



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012327

van 7 maart 2018

- Opposant:** **easyGroup Ltd**
10 Ansdell Street
W8 5BN Kensington, Londen
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Uniemark 14365878**

EASYCURRENCY

tegen
- Verweerder:** **BNP Paribas Fortis NV**
Warandeberg 3
1000 Brussel
België
- Gemachtigde:** **Marqu Brands and Trademarks B.V.**
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 999002**

Easy Banking Business
BNP Paribas Fortis

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

1. Op 19 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

Easy Banking Business BNP Paribas Fortis

/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 36 en 42. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 999002 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 juli 2016.

2. Op 16 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 1699792, woordmerk EASY, ingediend op 9 juni 2000 en ingeschreven op 13 juli 2006 voor diensten in de klassen 35, 36, 39, 41 en 42;
- Uniemerken 14365878, woordmerk EASYCURRENCY, ingediend op 14 juli 2015 en ingeschreven op 14 januari 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 36, 39 en 42;



- Uniemerken 1976679, gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 17 november 2000 en ingeschreven op 7 maart 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 35, 36 en 39.

3. Gedurende de procedure heeft opposant de oppositie beperkt tot het tweede ingeroepen recht, te weten Uniemerken 14365878.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 september 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 11 september 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

10. Opposant stelt dat het woordelement EASY in beide tekens als meest dominante element zal worden opgevat, omdat dit het eerste deel is. Om die reden stemt het bestreden teken visueel en auditief overeen met het ingeroepen recht. Bovendien zal het publiek bij merken die uit meerdere elementen bestaan veelal de neiging hebben om het merk af te korten tot iets wat makkelijk is uit te spreken. Opposant betoogt dat beide tekens het identieke woord 'easy' (Engels voor 'makkelijk/eenvoudig') bevatten. Aangezien dit het meest dominerende woordelement is in de betrokken tekens, is er sprake van een aanzienlijke mate van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

11. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant in hoge mate soortgelijk, dan wel identiek en/of complementair, waardoor er sprake is van verwarringsgevaar, zeker gezien de bekendheid van het ingeroepen recht.

12. Opposant licht toe dat hij houder is van een uitgebreide portefeuille van 'easy'-merken en verwijst naar verschillende merkregistraties die beginnen met het woord 'easy'. Opposant stelt dat hij met betrekking tot deze merken een significante reputatie heeft opgebouwd waardoor de beschermingsomvang van het ingeroepen recht is toegenomen. Vanwege de bekendheid zal de consument een merk waarin het eerste element 'easy' is, veelal herkennen als een merk van de 'easy-merkenfamilie', aldus opposant.

13. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, heeft opposant de oppositie beperkt tot het oorspronkelijk tweede, nog niet gebruiksplichtige, ingeroepen recht (zie overweging 3).

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van de (oorspronkelijk) eerste en derde ingeroepen recht.

16. Verweerder betoogt dat de tekens aanzienlijk in lengte verschillen en meer verschillende dan overeenstemmende letters bevatten. Om die reden is er volgens hem geen sprake van visuele overeenstemming.

17. Volgens verweerder bestaat het ingeroepen recht enkel uit niet-onderscheidende elementen, aangezien de woorden 'easy' en 'currency' beschrijvend zijn. Verweerder stelt verder dat de aanduiding 'easy' zeer courant wordt gebruikt voor financiële diensten en de consument zal dan ook vooral aandacht besteden aan het laatste deel van de tekens. Om die reden is de aanduiding 'BNP Paribas Fortis' het dominante element in het bestreden teken. De visuele verschillen zijn volgens verweerder voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

18. De tekens zijn auditief niet overeenstemmend, omdat ze niet op dezelfde wijze worden uitgesproken, aldus verweerder.

19. Verweerder stelt dat de tekens begripsmatig evenmin overeenstemmend zijn. Het woord 'easy' laat immers geen sterke indruk achter en het publiek zal derhalve enkel het element 'BNP Paribas Fortis' onthouden.

20. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is volgens verweerder uiterst zwak en het publiek zal hieruit geen commerciële herkomst kunnen afleiden. Daarnaast wijst verweerder erop dat opposant zijn stelling dat er sprake is van een bekend merk verder niet heeft bewezen. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in aanmerking nemend, zijn de verschillend tussen merk en teken voldoende om het enkele punt van overeenstemming te neutraliseren, aldus verweerder.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat deze niet soortgelijk zijn.

