

Lees

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895

Vonnis in kort geding van 9 september 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

eiseres,

advocaten: mr. M. Rieger-Jansen en mr. R. Soetens te Den Haag,

tegen

de naamloze vennootschap

BINCKBANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

Partijen zullen hierna BNP, respectievelijk Binckbank genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 7 augustus 2014, met 17 producties, waaronder een kostenspecificatie;
 - de bij brief van 19 augustus 2014 aangekondigde conclusie van antwoord van Binckbank, met 26 producties;
 - de bij faxbrief van 25 augustus 2014 van Binckbank ontvangen aanvullende producties 26 (een bijgewerkte kostenspecificatie) en 27;
 - de faxbrief van 25 augustus 2014 van BNP waarin zij bezwaar maakt tegen de (te) late indiening van productie 27;
 - de faxbrief van 25 augustus 2014 van Binckbank waarin zij reageert op het bezwaar van BNP tegen haar productie 27;
 - de mondelinge behandeling, aanvankelijk geagendeerd voor 22 augustus 2014 en gehouden op 26 augustus 2014, ter gelegenheid waarvan Binckbank de conclusie van antwoord heeft genomen en de raadslieden pleitaantekeningen hebben overgelegd.

- 1.2. BNP heeft bezwaar gemaakt tegen het als productie 27 door Binckbank in het geding gebrachte marktonderzoek, omdat deze na de door de voorzieningenrechter gestelde termijn voor het indienen van stukken is overgelegd en BNP als buitenlandse partij enige tijd nodig heeft om stukken te vertalen. Binckbank betoogt dat zij het marktonderzoek zo spoedig mogelijk gezien de vakantieperiode heeft laten uitvoeren en dat zij de resultaten van

het onderzoek op vrijdag 22 augustus 2014 aan het einde van de middag reeds aan BNP heeft gestuurd. De voorzieningenrechter heeft partijen ter zitting gehoord en overwogen dat in beginsel de vooraf bepaalde termijnen in acht dienen te worden genomen maar dat BNP, mede gelet op de omvang en inhoud van het marktonderzoek, door toelating van productie 27 niet in haar verdediging geschaad is. Het bezwaar van BNP is dan ook afgewezen en productie 27 van Binckbank is door de voorzieningenrechter toegelaten.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. BNP is onderdeel van de BNP Paribas groep, een internationaal actieve bancaire en financiële dienstverlener voor zowel de particuliere als zakelijke markt. BNP handelt onder meer voor eigen rekening in aandelen en derivaten en houdt zich bezig met het uit- en inlenen van aandelen, het ontvangen en uitvoeren van orders voor derden, het plaatsen van effecten en het geven van investeringsadvies.
- 2.2. Binckbank is een bank die zich met name richt op online beleggen.
- 2.3. Het onderhavige kort geding heeft betrekking op een bepaald soort beleggingsproducten, die beleggers de mogelijkheid bieden versneld met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, indices, valuta, obligaties, grondstoffen en beleggingsfondsen. Met dit soort producten (hierna ook: Beleggingsproducten) kan met een relatief geringe investering worden ingespeeld op een koersstijging of koersdaling van de onderliggende waarden.
- 2.4. In 2004 heeft ABN AMRO (hierna: ABN) Beleggingsproducten in Nederland geïntroduceerd onder de naam Turbo. In navolging hiervan zijn ook ander partijen deze producten gaan aanbieden. ING gebruikt voor haar producten de naam "sprinters", Citibank en Commerzbank bieden "speeders" aan.
- 2.5. ABN heeft op 8 juli 2005 het Beneluxwoordmerk TURBO ingeschreven (inschrijvingsnummer 768614) in de klassen 35 (reclame; marktonderzoek; marktanalyse; beheer van commerciële zaken) en 36 (verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen).
- 2.6. Na de overname van een deel van ABN door The Royal Bank of Scotland (hierna: RBS) in 2009, werd RBS houdster van het Beneluxwoordmerk TURBO (hierna: het TURBO-merk). ABN verkreeg een licentie op het gebruik van dit merk. Ook Fortis Bank N.V. verkreeg een licentie om het TURBO-merk te gebruiken.
- 2.7. RBS heeft op 10 december 2012 het Beneluxwoordmerk TURBO XL (hierna: het TURBO XL-merk en gezamenlijk met het TURBO-merk: de TURBO-merken) ingeschreven (inschrijvingsnummer 0925486), voor vergelijkbare waren en diensten eveneens in de klassen 35 en 36.
- 2.8. Vervolgens is tussen BNP, haar moederonderneming BNP Paribas en RBS een zogeheten *transaction framework agreement* tot stand gekomen. Betrokken partijen kwamen

overeen dat de Beleggingsproductentak van RBS, inclusief de relevante merkrechten, in etappes zal worden overgedragen aan BNP Paribas en BNP. Het TURBO-merk is aan BNP overgedragen op 23 juni 2014. Ook het TURBO XL-merk is inmiddels door RBS overgedragen aan BNP.

2.9. BNP biedt op dit moment in Nederland geen eigen Beleggingsproducten aan. De BNP Paribas groep biedt in België Beleggingsproducten aan onder de naam Turbo Certificaten die voorheen werden aangeboden door Fortis Bank NV onder licentie. RBS en ABN bieden ten tijde van dit kort geding (nog) Beleggingsproducten in Nederland aan, beide onder de naam "Turbo".

2.10. Op de website van de BNP Paribas groep, door Binckbank als productie 9 in het geding gebracht, zijn de volgende voorbeelden van gebruik van de aanduiding Turbo te vinden.

Onder het kopje "Turbo's" is onder meer het volgende te lezen:

De Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief (index, grondstof) waarbij een Hefboomeffect wordt geboden dat gematigd tot zeer hoog kan zijn.

Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille op korte termijn te dynamiseren. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het belegde kapitaal integraal verliezen.

2.11. De Brochure Turbo Certificaten van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) via bovenstaande webpagina te downloaden en door Binckbank als productie 10 in het geding gebracht, bevat onder meer de volgende fragmenten.

De Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief (bijvoorbeeld indices, aandelen, grondstoffen) waarbij een Hefboomeffect wordt geboden dat gematigd tot zeer hoog kan zijn.

Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille op korte termijn te dynamiseren. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het belegde kapitaal integraal verliezen.

[Pag. 2]

HOE EEN TURBO KOPEN?

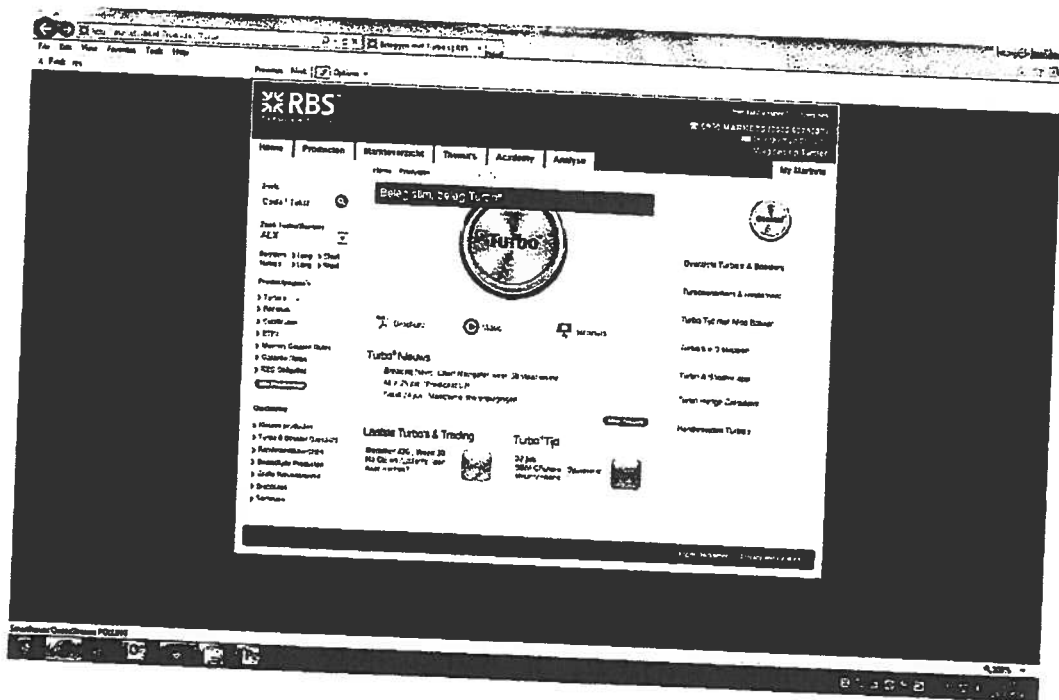
De Turbo Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel: u plaatst uw Beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon (bank, makelaar, of broker). Daarvoor preciseert u de mnemonische code of de ISIN-code van de Turbo Certificaten, de gewenste hoeveelheid en verhandelingskoers. Zoals voor elke transactie met een beursgenoteerd effect zullen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon.

*De Turbo Certificaten worden per eenheid verhandeld.
[...]*

Waarschuwing:

De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg is de verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV). Het merk "TURBO" is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer 0768614) dat BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de "BNP Paribas Turbo" producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur.
[Pag. 8]

2.12. Op een websitepagina van RBS staat het volgende (productie 15C BNP). Op een andere websitepagina (productie 6 Binckbank) ontbreekt gebruik van de aanduiding Turbo®.



In de linkerkolom staat:

Productpagina's

- > Turbo's
- > Boosters
- > Certificaten
- > ETF's
- > Memory Coupon Notes
- > Garantie Notes
- > RBS Obligaties

2.13. Hieronder is de kop en inleiding van een productfolder van RBS weergegeven die door BNP als productie 15A is ingediend.

Wanneer koopt u een Turbo®?

De Turbo® van RBS* biedt een hoog winstpotentieel, een transparante prijsvorming en de mogelijkheid versneld in te spelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

2.14. Hieronder is een aantal voorbeelden weergegeven van de huidige website van ABN (productie 7 van Binckbank).

Onder het kopje "Inspelen op koersontwikkelingen voor gevorderden" is onder meer het volgende te lezen:

Verwacht u dat de beurs gaat stijgen of dalen en wilt u daar maximaal rendement uit halen? Met Turbo's speelt u met een hefboom in op een koersbeweging van een onderliggende waarde. Bijvoorbeeld een aandeel, index, obligatie, valuta of grondstof. Spannend, maar ook risicovol. Turbo's zijn daarom alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers.

Verder op de pagina is te lezen:

Twee soorten Turbo's: long en short

Er bestaan twee soorten Turbo's: de Turbo long en de Turbo short.

Met een Turbo long speelt u in op een door u verwachte stijging van de onderliggende waarde.

Met een Turbo short speelt u in op een door u verwachte daling van de onderliggende waarde.

Ingebouwde stop loss

Daalt de koers van de onderliggende waarde te sterk? In elke turbo zit een bescherming die ervoor zorgt dat u nooit meer verliest dan uw inleg. Dit is de stop loss.

2.15. Hieronder is een aantal (tekst)fragmenten van een 19 pagina's tellende brochure van ABN met de titel 'ABN AMRO TURBO's' uit november 2011 (deel van productie 9 van Binckbank) weergegeven.

Beleggen in Turbo's.

De Turbo van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een beleggingsproduct waarmee u versneld kunt inspelen op een door u verwachte koersbeweging van een onderliggende waarde. Met Turbo's kunt u profiteren van zowel koersstijgingen als koersdalingen. Verwacht u een stijging van de onderliggende waarde dan koopt u een *Turbo Long*. Er als u een daling verwacht, dan kiest u voor een *Turbo Short*. U kunt Turbo's ook gebruiken om de risico's van eventuele koersdalingen in bijvoorbeeld uw aandelenportefeuille af te dekken. Daarnaast is het met Turbo's mogelijk om te beleggen in onderliggende waarden die normaal gesproken niet direct voor u toegankelijk zijn. Denk hierbij aan bepaalde grondstoffen, indices en valuta's. Turbo's zijn transparante beleggingsproducten, waardoor het mogelijk is om zelf ook de waarde van uw belegging te berekenen op elk gewenst moment van de dag.

