

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2002057**  
**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 1138294



## 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 1138294 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 3 oktober 2007.

2. Op 1 november 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 2 november 2007.

8. Op 13 december 2007 stelde verweerder eubelius advocaten als gemachtigde in de oppositieprocedure aan. Dit werd op 18 december 2007 medegedeeld aan de opposant.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij een termijn tot en met 10 maart 2008 werd gegeven aan opposant om argumenten en of stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

10. Op 9 maart 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 11 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 8 mei 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 14 mei 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 woardelementen de dominante bestanddelen in het teken zijn. FIETSPUNT is het meest karakteristieke element van het merk van opposant.

17. Ook de aanvullende (beeld)elementen vertonen volgens opposant gelijkenissen. Bij beide merken is het woardelement 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.

18. De tekens zijn in visueel, auditief en begripsmatig opzicht zeer sterk overeenstemmend, aldus opposant.

19. Het teken FIETSPUNT van verweerder is volgens opposant gedeponeerd 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 de 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.

20. 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.

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

## **B. Reactie verweerder**

22. 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).

23. 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.

24. 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 consument hierin op geen enkel ogenblik een teken zal zien dat de leverancier van de waren of de diensten kan identificeren, aldus verweerder.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. Een vergelijking op fonetisch vlak kan in casu enkel gebeuren op basis van de woordelementen die op zich ondergeschikt zijn aan de beeldelementen in de merken. Voor zover de woordelementen in onderschikte orde toch in aanmerking worden genomen, kan men enkel vaststellen dat er slechts een beperkte auditieve gelijkenis is vanwege de toevoeging van BV in het merk van opposant, aldus verweerder.

29. Gelet op de dominantie van de beeldelementen en de sterke verschillen hiertussen, kan er geen sprake zijn van enige conceptuele gelijkheid. Gelet op het bovenstaande is de totaalindruk van de merken verschillend volgens verweerder.

30. 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.

31. 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 haar 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.

32. Verweerder voegt als bijlage een foto van de website van opposant bij, waaruit volgens verweerder blijkt dat het merk anders gebruikt wordt dan het werd gedeponereerd. 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 zijn enkel "binnen en buiten de gemeente Utrecht" actief is.

33. Verweerder is van mening dat gelet op de geringe beschermingsomvang van het merk van opposant, het gebrek aan overeenstemming tussen de merken en de afwezigheid van de overeenstemming tussen de waren en diensten aangeduid in de merken, 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.

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

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar – algemeen**


35. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de verweerder 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.

36. 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.”*

37. 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

38. 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

39. 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).

40. 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).

41. 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).

42. 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).

43. 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 staat het woord FIETSPUNT in het blauw, rechts naar beneden afbuigend.

44. Het bestanddeel FIETSPUNT heeft een betekenis. 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, verzamel punt 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.

45. Op visueel vlak zijn de verschillen tussen de merken duidelijk. Hoewel de woordelementen vrijwel identiek zijn en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een

grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van mening dat door het gebruik van de kleuren en de toevoeging van de grafische weergave van de fietsfiguren in beide merken de totaalindruk van de merken op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin het GEA in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007). Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). In de totaalindruk van zowel merk als teken zijn de woorden “fietspunt” dus niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

46. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen “fietspunt” 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. Verweerder stelt onder verwijzing naar de website van opposant (supra, punt 32) dat de wijze waarop het merk in werkelijkheid wordt gebruikt anders is dan zoals het merk in het register is gedeponeerd. Het woord FIETSPUNT staat op een andere plek (te weten onderaan) in een andere kleur (te weten oranje). Ook hier geldt dat een merk beschermd is zoals het is geregistreerd en 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. Ook met de opmerking van verweerder over de geografische beperkte omvang van het gebruik van het merk van opposant zal het Bureau om de reeds aangegeven redenen geen rekening houden bij de beoordeling van onderhavige oppositie. Bovendien geniet een Benelux inschrijving bescherming in de gehele Benelux.

51. 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**

52. Merk en teken hebben uitsluitend de wordelementen "fietspunt" gemeen. De 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**

53. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

54. De oppositie met nummer 2002057 niet gegrond is.

55. Het Benelux depot met nummer 1138294 wordt ingeschreven.

56. 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)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gerard