelding in verschillende rankings van beursmakelaars, enkele advertenties op websites van derden en haar marketingbudget.

De betrokken stukken hebben hoofdzakelijk betrekking op Duitsland. De aanwezigheid in Frankrijk is verwaarloosbaar. In de stukken in kwestie wordt het complexe merk van WH SELFINVEST in de meeste gevallen niet weergegeven en/of is niet duidelijk of ze betrekking hebben op dat merk. Het wordt dan ook met onvoldoende mate van zekerheid aangetoond dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek van Duitse consumenten van beleggingsdiensten vertrouwd is met de WH selfinvest-Merken.

Met betrekking tot het Beneluxmerk of de beweerde bekendheid in de Benelux is daaraan toe te voegen dat:

- het aantal persartikels waarin verwezen wordt naar WH SELFINVEST, zeer beperkt is en dat ze dateren van meer dan zes jaar geleden;

- WH SELFINVEST niet genoemd wordt op belangrijke onafhankelijke beoordelingsites van beleggingsplatformen in België;
- haar 'YouTube' kanaal slechts 38 Belgische abonnees telt en de meeste video's op de Benelux YouTube-kanalen bovendien nog geen 100 views bereiken;
- de eenzijdig opgestelde, dalende, marketingbudgetten enkel betrekking hebben op België en zij geenszins de bekendheid van het complexe merk aantonen.

Op basis van de aangebrachte stukken kan dus niet vastgesteld worden dat het ingeroepen complexe merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux of elders in de Europese Unie. Om deze reden wijst de voorzitter de inbreukvordering op basis van artikel 2.20.2.c BVIE en artikel 9.2.c) UMVo af als ongegrond.

## **2. Eerlijke marktpraktijken**

### **2.1. Algemeen**

21. Op grond van artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht vordert WH SELFINVEST ook om vast te stellen 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.

Zoals hoger in dit vonnis reeds geoordeeld werd met betrekking tot de merkenrechtelijke vordering, mist deze vordering feitelijke grondslag voor wat betreft de tekens 'ING SELFINVEST', 'SELFINVEST' en 'SELF INVEST'. ING gebruikt die tekens immers niet of niet op zich. De voorzitter wijst de vordering tot vaststelling van deze beweerde inbreuk met betrekking tot die drie tekens dan ook af als ongegrond.

### **2.2. Artikel VI.104 WER**

22. WH SELFINVEST voert aan dat ING door het gebruik van het teken 'ING Self Invest' een inbreuk begaat op de eerlijke marktpraktijken overeenkomstig artikel VI 104 WER. Zij stelt meer bepaald dat het gebruik door ING van dat teken een risico van verwarring veroorzaakt met de vennootschapsnaam, de handelsnaam en de domeinnamen van WH SELFINVEST *'om dezelfde redenen als die welke zij ontwikkelde bij de uiteenzetting van haar middelen over de merkinbreuken en die mutatis mutandis van toepassing zijn'*.

Zoals ING opmerkt, voert WH SELFINVEST in dit verband geen nieuwe argumenten of bewijzen aan, maar herhaalt zij louter dat ING door het gebruik van het teken 'ING Self

Invest' een verwarringsgevaar creëert en profiteert van de inspanningen en het beweerde succes van WH SELFINVEST. Aangezien de argumenten van WH SELFINVEST afgewezen werden bij de beoordeling van de merkenrechtelijke inbreukvorderingen, is de marktpraktijkenrechtelijke vordering om dezelfde redenen ongegrond.

### **3. Maatregelen**

23. Bij afwezigheid van enige vaststelling van de beweerde inbreuken verklaart de voorzitter ook de vorderingen tot staking van die inbreuken, tot vernietiging van materiaal en tot publicatie van het vonnis ongegrond (artikelen XVII.1, XVII.4, XVII.14, XVII.16 en XVII.20 WER).

24. De overige middelen of onderdelen van middelen van de partijen kunnen niet leiden tot een andere beslissing. Zij behoeven dan ook geen antwoord.

### **4. Kosten**

25. Aangezien de vordering van de eisende partij ongegrond verklaard wordt, is zij de in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek die de proceskosten moet betalen.

Dit geeft de verwerende partij recht op de betaling van een rechtsplegingsvergoeding. ING vordert om haar het wettelijke maximumbedrag van 15.000 euro toe te kennen.

Bij afwezigheid van een repliek van WH SELFINVEST op dit punt en aangezien de merkenrechtelijke vordering op zich reeds complex was en ze nog complexer geworden is door de vele ingeroepen rechtsgronden en aangevochten tekens, kent de voorzitter dit bedrag toe.


## **E. BESLISSING VAN DE RECHTBANK**

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.



Dit vonnis werd gewezen door **D. Geernaert**, ondervoorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel en dienstdoend voorzitter zetelend zoals in kort geding. Hij sprak het vonnis uit met bijstand van griffier **G. Van Hamme** op de openbare buitengewone vakantiezing van **17 juli 2023**.



G. VAN HAMME



D. GEERNAERT