[pag. 4]

Turbo's herkennen.

U kunt ABN AMRO Turbo's altijd herkennen aan de ISIN-code. Deze code kunt u vinden op www.abnamromarkets.nl/turbo en deze blijft gedurende de gehele looptijd van een Turbo hetzelfde. Verder geeft de naam van een Turbo aan op welke onderliggende waarde deze is uitgegeven en of het een Turbo Long of Turbo Short is.

[pag. 12]

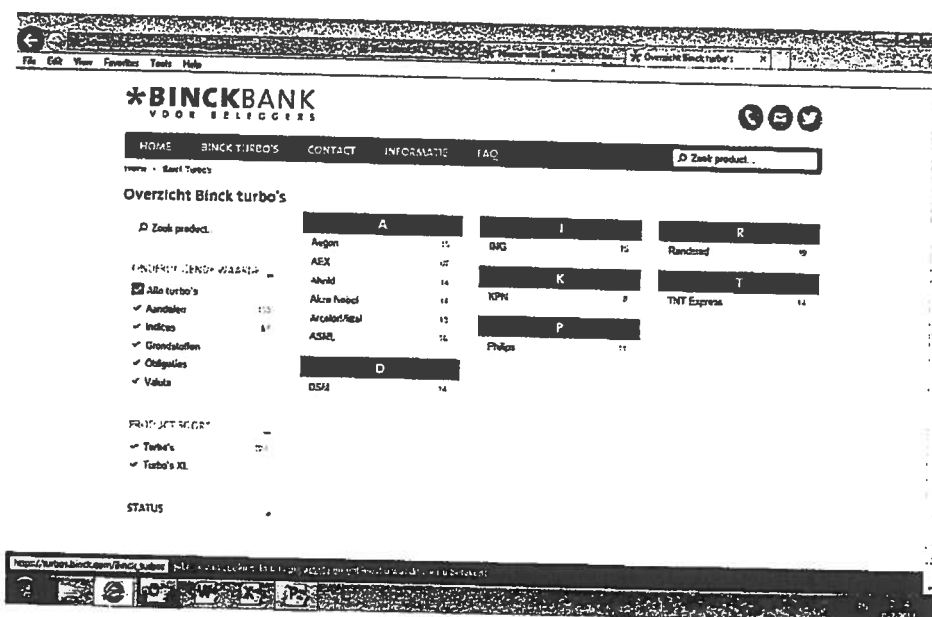
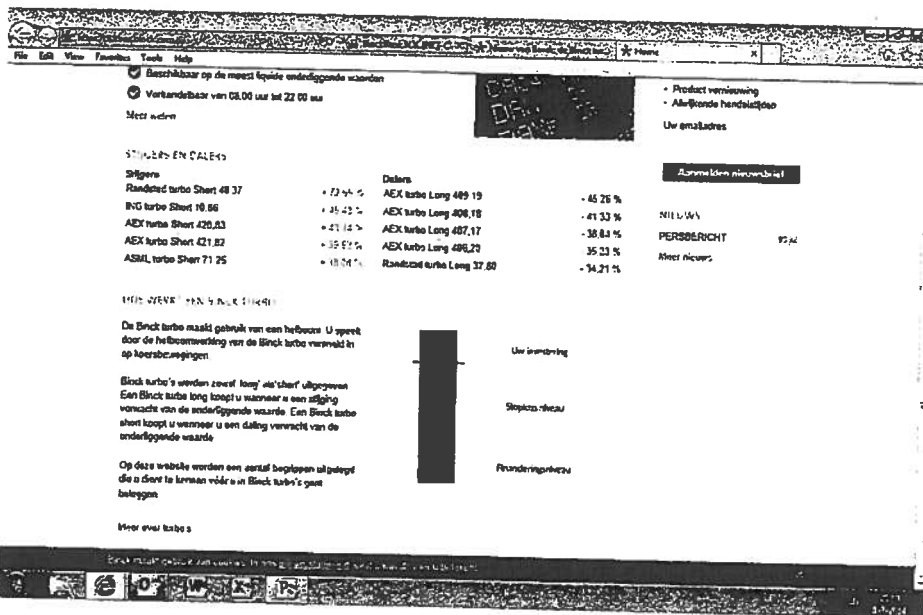
"AEX" and "AEX-Index" are registered trademarks of Euronext NV or its subsidiaries.
Dow JonesSM and "Dow Jones Industrial Average"SM are service marks of
Dow Jones & Company, Inc.
*De naam "TURBO" wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde
handelsnaam.

[pag. 19. De laatste volzin luidt: "De naam TURBO® wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde handelsnaam."]

2.16. Net als andere tussenpersonen, zoals Alex Vermogensbank, biedt Binckbank aan haar klanten Beleggingsproducten aan van derden, zoals 'Turbo's' uitgegeven door ABN en RBS, 'sprinters' van ING en 'speeders' van Commerzbank en Citigroup.

2.17. Nadat BNP op de hoogte was gekomen van het voornemen van Binckbank om daarnaast eigen Beleggingsproducten te gaan aanbieden met gebruikmaking van de aanduiding "Turbo", heeft zij op 25 juni 2014 een brief gestuurd waarin Binckbank gewezen wordt op het TURBO-merk van BNP en Binckbank wordt gesommeerd het gebruik hiervan te staken.

2.18. Binckbank heeft begin juli 2014 haar Beleggingsproducten onder de naam "Binck Turbo" gelanceerd (zie hieronder een aantal afbeeldingen van haar website). Nadien heeft zij ook "Binck Turbo XL" producten geïntroduceerd.



- 2.19. Op 8 juli 2014 is namens BNP opnieuw een sommatiebrief gestuurd, waarop Binckbank in reactie liet weten het gebruik van de aanduiding "Turbo" niet te zullen staken.
- 2.20. Binckbank heeft op 21 juli 2014 een dagvaarding uitgebracht waarin zij de nietigheid dan wel vervallenverklaring vordert van de TURBO-merken van BNP. De zaak zal naar verwachting op 29 oktober 2014 worden aangebracht bij de rechtbank Amsterdam.
- 2.21. Binckbank beroept zich in dit kort geding onder meer op de navolgende uitingen:

2.21.1. Rapport "Hefboomproducten" van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) uit juli 2013 (productie 13).

2 Hefboomproducten

De AFM heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar beleggingsproducten met een hefboom. Dit zijn producten waar de belegger profiteert van de stijging of daling van een onderliggende waarde, zonder hier direct in te beleggen, en daarbij slechts een deel van een (onderliggende) waarde inlegt. De aanbieder financiert het resterende deel. Zo ontstaat er een hefboomwerking. Op deze manier worden de koersbewegingen van de onderliggende waarde uitvergroot. In dit onderzoek is gekeken naar Turbo's, Speeders en Sprinters. In dit rapport zullen al deze producten als 'turbo' worden aangehaald. Het onderzoek heeft zowel een kwalitatief aspect gehad, waarbij de werking, markt en risico's in kaart zijn gebracht, als een kwantitatief element. Dit laatste bestond uit het opzetten van een kwantitatief model waarbij geanalyseerd is wat het effect is van de hoogte van de Turbohefboom op de kans op een positief rendement bij een gegeven holding period.

2.1 Aanleiding voor het onderzoek en context

De aanleiding voor het onderzoek was vooral de geconstateerde toename van het aantal hefboomproducten. Deze toename van het aantal producten betreft zowel het soort hefboomproducten dat in de markt beschikbaar is, als het aantal aanbieders en het aantal onderliggende waarden waarop de producten betrekking hebben. (...) Naast de toename van het aantal soorten turbo's neemt ook het aantal alternatieve typen hefboomproducten toe. Zo worden aan consumenten ook "Contracts for difference" (CfD's) en binaire opties aangeboden.

[Fragment van pag. 9]

2.21.2. Syllabus "Periodieke Integriteitstoets" uit 2010 van het *Dutch Securities Institute*, een certificeringsinstituut op het gebied van de handel in financiële producten (productie 16A).

11 Wat is een turbo?

Een turbo is een beursgenoteerd product waarbij een klant een positie aangaat in een onderliggende waarde die in omvang een veelvoud is van de aankoopkoers. Turbo's worden ook wel speeders genoemd.

Er zijn turbocontracten in veel verschillende onderliggende waarden: aandelen, valuta's, obligaties, indices, maar ook bijvoorbeeld grondstoffen zoals zilver en olie. De looptijd van een turbo is in principe oneindig. Een turbocontract wordt echter direct beëindigd als het verlies op de ingenomen positie even groot is als de aankoopkoers van het turbocontract. Er zijn turbolongcontracten en turboshortcontracten.

[Fragment van pag. 2.8 en 2.9 van de Syllabus]

2.21.3. Het Tekstboek "DSI Beleggingsadviseur. Kennis verwerven" uit 2008, uitgegeven door het opleidingsinstituut Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (hierna: Nibe SVV). De Nibe SVV opleiding is verplicht voor beleggingsadviseurs om de DSI registratie te verkrijgen (productie 16C). In de tekstboeken van 2011, 2013, en 2014 staan vergelijkbare fragmenten (producties 16D, E, F)

6 Turbo

Een turbo is een beursgenoteerd product waarbij een klant een positie aangaat in een onderliggende waarde met een omvang die een veelvoud is van de aankoopkoers van het turbocontract. Er zijn turbocontracten in veel verschillende onderliggende waarden: aandelen, valuta's, obligaties, indices, maar ook bijvoorbeeld grondstoffen zoals zilver en olie. De looptijd van een turbo is in principe oneindig. Een turbocontract wordt echter direct beëindigd als het verlies op de ingenomen positie even groot is als de aankoopkoers van het turbocontract. Er zijn turbolongcontracten en turboshortcontracten. (...)
[Fragment van pag. 20.7 van het Tekstboek 2008]

2.21.4. De online vrije encyclopedie Wikipedia vermeldt het volgende (productie 20).

Turbo

Turbo kan verwijzen naar:

(...)

Turbo (belegging), een beursbelegging met een hefboomwerking

(...)

Turbo (belegging)

Een turbo (ook bekend als speeder of sprinter) is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices, valuta, obligaties, grondstoffen (commodities) en beleggingsfondsen. Turbo's zijn ontwikkeld door de ABN AMRO bank die in Nederland de naam als handelsmerk heeft vastgelegd. Na de overname van ABN AMRO werd het turboproduct overgedragen aan de Royal Bank of Scotland. Sinds oktober 2010 biedt de nieuwe ABN AMRO (het door Fortis overgenomen deel van de oude ABN AMRO) opnieuw turbo's aan onder eigen naam, zodat er twee officiële aanbieders zijn die deze naam mogen gebruiken. Daarom bieden andere banken in Nederland een soortgelijk product aan onder een andere naam: Sprinters worden uitgegeven door de ING en Speeders en Limited Speeders door de Amerikaanse bank Citi en de Duitse Commerzbank. (...)

Werking van een turbo

Een turbo is gebaseerd op een onderliggende waarde. Dit kan een aandeel zijn maar ook grondstoffen, valuta, obligaties of indices. Men kan met een turbo speculeren op stijgingen en dalingen. Een turbo long stijgt als de onderliggende waarde stijgt; een turbo short stijgt in waarde als de onderliggende waarde daalt (en omgekeerd). (...)

Soorten turbo's

Een turbo is op de effectenbeurs genoteerd, maar ze worden uitgegeven door financiële instellingen. Afhankelijk van de uitgevende bank en het land worden turbo's ook aangeduid als speeders, mini-future calls of sprinters. Er bestaan daarnaast enige variaties in soorten turbo's. (...)

Verschil met opties

In turbo's handelen is feitelijk beleggen met geleend geld met een beschermingsconstructie. Door de hefboomwerking vertonen turbo's enige gelijkenissen met opties. Er zijn enkele duidelijke verschillen: (...)

3. Het geschil

3.1. BNP vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Binckbank gebiedt de inbreuk op de TURBO-merken, waaronder het gebruik van het teken “Binck Turbo” en gebruik van de TURBO-merken als soortnaam, en anderszins onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden, met een rectificatie op de website, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Binckbank in de redelijke en evenredige kosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. BNP voert hiertoe aan dat het gebruik van de tekens “Turbo” en “Turbo XL” door Binckbank in het kader van de verhandeling van Beleggingsproducten inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in artikelen 2.20 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Er is sprake van gebruik van identieke tekens voor identieke waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingescheven (sub a) dan wel van overeenstemmende tekens voor dezelfde dan wel soortgelijke waren en diensten terwijl er gevaar voor verwarring te duchten is (sub b). Bovendien trekt Binckbank door het gebruik van de tekens “Turbo” en “Turbo XL” ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende TURBO-merk (sub c). Het gebruik door Binckbank van het teken “Turbo” als soortnaam zonder geldige reden doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het TURBO-merk (sub d) en is daarnaast misleidend en zodoende onrechtmatig jegens BNP in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). BNP lijdt hierdoor (reputatie)schade.

3.3. Binckbank voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van BNP zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten geldt het volgende. Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld¹ dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van dat oordeel is de rechtbank in de bodemprocedure (en daarmee de voorzieningenrechter in kort geding) internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van BNP op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat Binckbank in Nederland is gevestigd. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk via internet en derhalve onder meer in het

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34.

arrondissement Den Haag plaatsvindt. Bevoegdheid bestaat eveneens voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, al omdat deze niet is bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat BNP het vereiste spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft, nu deze zien op het beëindigen van beweerdelijk (voortdurend) inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen en Binckbank geen onthoudingsverklaring ter zake heeft willen afgeven.

Geldigheid van de ingeroepen merken

4.3. Het meest verstrekkende verweer van Binckbank is dat BNP geen beroep toekomt op haar merkrechten omdat die rechten nietig dan wel vervallen zijn, welke nietig- en vervallenverklaring Binckbank in de aanhangige bodemprocedure vordert. In dat kader heeft zij aangevoerd dat de TURBO-merken *ab initio* elk onderscheidend vermogen missen, en/of bestaan uit beschrijvende aanduidingen en/of in de handel gebruikelijke aanduidingen zijn als bedoeld in artikel 2.28 lid sub b, c en d BVIE. Ook heeft zij aangevoerd dat de aanduiding “Turbo” door toedoen of nalaten van BNP (dan wel de voormalig merkhouders) is verworven tot soortnaam.

4.4. De voorzieningenrechter ziet aanleiding laatstgenoemde verweer eerst te bespreken nu dit doel treft. Naar voorlopig oordeel bestaat er een gerede kans dat het TURBO-merk door de bodemrechter vervallen zal worden verklaard omdat het merk door toedoen of nalaten van de (voormalig) merkhouders tot in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor dat merk is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE. Daartoe heeft het volgende te gelden.

‘in de handel gebruikelijke benaming’

4.5. In een arrest van 6 maart 2014² heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) onder verwijzing naar een arrest van 29 april 2004³ een verdere uitleg gegeven aan artikel 12 lid 2 sub a 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: Merkenrichtlijn) op welke bepaling hiervoor genoemd artikel uit de BVIE is gebaseerd. Het HvJEU overwoog (r.o. 28) dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers speelt echter over het algemeen een beslissende rol volgens het HvJEU (r.o. 29). Vervolgens heeft het HvJEU vastgesteld dat artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn zo moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt

² Hof van Justitie EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH / Pfahnl Backmittel GmbH (Kornspitz)).

³ Hof van Justitie EG 29 april 2004, zaak C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier AB / Procordia Food AB (Boston Gurka)).

van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden (r.o. 30).

- 4.6. De vraag of een merkrecht is vervallen omdat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden moet worden beoordeeld met inachtneming van de ten tijde van het geschil geldende omstandigheden, *ex nunc*. Van belang is derhalve het gebruik van de aanduiding "turbo" in verband met de verhandeling van Beleggingsproducten voorafgaand aan en ten tijde van dit kort geding.
- 4.7. Binckbank stelt dat de aanduiding "turbo" in de perceptie van de eindgebruiker de gebruikelijke benaming is (geworden) voor Beleggingsproducten.
- 4.8. Partijen verschillen niet van mening over de vraag wie als de eindgebruiker van de Beleggingsproducten moet worden aangemerkt. Het gaat om de actieve belegger die regelmatig (de een vaker dan de ander) voor eigen rekening zelfstandig handelt in beleggingsproducten. De actieve belegger maakt daarbij gebruik van een beleggingsrekening, gehouden bij een bank of *broker*. Voorwaarde voor het openen van een dergelijke rekening is dat er een risicoprofiel wordt opgesteld en de belegger met goed gevolg een kennistoets aflegt. De actieve belegger wordt verondersteld de financieel-economische berichtgeving (met enige regelmaat) te volgen en zich voorafgaand aan het handelen in beleggingsproducten (enigszins) te verdiepen in de kenmerken van die producten. Een Beleggingsproduct kan worden aangeschaft bij de aanbieder van het Beleggingsproduct of via een andere bank of *broker*. Informatie over die producten (zoals bijvoorbeeld de productfolder) is te vinden op de websites van deze partijen maar wordt tijdens het orderproces niet actief aan de actieve belegger verstrekt, aldus partijen ter zitting.
- 4.9. Met inachtneming van het hiervoor genoemde Kornspitz-arrest is voor beantwoording van de vraag of 'turbo' een soortnaam is (geworden) dan ook van belang de wijze waarop de actieve belegger het TURBO-merk waarneemt en dient mede rekening te worden gehouden met de wijze waarop banken, *brokers* en andere partijen die betrokken zijn bij de handel in Beleggingsproducten het TURBO-merk waarnemen. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat de perceptie van de actieve belegger overigens grotendeels wordt bepaald door de wijze waarop die bij de handel betrokken partijen en derden de aanduiding 'turbo' gebruiken.
- 4.10. Uit de door Binckbank in het geding gebrachte stukken (waarvan een gedeelte hiervoor bij de feiten is weergegeven) blijkt dat de naam 'turbo' heden ten dage veelvuldig wordt gebruikt ter aanduiding van het type Beleggingsproduct dat onderwerp is van dit kort geding.
- 4.11. De voorzieningenrechter is met Binckbank voorshands van oordeel dat de opeenvolgende merkhouders en licentienemers van het TURBO-merk de naam 'turbo' zelf niet steeds eenduidig als herkomstaanduiding hebben gebruikt en nog gebruiken. ABN noch RBS (beiden voormalig merkhouders en thans licentienemers), noch BNP (de huidige merkhouders en voorheen BNP Paribas groep als licentienemer) maken het de actieve belegger op hun websites consequent duidelijk dat TURBO een geregistreerd merk is en wie de houder is. In een overzicht van beleggingsproducten (zie 2.12) vermeldt RBS op haar website 'Turbo's' naast 'Boosters', 'Certificaten', 'ETF's', 'Memory Coupon Notes' en 'RBS Obligaties' zonder vermelding dat 'Turbo' als merk is geregistreerd. Op een andere

pagina vermeldt RBS wel dat sprake is van een geregistreerd merk door gebruikmaking van het ® symbool. Op de websitepagina 'Inspelen op koersontwikkelingen voor gevorderden' (zie 2.14) omschrijft ABN de werking van het Beleggingsproduct dat zij aanduidt als Turbo. Nergens wordt geëxpliciteerd dat 'Turbo' een geregistreerd merk is en wie de houder is. BNP Paribas groep (voorheen Fortis Bank NV) gebruikt op haar Belgische website de aanduiding 'Turbo's en Turbo Certificaten' (zie 2.10 e.v.). Dat sprake is van een geregistreerd merk wordt niet vermeld. Het gebruik van een hoofdletter in de aanduiding 'Turbo' zoals door deze drie aanbieders consequent gebeurt, maakt gelet op de hiervoor omschreven context waarin dat gebeurt, onvoldoende duidelijk dat sprake is van een geregistreerd merk. Daar komt bij dat op die websites vaak ook andere begrippen die duidelijk geen merk betreffen ook met een hoofdletter worden geschreven.

4.12. Hetzelfde beeld komt naar voren bij het beschouwen van het in het geding gebrachte (promotie)materiaal van ABN en BNP. Zo wordt in de productfolder 'ABN TURBO's' (zie 2.15) gesproken over 'de Turbo van ABN AMRO', 'Turbo's', 'ABN AMRO Turbo's' en 'Turbo's Short'en 'Turbo's Long' waarbij het uit de tekst van de folder - anders dan BNP aanvoert - niet duidelijk wordt dat 'Turbo' behalve een aanduiding voor het soort beleggingsproduct in feite een geregistreerd merk is. Pas op de laatste pagina onderaan staat de zin "*De naam TURBO® wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde handelsnaam*". In de folder van BNP Paribas groep (zie 2.11) wordt op vergelijkbare wijze als op de website verwezen naar Turbo Certificaten. Op de laatste pagina staat dat TURBO "*onder contract wordt geëxploiteerd*" of te wel onder licentie. RBS gebruikt in haar productfolder wel consequent het ®-symbool als volgt 'Turbo®' (zie 2.13).

4.13. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van BNP dat de 'kleine lettertjes' aan het einde van de folders van ABN en BNP voldoende duidelijk maken aan de actieve belegger dat 'Turbo' een geregistreerd merk is. Allereerst geldt dat - zoals ter zitting door BNP erkend - dit materiaal niet noodzakelijkerwijs ter kennis komt van de actieve belegger. Voorshands is de voorzieningenrechter met Binckbank van oordeel dat als de actieve belegger de folder al zou lezen het zeer de vraag is of hij zou begrijpen dat sprake is van een merk dat onder licentie mag worden gebruikt en wat zulks betekent voor de herkomst van het betreffende product. Ook ten aanzien van het promotiemateriaal geldt dat het enkele hoofdlettergebruik onvoldoende is. Daarbij heeft Binckbank er onweersproken op gewezen dat zowel ABN als RBS in hun productfolder over *warrants* deze term ook consequent met een hoofdletter schrijven terwijl dit geen geregistreerd merk is. Met andere woorden, ABN en RBS gebruiken hoofdletters in hun communicatie niet uitsluitend ter aanduiding van een geregistreerd merk en de actieve belegger zal hoofdletters ook niet noodzakelijkerwijs als zodanig opvatten.

4.14. De voorzieningenrechter acht het met Binckbank aannemelijk dat de situatie dat zowel de merkhouders als de licentienemers naast elkaar hun eigen Beleggingsproduct aanbieden ieder op hun eigen wijze gebruikmakend van de aanduiding 'Turbo' de herkomstfunctie van het TURBO-merk verder heeft aangetast.⁴ Aannemelijk is dat die omstandigheid ertoe heeft bijgedragen dat de actieve belegger een product aangeduid met 'Turbo' niet meer als afkomstig van één bepaalde onderneming herkent.

⁴ Vgl. BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 (Bcaphar/Nederma).

- 4.15. Binckbank heeft voorts diverse publicaties overgelegd van derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de handel in Beleggingsproducten. Ook in die publicaties wordt de naam 'turbo' veelal generiek gebruikt ter aanduiding van het specifieke type Beleggingsproduct. Zo gebruikt de AFM in het rapport 'Hefboomproducten' (zie in 2.21.1.) de term hefboomproduct als overkoepelende term zowel voor 'Turbo's', 'sprinters' en 'speeders' als voor, zoals de AFM het noemt, alternatieve typen hefboomproducten, te weten 'Contracts for Difference' (CFD's) en binaire opties. De AFM definieert in het rapport 'Turbo's', 'Speeders' en 'Sprinters' gezamenlijk als Turbo's. Ook certificeringsinstituut DSI en opleidingsinstituut voor beleggingsadviseurs NIBE SVV gebruiken de term 'turbo' in hun (les)materiaal generiek ter aanduiding van het type Beleggingsproduct (zie 2.21.2 en 2.21.3). In het boek 'Beleggen voor Dummies' van H. Oudshoorn en P. Siks (beiden verbonden aan Alex Vermogensbank) (productie 22 Binckbank) is hoofdstuk 10 gewijd aan Turbo's en wordt die term uitsluitend generiek gebruikt ter aanduiding van het type Beleggingsproduct.
- 4.16. Tot slot heeft Binckbank een groot aantal krantenartikelen overgelegd uit het Financieele Dagblad, De Telegraaf en NRC Handelsblad uit de jaren 2005-2014. In deze artikelen wordt 'turbo' in de meeste gevallen generiek gebruikt ter aanduiding van het type Beleggingsproduct. In sommige artikelen staat weliswaar vermeld dat turbo's door ABN zijn geïntroduceerd of door ABN en/of RBS worden uitgegeven, maar wordt de term 'turbo' vervolgens als een productnaam gebruikt naast bijvoorbeeld productnamen als aandelen, obligaties, trackers, en opties. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit de grote hoeveelheid internetpublicaties die Binckbank heeft overgelegd van meer en minder gespecialiseerde websites, waaronder columns op de website www.iex.nl (IEX is een beleggersplatform). De uitleg van 'turbo (belegging)' op Wikipedia vermeldt weliswaar dat ABN de 'turbo' heeft geïntroduceerd en de naam heeft geregistreerd als merk om vervolgens in de rest van de uitleg de term generiek te gebruiken (zie 2.21.4).
- 4.17. Wat BNP daartegenover heeft gesteld met de als productie 13 overgelegde krantenartikelen en website publicaties waarin wél duidelijk(er) staat vermeld dat Turbo's van ABN dan wel RBS afkomstig zijn en/of dat het een geregistreerd merk is, is onvoldoende om te oordelen dat de actieve belegger 'turbo' (nog steeds) waarneemt als een herkomstaanduiding. Niet alleen zijn het veel minder publicaties dan door Binckbank zijn overgelegd. Binckbank heeft daarnaast, zoals hiervoor vermeld, gewezen op generiek gebruik van de naam 'turbo' in uitingen afkomstig van een breed scala aan partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de handel in Beleggingsproducten waaronder die van de (voormalig) merkhouders en licentienemers.
- 4.18. De voorzieningenrechter verwerpt voorts de stelling van BNP dat niet 'turbo' maar 'hefboomproducten' de enige in de markt gebruikelijke soortnaam voor de Beleggingsproducten in kwestie is. Weliswaar wordt die aanduiding op een aantal websites gebruikt als productcategorie voor Beleggingsproducten naast andere producten als aandelen, opties, *futures*, ETF's of *trackers*, *warrants* en obligaties, zoals BNP naar voren heeft gebracht onder verwijzing naar onder meer haar productie 11. Binckbank heeft daartegenover evenwel onder verwijzing naar onder meer haar productie 5 aangevoerd dat de term 'hefboomproduct' evenzeer wordt gebruikt ter aanduiding van alle beleggingsproducten die een hefboom hebben en dat zijn er veel meer zijn dan alleen de Beleggingsproducten, namelijk ook (de hiervoor reeds vermelde) opties, *futures*, *trackers* en

daarnaast CFD's. Dat 'hefboomproduct' een ruimere betekenis heeft dan alleen Beleggingsproducten is door BNP onvoldoende gemotiveerd betwist.

4.19. Dat een aantal andere marktpartijen ervoor gekozen heeft om een eigen naam voor hun Beleggingsproduct te introduceren, zoals ING met haar 'sprinters' en Citibank en Commerzbank met hun 'speeders', doet aan het oordeel over de 'turbo' niet af. Ondanks dat die namen sinds 2006 worden gehanteerd, wordt de aanduiding 'turbo' gebruikt voor het type Beleggingsproduct vaak mede ter aanduiding van de 'sprinters' en 'speeders'. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar het hiervoor genoemde AFM rapport.

4.20. Gelet op het voorgaande kan ook in het midden blijven of in het buitenland de aanduiding 'turbo' een soortnaam is voor Beleggingsproducten, zoals Binckbank stelt aan de hand van diverse websites van buitenlandse banken (productie 12) en BNP lijkt te betwisten (in ieder geval voor Duitsland waar dit type product volgens haar een *mini future* heet) en of die omstandigheid de perceptie van de actieve belegger in de Benelux versterkt.

4.21. De voorzieningenrechter laat de resultaten van het in opdracht van Binckbank uitgevoerde marktonderzoek (productie 27) hier verder buiten beschouwing. Voorshands oordelend heeft BNP terecht gewezen op het feit dat het onderzoek is uitgevoerd onder 'Nederlanders die beleggen' hetgeen niet noodzakelijkerwijs actieve beleggers zijn, waardoor het de vraag is in hoeverre de juiste doelgroep is ondervraagd. Dit is door Binckbank onvoldoende gemotiveerd betwist. De overigens nog door BNP geuite bezwaren tegen de gehanteerde vraagstelling in het onderzoek kunnen zodoende onbesproken blijven.

4.22. Alles afwegend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op het aanzienlijke aantal voorbeelden van generiek gebruik waaronder door de (voormalig) merkhouders en licentienemers zelf, Binckbank voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de actieve belegger het TURBO-merk op dit moment niet (meer) opvat als een onderscheidingsteken voor een Beleggingsproduct van BNP, noch van de voormalige merkhouders en thans licentienemers ABN en RBS. Die benaming is in de handel - meer specifiek bij de actieve beleggers - inmiddels gebruikelijk geworden in de Benelux voor de onderhavige Beleggingsproducten. Die Beleggingsproducten vallen onder de waren of diensten waarvoor het TURBO-merk is ingeschreven (financiële zaken en monetaire zaken) en waarop BNP zich in het kader van dit kort geding jegens Binckbank op beroept.

'door toedoen of nalaten van de merkhouders'

4.23. Voor vervallenverklaring van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is ook vereist dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van de merkhouders is te wijten. Binckbank stelt in dit verband dat ABN ervoor heeft gekozen een naam te kiezen die in het buitenland al gebruikelijk was voor Beleggingsproducten en geen generieke naam heeft geïntroduceerd. ABN, RBS en BNP hebben 'turbo' zelf niet als merk maar generiek gebruikt en het gebruik door opvolgende merkhouders naast licentienemers heeft tot effect dat de actieve belegger niet langer opvat als aanduiding van de herkomst uit één bron. Tot slot zijn de opvolgende merkhouders volgens Binckbank niet of nauwelijks in het geweerd gekomen tegen gebruikers van de aanduiding "turbo".

- 4.24. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het hiervoor bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk onderscheidend vermogen behoudt.⁵
- 4.25. Met BNP is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet tegen elk gebruik van een merk handhavend opgetreden behoeft te worden, maar van de merkhouder mag wel een naar omstandigheden redelijke inspanning worden verwacht om te voorkomen dat zijn merk tot soortnaam verwordt. Ook is een merkhouder niet gehouden een generieke naam te verschaffen die marktpartijen kunnen gebruiken ter aanduiding van zijn producten. Dat in het geval van de onder de naam "Turbo" op de markt gebrachte Beleggingsproducten geen generieke benaming voorhanden was, bracht wel het risico mee dat de door de eerste aanbieder in de Benelux, ABN, gebruikte aanduiding door derden als soortnaam zou worden opgevat. In die omstandigheden zijn de handhavingsinspanningen van de merkhouder van extra belang.
- 4.26. Niet in geschil is dat in het onderhavige geval niet alleen relevant is het toedoen of nalaten van de huidige merkhouder BNP maar ook dat van de voormalige merkhouders ABN en RBS.
- 4.27. BNP heeft gewezen op een aantal voorbeelden van de handhaving van het merk TURBO (productie 16). Zo zijn in 2011 BNP Paribas en Keytrade Bank N.V., een aanbieder van Turbo-producten van BNP Paribas, door RBS aangesproken, zo stelt BNP. Daarnaast is door BNP een niet ondertekende brief gedateerd op 5 augustus 2005 in het geding gebracht, waar volgens haar uit zou blijken dat destijds de Franse onderneming Société Générale door ABN is aangesproken ter zake van het merk TURBO. Ook is e-mailcorrespondentie overgelegd tussen RBS als merkhouder die licentienemer ABN aanspreekt op het niet naleven van de licentievoorwaarden, waaronder het noemen van de licentie.
- 4.28. Naar voorlopig oordeel hebben BNP en de voormalige merkhouders met de hiervoor genoemde handhavingshandelingen onvoldoende gedaan om te spreken van een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning. Gesteld noch gebleken is dat BNP (of een eerdere merkhouder) enige andere serieuze handhavingshandelingen heeft verricht dan de hiervoor genoemde. Gelet op de hoeveelheid en de aard van door Binckbank in het geding gebrachte voorbeelden van gebruik van "turbo" als soortnaam, had van de merkhouder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. De sommatiebrieven zijn slechts gericht aan een beperkt aantal concurrerende aanbieders van Beleggingsproducten, anderen die 'turbo' als soortnaam gebruikten, zijn in het geheel niet aangesproken.
- 4.29. Daarbij weegt ook mee, zoals Binckbank terecht heeft aangevoerd, dat BNP en de voormalige merkhouders en hun licentienemers zelf niet consequent gebruik hebben gemaakt van de aanduiding 'turbo' als merk. Dat kan hen uiteraard worden aangerekend. Ook aan de merkhouder(s) toerekenbaar is dat aannemelijk is dat de verschillende wijzen waarop de merkhouder(s) en licentienemers naar hun product verwezen gebruikmakend van de aanduiding 'Turbo' de herkomstfunctie van het TURBO-merk mede heeft aangetast.

⁵ Zie het hiervoor vermelde Kornspitz-arrest, r.o. 34.

4.30. De voorzieningenrechter komt dan ook voorshands tot de conclusie dat voldaan is aan het ingevolge artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE vereiste 'door toedoen of nalaten van de merkhouders'.

TURBO XL-merk

4.31. Met inachtneming van het voorgaande bestaat er voorshands oordelend tevens een gereede kans dat het TURBO XL-merk door de bodemrechter vervallen zal worden verklaard omdat ook dit merk op dezelfde gronden als het TURBO-merk door toedoen of nalaten van de (voormalig) merkhouders tot in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor dat merk is ingeschreven als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE. Het dominante onderdeel 'TURBO' in dit merk betreft immers dezelfde soort aanduiding voor hetzelfde soort product als het TURBO-merk voor het type Beleggingsproduct, terwijl de toevoeging 'XL' niet onderscheidend is. Binckbank heeft onweersproken aangevoerd dat het publiek het onderdeel 'XL' zal opvatten als 'extra large' of te wel 'extra groot' hetgeen in het geval van TURBO XL producten ziet op de extra grote hefboom waarmee versneld kan worden belegd.

Slotsom

4.32. Bij deze stand van zaken zullen de vorderingen van BNP worden afgewezen.

4.33. De overige aangevoerde gronden die volgens Binckbank moeten leiden tot nietig- of vervallenverklaring van de TURBO-merken en het eveneens gevoerde niet-inbreukverweer kunnen verder onbesproken blijven.

Proceskosten

4.34. BNP zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Binckbank zullen, nu zij aanspraak maakt op een volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv en gelet op de door haar in het geding gebrachte specificaties, worden begroot op € 54.923,90 (te weten de gespecificeerde bedragen € 26.182,20 en € 28.133,70 aan salaris advocaat, vermeerderd met € 608,- aan griffierecht). BNP heeft weliswaar bezwaar gemaakt tegen de hoogte van deze kosten, stellende dat die buitensporig hoog zijn, maar dat bezwaar treft, mede gelet op de hoogte van de door BNP zelf ingediende kostenspecificatie, die dezelfde orde van grootte heeft, en het ontbreken van een toelichting welke kosten van Binckbank als onredelijk zouden moeten worden aangemerkt, geen doel.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt BNP in de proceskosten, aan de zijde van Binckbank tot op heden begroot op € 54.923,90;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op
9 september 2014, in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.