22. Verweerder betwist dat er sprake is van een zogenaamd serie- of familiemerk. De onderhavige oppositie is enkel gebaseerd op één merkenschrijving. De andere merken, die aanvankelijk waren ingeroepen, zijn volgens verweerder door opposant geschrapt, omdat niet kon worden voldaan aan het verzoek om gebruiksbewijzen. Verder heeft opposant geen bewijs geleverd dat het ingeroepen recht tot een serie behoort, aldus verweerder.

23. Tot slot stelt verweerder dat het voor het publiek duidelijk is dat de onderhavige financiële diensten niet afkomstig zijn van opposant, aangezien de volledige handelsnaam van verweerder in het bestreden teken is opgenomen.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en de waren en diensten

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EASYCURRENCY	Easy Banking Business BNP Paribas Fortis
<p>KI 9 Elektrische apparaten en instrumenten, te weten machines voor het in ontvangst nemen en afgeven van geld; Elektronische numerieke beeldschermen; Platte beeldschermen; Bankautomaten; Kaartjesautomaten; Pin-automaten; Pin-automaten; Kassa's; Rekenmachines; Apparatuur voor het verwerken van kaarttransacties en daaraan gerelateerde gegevens en voor het verwerken van betalingen; Apparatuur voor het controleren van de gegevens op magnetisch gecodeerde kaarten; Magnetische kaarten; Magneetkaarten en (programmeerbare) chipkaarten; Hardware, firmware en software; Apparaten, instrumenten en media voor het opnemen, weergeven, dragen, opslaan, verwerken, bewerken, overbrengen, uitzenden, weergeven en terugvinden van publicaties, tekst, signalen, software, informatie, gegevens, codes, geluiden en beelden; Geluids- en video-opnamen; Geluidsoptnamen, beeldopnamen, muziek, geluid, beeld, tekst, uitgaven, signalen, software, informatie, gegevens en codes verstrekt via telecommunicatienetwerken, on line en via het Internet en het World Wide Web; Delen en onderdelen voor deze producten.</p>	
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
<p>KI 36 Bankzaken en financiële diensten; Geautomatiseerde financiële diensten en bankzaken; Het verstrekken van financiële informatie; Bancaire diensten met betrekking tot geldautomaten; Diensten op het gebied van cheques en contante stortingen; Verhuur, huur en leasing van uitrusting voor het verwerken van financiële kaarten en daaraan gerelateerde gegevens; Het verwerken van gegevens met betrekking tot kaarttransacties en andere betalingstransacties; Creditcards, betaalkaarten, contant-geldkaarten, pasjes behorende bij cheques, aankoopkaarten en kaarten voor debet boeking; Het vervangen van kaarten en contant geld; Het verstrekken van financieringen en leveren van</p>	KI 36 Verzekeringen; financiële diensten; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bankzaken.

<p>diensten op het gebied van het wisselen en overmaken van geld; Diensten op het gebied van valuta en het wisselen van geld; Valutahandel en wisseldiensten; Advies-, en informatiediensten met betrekking tot voornoemde diensten; Al dan niet gegarandeerde persoonlijke leningen, autofinancieringen, hypotheke, persoonlijke spaarrekeningen (isa) en andere beleggingsfondsen, depositorekeningen en creditcarddiensten; Verzekeringdiensten; Monetaire zaken, bankzaken, bankdiensten, makelaardij en handel in onroerende goederen; Advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	
<p>KI 39 Transport; Verpakking en opslag van goederen; Organisatie van reizen; Reisinformatie; Het bieden van parkeerfaciliteiten; Transport van goederen, personen en reizigers door de lucht, over land, over zee en per spoor; Luchtvaart- en verscheepingsdiensten; Incheckdiensten op luchthavens; Het organiseren van transport van goederen, passagiers en reizigers over land en over zee; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Bagage-afhandeling; Verwerking van ladingen en vrachtdiensten; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Huur en verhuur van voer-, vaar- en vliegtuigen; Chauffeursdiensten; Taxidiensten; Busdiensten; Busvervoer; Transport per spoor; Overdracht op luchthavens; Parkeerdiensten op luchthavens; Vliegtuigparkeerdiensten; Begeleiding van reizigers; Diensten van een reisbureau; Toeristenbureaus; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Informatie met betrekking tot vervoer, reisinformatie en boeking van reizen, online geleverd vanuit een database of via internet.</p>	
<p>KI 42 Het ontwikkelen en ontwerpen van hardware, firmware en software voor bankzaken, systemen voor zelfstandig bankieren, geldautomaten, bankautomaten, terminaleenheden, kasregisterterminals, informatiestations, kaartjesautomaten, draagbare computers met beeldscherm en scanner, machines voor het in ontvangst nemen en afgeven van geld; Computerraadgeving op het gebied van geautomatiseerde betaling; Computerraadgeving op het gebied van software met betrekking tot geautomatiseerde betalingsdiensten; Ontwerpen, tekenen en in opdracht schrijven, allemaal voor het samenstellen van websites op het Internet; Het</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwikkeling van bouwprojecten.</p>

<p>plaatsen, creëren en onderhouden van websites voor derden; Internetdiensten, raadgeving en advisering met betrekking tot het evalueren, kiezen en implementeren van software, firmware, hardware, informatietechnologie en van gegevensverwerkingssystemen; Het verhuren en verlenen van licenties van software, firmware en hardware; Het leveren van informatie met betrekking tot technische zaken en informatietechnologie; Waaronder, maar niet uitsluitend alle voornoemde diensten die via telecommunicatienetwerken, on line en via het Internet en het world wide web geleverd worden; Informatie, advisering en raadgeving met betrekking tot alle voornoemde diensten, waaronder dergelijke diensten aangeboden via internet.</p>	
---	--

Vergelijking van de tekens

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

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

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de aanduiding 'EASYCURRENCY'. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat enkel bestaat uit de woorelementen 'Easy Banking Business BNP Paribas Fortis' gedeponneerd in een specifiek lettertype. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bij het bestreden teken uitsluitend de woorden in aanmerking moeten genomen worden bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008).

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

35. Het woordelement 'EASY' is naar het oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren en diensten die het beoogt te beschermen. Het betreft een zeer gangbaar Engels woord dat door het Benelux publiek onmiddellijk zal worden begrepen als 'makkelijk'. Deze aanduiding is voor dienstverlening in het algemeen beschrijvend en aanprijzend, aangezien het voor de consument immers prettig is dat een bepaalde dienst niet moeilijk maar makkelijk is. Dit geldt met name voor financiële dienstverlening, omdat dergelijke diensten doorgaans betrekking hebben op complexe materie. De term 'easy' zal in dit kader door het publiek simpelweg worden opgevat als een wenselijke eigenschap van de dienst.

36. Een mogelijke overeenstemming tussen merk en teken heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende element 'easy'. De tekens verschillen verder door het gebruik van de woordelementen 'CURRENCY' en 'Banking Business BNP Paribas Fortis'. In het licht van de beschrijvendheid van het woordelement 'easy' vallen vooral de verschillen tussen beide tekens op, met name de onderscheidende woorden 'BNP Paribas Fortis' in het bestreden teken. Deze verschillen zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Conclusie

37. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk. De overeenkomsten tussen het merk en het teken die gelegen zijn in het beschrijvende woord zijn te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn. Om die reden kan de vergelijking van de waren en diensten achterwege worden gelaten.

B. Overige factoren

38. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het ingeroepen merk (zie alinea 12) zal niet worden toegekomen. Ten eerste heeft opposant deze stelling niet met stukken onderbouwd. Daarnaast geldt volgens de rechtspraak dat de bekendheid van een merk een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, 24 maart 2011).

39. De oppositie was aanvankelijk ingediend op grond van drie ingeroepen rechten. Opposant betoogt dat deze ingeroepen rechten deel uitmaken van een seriemark (zie alinea 12). Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009). Er werd echter geen bewijs van gebruik ingediend voor deze merken.

C. Conclusie

40. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren

en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2012327 wordt afgewezen.
42. Benelux spoedinschrijving met nummer 999002 blijft gehandhaafd.
43. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 maart 2018

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard