



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2001993
van 30 maart 2009

Opposant: **Fietspunt B.V.**
Nobelstraat 293
3512 EM Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Markfellows B.V.**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 771789



tegen

Verweerder: **NMBS Holding, NV van publiek recht**
H-PA 11 SECTIE 75
Frankrijkstraat 85
B-1060 Brussel
België

Gemachtigde: **eubelius advocaten**
President Kennedypark 37
B-8500 Kortrijk
België

Betwiste merk: depotnummer 1138295



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 37 en 39. De aanvraag is onder nummer 1138295 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 3 juli 2007.

2. Op 28 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 771789 ingediend op 23 maart 2005



en ingeschreven op 10 augustus 2005 voor het gecombineerde woord-/beeldmerk in de klassen 12, 35 en 37.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 6 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij een termijn tot en met 6 februari 2008 werd gegeven aan opposant om argumenten en of stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 december 2007 stelde verweerder eubelius advocaten als gemachtigde in de oppositieprocedure aan. Dit werd op 18 december 2007 medegedeeld aan de opposant.

10. Op 5 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 7 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 7 april 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 10 april 2008.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat het teken van wederpartij verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, wekt bij het publiek.

16. Volgens opposant is er sprake van samengestelde tekens waarvan de woordelmente de dominante bestanddelen in het teken zijn. FIETSPUNT is het meest karakteristieke element van het merk van opposant.

17. Op grond van artikel 2.20, lid 4 BVIE stelt opposant zich te kunnen verzetten tegen het gebruik en het deponeren van vertalingen van haar merk.

18. Ook de aanvullende (beeld)elementen vertonen volgens opposant gelijkenissen. Bij beide merken is het woordelente in het midden van de tekens geplaatst, het is nagenoeg identiek en er is tevens sprake van overeenstemming ten aanzien van het gebruik van de kleur blauw.

19. De tekens zijn op visueel, auditief en begripsmatig opzicht zeer sterk overeenstemmend, aldus opposant.

20. Het teken POINT VELO van verweerder is volgens opposant gedeponeed voor identieke en soortgelijke waren en diensten, namelijk het aanbieden en exploiteren van aan fietsen gerelateerde activiteiten in brede zin. Volgens opposant behoeft het geen uitgebreide uitleg dat de diensten van verweerder in de klassen 37 en 39 betrekking hebben op fietsen. Het betreft reparatie aan fietsen en niet aan dakpannen, aldus opposant. Ook de opslag van goederen en transport heeft met name betrekking op opslag en transport van fietsen. Volgens opposant kunnen waren en diensten soortgelijk zijn en is dit in casu het geval met de fietsen van opposant in klasse 12 en de diensten van verweerder

die betrekking hebben op fietsen. Opposant verwijst ter ondersteuning van het betoog dat verweerder het teken gebruikt voor identieke en soortgelijke diensten naar de website van verweerder.

21. Het relevante publiek bestaat volgens opposant uit niet-professionele gebruikers, deze zouden direct dan wel indirect in verwarring kunnen komen en kunnen menen en/of vermoeden dat er een onderlinge samenhang bestaat tussen het geregistreerde merk enerzijds en het gedeponeerde teken anderzijds.

22. Opposant verzoekt het Bureau het teken van wederpartij niet in te schrijven als merk alsmede de terugbetaling van de betaalde oppositietaksen.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder is van mening dat opposant nalaat aan te geven op welke specifieke gronden zij zich beroept, aangezien de oppositie door opposant gebaseerd wordt op artikel 2.14 jo. artikel 2.3 BVIE. Verweerder meent dat opposant zich kennelijk beroept op artikel 2.14, *lid 1 sub a* jo. artikel 2.3 *sub b* BVIE (cursivering toegevoegd door het Bureau).

24. Volgens verweerder is het woord fietspunt een beschrijvende samenstelling die bestaat uit twee woorden ("fiets" en "punt"), dit woord vertoont geen enkel onderscheidend vermogen. Er zijn zeer veel woordcombinaties met de term "fiets". Er zijn eveneens veel samenstellingen met het woord "punt". Dit duidt duidelijk aan dat de termen "fiets" en "punt" beschrijvend zijn. Verweerder dient ook stukken in ter ondersteuning van de stelling dat er sprake is van een term die in de courante taal gebruikt wordt.

25. Verweerder ziet "FIETSPUNT" dan ook niet als het onderscheidende of dominante bestanddeel. Het betrokken publiek zal onvermijdelijk een rechtstreeks en concreet verband leggen tussen het woordelement "fietspunt" en de waren en diensten waarvoor het merk van opposant is ingeschreven. Het is volgens verweerder evident dat het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder na te denken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of één van de kenmerken daarvan, zal zien. De term "FIETSPUNT B.V." op zich kan dus onmogelijk de functie vervullen van een onderscheidend, laat staan, dominant element in een merk, aangezien de consumenten hierin op geen enkel ogenblik een teken zal zien dat de leverancier van de waren of de diensten kan identificeren, aldus verweerder.

26. Volgens verweerder zijn de beeldelementen in deze omstandigheden noodzakelijkerwijze dominant. Het is zelfs zo dat verschillen tussen de beeldelementen van een merk eventuele overeenstemming tussen de woordelementen kunnen tenietdoen.

27. Verweerder concludeert dat de term "fietspunt" in de merken van beide partijen beschrijvend is en dat de figuratieve elementen van de beide beeldmerken dominant zijn.

28. Uit een visuele vergelijking van de dominante beeldelementen in de voorliggende tekens volgt volgens verweerder dat er in het geheel geen overeenstemming is tussen de betrokken merken. Het beeldmerk van opposant is meer gestileerd en statisch en het teken van verweerder is dynamischer. De kleuren in de beeldelementen van de beide merken zijn verschillend. Door de duidelijke verschillen in de grafische weergave en het gebruik van verschillende kleuren, is het duidelijk dat de totaalindruk van de

merken op visueel vlak verschillend is, aldus verweerder. De vergelijking van de woordmerken "Fietspunt B.V." en "POINT VELO" maakt de verschillen nog groter volgens verweerder.

29. Een vergelijking op fonetisch vlak kan in casu enkel gebeuren op basis van de woardelementen die op zich ondergeschikt zijn aan de beeldelementen in de merken. Voor zover de woardelementen in onderschikte orde toch in aanmerking worden genomen kan men enkel vaststellen dat er geen enkele auditieve gelijkenis is tussen "Fietspunt B.V." en "POINT VELO", aldus verweerder.

30. Gelet op de dominantie van de beeldelementen en de sterke verschillen hiertussen, kan er geen sprake zijn van enige conceptuele gelijkenis. Gelet op het bovenstaande is de totaalindruk van de merken verschillend volgens verweerder. Zeker voor een publiek dat niet tweetalig Frans-Nederlands is, zal er geen begripsmatige overeenstemming zijn voor wat betreft het woardelement "POINT VELO".

31. Volgens verweerder leidt het gebrek aan visuele overeenstemming tussen de betrokken dominante beeldelementen in de merken duidelijk tot de conclusie dat van enige overeenstemming in casu hoegenaamd geen sprake is. Dit wordt nog meer versterkt door de auditieve en conceptuele verschillen tussen de merken.

32. Volgens verweerder dient, gelet op het gebrek aan overeenstemming tussen de merken, de soortgelijkheid tussen de aangeduide waren en diensten niet te worden beoordeeld. Mocht het Bureau anders van mening zijn, dan merkt verweerder op dat, in tegenstelling tot wat opposant betoogt, de waren en diensten in het merkdepot van verweerder niet identiek, noch soortgelijk zijn ten aanzien van de waren en diensten in het merk van opposant. Opposant doet volgens verweerder vage uitlatingen in zijn argumenten dat de waren en diensten van beide merken identiek zijn, maar toont niet aan waarin deze overeenstemming dan zou berusten. Opposant leidt uit een website van derden verkeerdelijk af dat er sprake zou zijn van een soortgelijke waren en/of diensten.

33. Verweerder is met betrekking tot het gebruik van het merk van opposant van mening dat er rekening moet worden gehouden met de zeer beperkte geografische spreiding en duur van het gebruik van het merk, de website van opposant vermeldt immers uitdrukkelijk dat hij enkel "binnen en buiten de gemeente Utrecht" actief is.

34. Verweerder is van mening dat gelet op de geringe beschermingsomvang van het merk van opposant, het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens en de afwezigheid van de overeenstemming tussen de waren en diensten aangeduid in de tekens, dient te worden besloten dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, in die zin dat de gemiddelde consument niet zal menen dat de waren en diensten van beide partijen afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

35. Verweerder vraagt het Bureau de oppositie van opposant tegen het merk "POINT VELO" volledig af te wijzen als ongegrond en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar – algemeen

36. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

37. 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.”*

38. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

De te vergelijken tekens, waren en diensten

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
|  |  |
| Klasse 12 Fietsen en onderdelen daarvoor, voorzover begrepen in deze klasse. | |
| Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in de klasse 12 genoemde waren. | |
| Klasse 37 Onderhoud en reparatie van fietsen. | Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden. |
| | Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen. |

Vergelijking van de tekens

40. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).
41. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).
42. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).
43. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).
44. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een blauwe cirkel met hierin opgenomen een donkerblauwe cirkel, met daaruit stekend een lijn met een haakse hoek, die onderaan wit is en bovenaan donkerblauw is en een donkerblauw driehoekvormig element. Tezamen stellen de elementen in de cirkel de voorkant van een fiets voor, van de zijkant gezien. Aan de bovenkant van de cirkel staan de woorden FIETSPUNT BV die met de contouren van de cirkel meebuigen. Het teken van verweerder bestaat uit een gestileerde combinatie van een samenvloeiende figuur en fiets in het blauw en groen. Rechts van deze figuur boven het midden staan de woorden POINT VELO in het blauw, rechts naar beneden afbuigend.
45. Het bestanddeel FIETSPUNT heeft een betekenis in het Nederlands. Het Bureau deelt de mening van verweerder dat dit woord of deze woordcombinatie duidelijk beschrijvend is. Het is een samenstelling die bestaat uit het zelfstandig naamwoord FIETS en het zelfstandig naamwoord PUNT. Punt is een bestaand woord om een plek of een plaats aan te duiden (Van Dale online woordenboek). Voorbeelden van gelijkaardige samenstellingen zijn het door verweerder genoemde "verkooppunt, verzamelpunt of wandelpunt". Het woord "fietspunt" zal worden opgevat als een plek voor fietsen, dit kan bijvoorbeeld zijn, verkoop van fietsen, stalling van fietsen, reparatie van fietsen of informatie met

betrekking tot fietsen. Het is daarmee beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor merk en teken zijn gedeponeerd. Dit geldt niet alleen voor het merk van opposant waarin de waren en diensten duidelijk met betrekking tot fietsen zijn opgesomd, maar ook voor het teken van verweerder waarin meer algemene bewoordingen zijn gebruikt in de opsomming van de diensten. De letterlijke Franse vertaling POINT VELO is uiteraard eveneens in dezelfde mate beschrijvend. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal zowel de Franse als de Nederlandse taal beheersen en zal "POINT VELO" herkennen als de letterlijke vertaling van "FIETSPUNT". Het deel van het in aanmerking komend publiek dat de betekenis niet begrijpt zal merk en teken totaal verschillend vinden.

46. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordellemen "fietspunt" en "point vélo" in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

47. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

B. Overige argumenten van partijen

48. De stelling van verweerder dat opposant niet duidelijk genoeg heeft aangegeven op welke gronden de oppositie gebaseerd is, volgt het Bureau niet. Het Bureau is van oordeel dat uit de argumenten van opposant voldoende kenbaar is dat deze zich baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE.

49. Opposant verwijst naar de website van verweerder om aan te tonen dat verweerder het teken voor identieke en soortgelijke diensten gebruikt. Het Bureau merkt echter op dat het een beoordeling maakt van de oppositie op basis van de gegevens van het teken van verweerder zoals opgenomen in het register.

50. Met de opmerking van verweerder over de geografische beperkte omvang van het gebruik van het merk van opposant zal om dezelfde reden als hierboven geen rekening worden gehouden bij de beoordeling van onderhavige oppositie. Aangezien het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig is, zal het Bureau de beoordeling van de oppositie maken op grond van het merk zoals opgenomen in het register en op die manier geniet een Benelux inschrijving bescherming over de gehele in de gehele Benelux.

51. Opposant is van mening dat deze ook bescherming geniet voor zijn merk als er een vertaling van dat merk gebruikt of gedeponeerd wordt ingevolge artikel 2.20, lid 4 BVIE. In de zaak BenGH, Isover/Isoglas, NJ 1989, 836, 26 juni 1989 werd bepaald dat artikel 13.c BMW (thans 2.20, lid 4) restrictief uitgelegd moet worden. De tekst van artikel 2.20, lid 4 luidt als volgt:

Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De

beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.

Analoog aan het tweede deel van dit artikel is het derhalve het Bureau dat oordeelt over de overeenstemming van de tekens en dit gebeurt op basis van de totaalindruk van merk en teken. In onderhavig geval werd geoordeeld dat de woordellemen dusdanig beschrijvend zijn dat de verschillen in merk en teken van doorslaggevende aard zijn, hetgeen zowel voor de Nederlandse als Franse versie geldt.

52. Opposant en verweerder verzoeken om respectievelijk terugbetaling van de oppositietaksen en veroordeling in de betaalde oppositietaksen. Het Bureau wijst erop dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een terugbetaling van de oppositietaksen, noch van een veroordeling in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

53. Merk en teken hebben uitsluitend de woordellemen "fietspunt" en de vertaling "point vélo" gemeen. De eventueel hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, geneutraliseerd door de verschillen in de grafische weergave in merk en teken. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. De oppositie met nummer 2001993 niet gegrond is.

56. Het Benelux depot met nummer 1138295 wordt ingeschreven.

57. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 maart 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard