

Vzgr Rb Arnhem, 28 november 2007, Pointer v Point Bike



## MERKENRECHT

### Geen depot te kwader trouw

#### [Pointer is te beschouwen als voor-voorgebruiker](#)

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval geen sprake van een depot te kwader trouw. Pointer heeft als productie overgelegd een voorbeeldbrief van 26 oktober 1988, waarop reeds haar logo, het in 2007 ingeschreven beeldmerk, staat afgebeeld. Daarmee is vooralsnog voldoende aannemelijk geworden dat zij te beschouwen is als voor-voorgebruiker. In een dergelijke situatie is van een depot te kwader trouw geen sprake: “Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 Benelux-Merkenwet worden aangemerkt, indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte” (zie [BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526](#) en [HR 8 juli 2005, NJ 2005, 527, Taco-ijsjes](#)).

### Soortgelijkheid

[Fietsen en fietsonderdelen zijn dermate onderling verbonden dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming](#)

### Overeenstemming

[de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, is zodanig dat sprake is van een grote mate van overeenstemming](#)

Visueel is in dit verband derhalve sprake van een grote mate van gelijkheid. Bij een globale vergelijking van het beeldmerk ‘Pointer’ met het teken ‘Point’ is er eveneens sprake van een sterke visuele gelijkheid door de opvallende rode punt in de verder zwarte gestileerde letters. De totaalindruk die het merk en teken bij het relevante publiek achterlaten, wordt hier immers door een bestanddeel ervan (de rode punt) gedomineerd (vergelijk [HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker](#)). Auditief er is ook sprake van grote gelijkheid door de identieke eerste, beklemtoonde, respectievelijk enige lettergreep Point. Hier staat tegenover dat er begripsmatig minder gelijkheid bestaat. ‘Point’ verwijst naar ‘punt’, terwijl ‘Pointer’ lijkt te verwijzen naar een ‘aanwijzer’ of hondenras (jachthond).

## Gevaar voor verwarring

- [slotsom dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Pointer zal associëren met Point-producten van Point Bike](#)

Het in aanmerking komende publiek is in dit geval de consument die bij de rijwielvakhandel Pointer-fietsen ziet staan naast schappen met Point-producten (fietsonderdelen). Dit, alsmede de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen het woord(beeld)merk ‘Pointer’ en het teken ‘Point’ en de soortgelijkheid van de waren, leiden tot de slotsom dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Pointer zal associëren met Point-producten van Point Bike. Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van de waren van Pointer, dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende en gemiddelde consument (de zogenaamde Gut-Springenheide-consument, vergelijk [HvJ EG 19 april 2007, C-381/05, Veuve Clicquot](#)) kan menen dat die waren afkomstig zijn van Point Bike.

- [bewijs](#)

Aan de voorwaarden van het [Marca/Adidas-arrest](#) is voldaan, nu daarin onder meer (r.o. 40) ook is overwogen: “Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (...). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (...). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (...).”

## Ongerechtvaardigd voordeel domeinnaam

[Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt onder deze omstandigheden door het gebruik van de domeinnaam tevens ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan de reputatie van het woord\(beeld\)merk ‘Pointer’](#)

## Geen rechtsverwerking

[Pointer heeft vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van de verhandeling van Point-producten vóór 2006 niet op de hoogte was.](#)

De enige uitzondering hierop heeft zich afgespeeld in 1993. In dat jaar bemerkte Pointer, zo heeft zij ter zitting gesteld en met stukken onderbouwd, dat de firma Spanninga uit Joure was overgegaan tot het deponeren van het woordmerk ‘Point’ als merk. Pointer heeft onmiddellijk hiertegen opgetreden. Daarna is Pointer (tot 2006) niet meer gebleken van verhandeling van producten en waren onder het teken ‘Point’ in de Benelux.

## HANDELSNAAMRECHT

### Gevaar voor verwarring

[Handelsnamen Pointer en Point Bike](#)

Evenwel komen niet alle handelsnamen in aanmerking voor de bescherming van artikel 5 Hnw. Zo mogen beschrijvende elementen niet gemonopoliseerd worden, ook niet als de bekendheid van zo'n element wellicht door eigen activiteit van de onderneming die het in de naam heeft, is gegroeid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet deze situatie zich hier niet voor. Zoals hiervoor reeds is overwogen, verwijst het woord Pointer naar een 'aanwijzer' of hondenras (jachthond). Dit kan niet als een beschrijvend element worden beschouwd van de waren van Pointer. Nu bovendien Point Bike haar waren, die soortgelijk zijn aan die van Pointer, onder de noemer 'Point', 'Point Bike' en/of 'Point Racing' aanbiedt, welke handelsnamen voorschijn geoordeeld slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam 'Pointer', en Pointer en Point Bike beide landelijk opereren en zich tot hetzelfde publiek richten, is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring is te duchten. Point Bike handelt dan ook in strijd met artikel 5 Hnw.

Vindplaatsen: [Boek9](#); LJN: [BC0196](#)

### Vzgr Rb Arnhem, 28 november 2007

(F.J. de Vries)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 161656 / KG ZA 07-644

Vonnis in kort geding van 28 november 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POINTER RIJWIELEN B.V.,

gevestigd te Boelenslaan, gemeente Achtkarspelen, eiseres,

procureur mr. N.L.J.M. Rijssenbeek,

advocaat mr. M.N. van Hasselt te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POINT BIKE INNOVATION BENELUX B.V.,

gevestigd te Maasbommel, gemeente West Maas en Waal,

gedaagde,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaten mrs. H.G.M. Berendschot en S.J.M.P. Swinkels te Breda.

Partijen zullen hierna Pointer en Point Bike worden genoemd.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de producties van Point Bike
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Pointer
- de pleitnota van Point Bike.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Pointer produceert als zelfstandige rijwielfabriek al meer dan 20 jaar fietsen. Deze fietsen worden onder de

naam 'Pointer' verkocht en geleverd aan rijwielhandelaars.

2.2. Pointer is sinds 11 januari 1983 houder van het navolgende woordmerk:



Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom onder nummer 0386474 ingeschreven voor waren en/of diensten in de klasse 12, te weten rijwielen.

2.3. Pointer heeft voorts op 16 mei 2007 het navolgende (woord)beeldmerk gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom:



2.4. Op 10 oktober 2007 is dit beeldmerk onder nummer 1135325 ingeschreven voor waren en/of diensten in de klassen 12 en 35, te weten rijwielen en onderdelen van rijwielen voor zover niet begrepen in andere klassen (12) en reclame, publiciteit, promotie en bedrijfsorganisatorische adviezen op het gebied van horecadiensten; zakelijk beheer van fietswinkels in het kader van franchising, administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot fietswinkels (franchising); het zakelijk bemiddelen en adviseren bij de aankoop, het verhandelen en het leveren van producten als genoemd in de klassen 12, ook zijnde diensten van een groothandel; import en export van producten zoals genoemd in de klassen 12 (35).

2.5. Pointer maakt verder gebruik van de domeinnaam pointerrijwielen.nl. Deze domeinnaam en de daaraan gekoppelde website worden sinds februari 2000 door Pointer gebruikt om haar producten aan te duiden en daarnaar te verwijzen. Via de website worden eindgebruikers tevens doorverwezen naar de dichtstbijzijnde Pointer dealer.

2.6. Point Bike is opgericht op 15 mei 2006 en houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierland bezig met het vermarkten van fietsonderdelen en accessoires.

2.7. Point Bike is gelieerd aan een Duitse onderneming genaamd Point Bike-Innovation GmbH, gevestigd te Overath, Duitsland. Laatstgenoemde onderneming heeft het navolgende logo zonder kleur op 12 december 1989 gedeponereerd in onder meer klasse 12 voor een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De inschrijving hiervan is op 31 augustus 1991 voltooid:



2.8. Point Bike maakt ten behoeve van haar handelsactiviteiten gebruik van onder meer het navolgende logo:



2.9. Point Bike maakt voorts gebruik van de op haar naam geregistreerde domeinnaam pointbike.nl met een daaraan gekoppelde website. Point Bike treedt naar buiten onder de handelsnamen 'Point', 'Point Bike' en 'Point Racing'.

2.10. Pointer heeft Point Bike verschillende malen verzocht en gesommeerd het gebruik van het merk en de handelsnaam Point Bike of overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, alsmede de registratie van de domeinnaam en in de inschrijving van de handelsnaam in het register van de Kamer van Koophandel door te laten halen. Point Bike heeft hieraan tot op heden niet voldaan.

### 3. Het geschil

3.1. Pointer vordert dat:

a. Point Bike op straffe van een dwangsom wordt bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht Pointer of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het teken Point, als genoemd en omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, waaronder tevens begrepen een bevel te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl);

b. Point Bike op straffe van een dwangsom wordt bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vorm van handelen en gedragen in strijd met de aan Pointer toekomende handelsnamen, als genoemd en omschreven in de dagvaarding, waaronder maar niet beperkt tot het staken van het gebruik van de handelsnamen 'Point', 'Point Bike' en 'Point Racing', alsmede het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl);

c. Point Bike op straffe van een dwangsom wordt bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vorm van onrechtmatig handelen door producten en diensten aan te bieden en in het verkeer te brengen onder gebruikmaking van tekens en aanduidingen, waarin de lettercombinatie 'Pointer' of daarmee overeenstemmende lettercombinaties, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het teken 'Point' voorkomen;

d. Point Bike op straffe van een dwangsom wordt bevolen binnen dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Pointer een door een onafhankelijk registeraccountant met deugdelijke bescheiden gestaafd, gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van:

1. de namen en adressen van alle bij de productie van de 'Point' producten betrokken (rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres van de (rechts)personen die de 'Point' producten aan haar hebben geleverd en/of voor haar hebben geproduceerd;

2. de aantallen producten voorzien van of verkocht onder het teken 'Point' die aan Point Bike zijn verkocht, zijn weggegeven dan wel op andere wijze in het verkeer zijn gebracht, met een gespecificeerde opgave van alle afnemers (met uitsluiting van consumenten) aan wie 'Point' producten zijn geleverd, alsmede - per klant - een overzicht te verschaffen van de verkochte aantallen van de inbreukmakende artikelen en de door Point Bike gehanteerde verkoopprijs en inzicht te verschaffen in de met de "Point" producten behaalde omzet en winst, alsmede in de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten en de daarbij gehanteerde grondslagen, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

3. de aantallen producten die zijn voorzien van of worden verhandeld onder het teken 'Point', welke Point Bike, al dan niet bij derden, in voorraad heeft, onder overlegging van daartoe strekkende relevante bewijsstukken;

e. Point Bike wordt veroordeeld tot betaling aan Pointer van een bedrag van

€ 5.000,00 bij wijze van voorschot op de onrechtmatige genoten winst, alsmede een bedrag van € 5.000,00 bij wijze van voorschot op de door Pointer ten gevolge van de inbreukmakende activiteiten van Point Bike geleden en nog te lijden schade, beide bedragen nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

f. Point Bike wordt veroordeeld tot betaling aan Pointer van een voorschot van

€ 6.175,58 ter vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten;

g. Point Bike wordt veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van Pointer tot en met september 2007 begroot op € 7.406,18 + p.m., zijnde kosten over de maand oktober en november;

h. wordt bepaald dat de termijn, waarop de bodemprocedure moet worden aangevangen, wordt bepaald op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2. Pointer legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

a) Point Bike maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op de aan Pointer toekomende merkrechten. De merken van Pointer zijn geenszins beschrijvend voor de waren die onder de betreffende tekens worden aangeboden en mede gelet op het feit dat deze merken sinds jaar en dag worden gebruikt, is sprake van een niet gering onderscheidend vermogen. Voorts is er sprake van een grote mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de merken van Pointer en de door Point Bike gebruikte tekens en van een grote mate van soortgelijke, zelfs indentieke, producten die door partijen worden aangeboden. Hierdoor zou de gemiddelde consument het woord- en/of beeldmerk van Pointer kunnen verwarren met het teken Point. Aldus wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechtheb-

bende (Pointer) en de gebruiker van het teken (Point Bike).

b) Point Bike maakt ook op grond van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE inbreuk op de merkrechten van Pointer. Door de verkoop van identieke, althans soortgelijke producten, onder gebruikmaking van het verwarringwekkende overeenstemmende teken 'Point', trekt Point Bike ongerechtvaardigd voordeel uit en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk 'Pointer'. Pointer geniet immers grote naamsbekendheid binnen de rijwielbranche en de eindgebruikers.

c) Ten slotte handelt Point Bike in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl) wordt door Point Bike zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Pointer.

d) Point Bike handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw). In beide gevallen gaat het om ondernemingen die handeldrijven in fietsen en daaraan verwante artikelen. Pointer bedient zich sinds 1983 onder meer van de handelsnamen 'Pointer' en 'Pointer Rijwielen'. Point Bike gebruikt de daarmee overeenstemmende handelsnamen 'Point', 'Point Bike' en 'Point Racing'. Ook het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl) levert gebruik op in de zin van artikel 5 Hnw. In alle gevallen wijken de handelsnamen van Point Bike in bijzonder geringe mate af van de handelsnamen van Pointer. Mede hierdoor en in verband met de aard van de activiteiten van beide ondernemingen kan bij het publiek gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen bestaan.

3.3. Point Bike voert gemotiveerd verweer. Zij stelt het volgende.

a) 'Pointer' is geen bekend merk. Dit blijkt onder meer uit de website van Pointer zelf en uit het marketingrapport van Van Es Marketing Services uit 2006.

b) De aanduiding 'Point' wordt veelvuldig gebruikt in de branche. Het gaat om merknamen zoals Cyclepoint, Fietspoint, Point Vélo, Big Point, Pluspoint, Keypoint, Waypoint, Shimano Point, (Gazalle) Punta, Flashpoint Racing en I&Nformationpoint. Daarnaast wordt Fietspunt veelvuldig gebruikt als handelsnaam. Om deze reden is het teken 'Point' zwak onderscheidend.

c) Er is geen sprake van merkenrechtelijke relevante overeenstemming. Het merk van Pointer en het teken van Point Bike hebben een geheel eigen betekenis. 'Pointer' verwijst naar de Pointer hond en krijgt daarmee de betekenis van een snelle fiets. 'Point' daarentegen verwijst naar een punt van Bike-Innovation.

d) De waren die partijen onder hun respectievelijke merken aanbieden zijn niet gelijksoortig. De markt c.q. de marktsegmenten voor fietsen (Pointer) enerzijds en onderdelen voor fietsen (Point Bike) anderzijds zijn duidelijk gescheiden markten.

e) Er bestaat geen enkel gevaar voor directe dan wel indirecte verwarring. Het merk van Pointer en het teken van Point Bike coëxisteren al ruim 12 jaar en stemmen bovendien niet overeen. Tevens is het merk 'Pointer'

niet bekend en opereren partijen in verschillende markten c.q. marktsegmenten. Pointer heeft niet voldaan aan de op haar rustende zware verplichting ten aanzien van het bewijs van verwarringsgevaar.

f) Het merk 'Pointer' en het teken 'Point' zijn in het geheel niet identiek en stemmen evenmin overeen. Voor toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is dan ook geen ruimte.

g) Op grond van artikel 2.24 BVIE heeft Pointer haar rechten om tegen Point Bike op te treden verwerkt. Point-onderdelen zijn immers reeds ruim 12 jaar beschikbaar in de Benelux. Pointer was hiervan op de hoogte, althans, behoorde hiervan op de hoogte te zijn.

h) De handelsnamen 'Pointer Rijwielen' en 'Point Bike-Innovation Benelux' stemmen in het geheel niet overeen. De aanduiding 'Point' wordt veelvuldig gebruikt in de branche en 'Pointer' heeft een specifieke betekenis.

#### **4. De beoordeling bevoegdheid**

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Pointer ter zake van het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 BVIE.

#### **spoedeisend belang**

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk van Point Bike een voortdurend karakter heeft.

#### **merkenrecht**

4.3. Pointer kan als merkhouders worden ontvangen in haar vorderingen.

4.4. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft de merkhouders het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

#### **depot te kwader trouw?**

4.5. In deze inbreukprocedure moeten worden vergeleken tussen het ingeschreven merk 'Pointer' en het teken 'Point', zoals Point Bike dat gebruikt. Bij het ingeschreven merk 'Pointer' komen daarbij twee merken in aanmerking. Allereerst het woordmerk 'Pointer' uit 1983 (2.2.) en ten tweede het beeldmerk met dezelfde naam uit 2007 (2.3.).

4.6. Point Bike heeft in dit kader gesteld dat het ingeschreven beeldmerk van Pointer uit 2007 een depot te kwader trouw is. Zij heeft daartoe het volgende aangevoerd. Vanaf het moment dat de inschrijving van het merk 'Point' door de Duitse onderneming Point Bike-Innovation GmbH op 31 augustus 1991 was voltooid, heeft deze onderneming fietsonderdelen onder de merknaam 'Point' aan afnemers in Duitsland aangeboden. Zij heeft daarbij tevens gebruik gemaakt van het hiervoor onder 2.8. weergegeven logo. Gelijktijdig is Point Bike-Innovation GmbH begonnen met de verkoop van fietsonderdelen aan geïnteresseerde afnemers in de Benelux. Vanaf het midden van de jaren negentig

hebben de verkopen van 'Point' fietsonderdelen in de Benelux substantiële vormen aangenomen, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in de oprichting van Point Bike-Innovation Benelux op 15 mei 2006, waarbij deze de exclusieve distributie van 'Point' fietsonderdelen in de Benelux heeft overgenomen. Pointer is hiervan op de hoogte geweest, althans, zij heeft hiervan op de hoogte moeten zijn. Desondanks is zij in 2007 overgegaan tot het deponeren van het onder 2.3. weergegeven beeldmerk, terwijl er dus reeds sprake was van een eerder gebruik (het 'Point-logo') door Point Bike.

4.7. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval geen sprake van een depot te kwader trouw. Pointer heeft als productie overgelegd een voorbeeldbrief van 26 oktober 1988, waarop reeds haar logo, het in 2007 ingeschreven beeldmerk, staat afgebeeld. Daarmee is voorsnood voldoende aannemelijk geworden dat zij te beschouwen is als voor-voorgebruiker. In een dergelijke situatie is van een depot te kwader trouw geen sprake: "Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 Benelux-Merkenwet worden aangemerkt, indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte" (zie [BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526](#) en [HR 8 juli 2005, NJ 2005, 527, Taco Ijsjes](#)).

#### soortgelijkheid van waren

4.8. Point Bike heeft bestreden dat de waren waarvoor Pointer haar woord(beeld)merken en Point Bike haar teken gebruikt gelijksoortig zijn: Pointer gebruikt haar merken op de markt voor afgemonteerde fietsen en Point Bike gebruikt haar teken op de markt voor onderdelen voor fietsen en accessoires.

4.9. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, de wijze van afzet, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ([HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon](#) en [HvJ EG 26 april 2007, Alcon/BHIM C-412/05](#)). Wat aard en gebruik betreft is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van grote mate van soortgelijkheid (fietsen en fietsonderdelen). De bestemming - het doelpubliek - is in feite overlappend; Pointer verkoopt en levert haar fietsen aan rijwielhandelaren die deze fietsen vervolgens doorverkopen aan de eindgebruikers/consumenten, terwijl Point Bike haar fietsonderdelen verkoopt en levert aan zowel rijwielhandelaren als eindgebruikers/consumenten. Hieruit vloeit logischerwijs voort dat de wijze van afzet ook in grote mate overeenstemt. Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat de waren complementair zijn. Fietsen en fietsonderdelen zijn dermate onderling verbonden dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in

handen is van een en dezelfde onderneming (GEA 1 maart 2005, T-169/03, bekrachtigd door [HvJ EG 18 juli 2006, C-214/05](#)). De conclusie is dan ook dat de waren soortgelijk zijn.

4.10. De volgende vraag die dient te worden beantwoord is, of het woord(beeld)merk 'Pointer' en het teken 'Point' globaal beoordeelend naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen 'Pointer' en 'Point' (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen 'Pointer' en 'Point' (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het merk 'Pointer' (vergelijk [HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl](#), [HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker](#), [HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick](#)).

#### onderscheidend vermogen

4.11. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. 'Pointer' is als woordmerk en beeldmerk ingeschreven. Ter zitting heeft Point Bike door middel van het overleggen van een grote hoeveelheid stukken aangetoond dat er vele andere ondernemingen zijn met het teken 'Point' in de naam. Daarbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan Cyclepoint, Fietspoint, Point Vélo, Big Point, Pluspoint, Keypoint, Waypoint, Shimano Point, (Gazalle) Punta, Flashpoint Racing en I&Nformationpoint. Bovendien wordt de naam Fietspunt veelvuldig gebruikt als handelsnaam. Dit betekent dat het woordmerk 'Pointer' een relatief zwak onderscheidend vermogen heeft. Dat dit woord door intensief gebruik (inburgering) alsnog onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVIE), is gesteld noch gebleken.

#### overeenstemming

4.12. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming, gaat het erom of het door Point Bike gebruikte teken overeenstemt met het woord(beeld)werk van Pointer. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de waren waarvoor merk, respectievelijk teken worden gebruikt soortgelijk zijn (zie 4.9.). Bij vergelijking van het woordmerk 'Pointer' met het door Point Bike gebruikte teken 'Point' blijkt dat slechts twee minder belangrijke letters in het woordmerk 'Pointer' niet voorkomen in het teken 'Point', te weten "er". Visueel is in dit verband derhalve sprake van een grote mate van gelijkenis. Bij een globale vergelijking van het beeldmerk 'Pointer' met het teken 'Point' is er eveneens sprake van een sterke visuele gelijkenis door de opvallende rode punt in de verder zwarte gestileerde letters. De totaalindruk die het merk en teken bij het relevante publiek achterlaten, wordt hier immers door een bestanddeel ervan (de rode

punt) gedomineerd (vergelijk [HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker](#)).

Auditief er is ook sprake van grote gelijkenis door de identieke eerste, beklemtoonde, respectievelijk enige lettergreep Point.

Hier staat tegenover dat er begripsmatig minder gelijkenis bestaat. 'Point' verwijst naar 'punt', terwijl 'Pointer' lijkt te verwijzen naar een 'aanwijzer' of hondenras (jachthond).

Gelet op het een en ander is de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, evenwel zodanig dat sprake is van een grote mate van overeenstemming. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan de verschillen.

#### **verwarringsgevaar**

4.13. Vervolgens dient te worden onderzocht of er bij het in aanmerking komende publiek (de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarringsgevaar bestaat tussen het woord(beeld)merk 'Pointer' en het teken 'Point'. Het in aanmerking komende publiek is in dit geval de consument die bij de rijwielvakhandel Pointer-fietsen ziet staan naast schappen met Point-producten (fietsonderdelen). Dit, alsmede de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen het woord(beeld)merk 'Pointer' en het teken 'Point' en de soortgelijkheid van de waren, leiden tot de slotsom dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Pointer zal associëren met Point-producten van Point Bike. Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van de waren van Pointer, dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende en gemiddelde consument (de zogenaamde Gut-Springenheide-consument, vergelijk [HvJ EG 19 april 2007, C-381/05, Veuve Clicquot](#)) kan menen dat die waren afkomstig zijn van Point Bike.

4.14. Point Bike heeft met verwijzing naar het [arrest Marca/Adidas \(HvJ EG 22 juni 2000, BIE 2001, 9\)](#) nog gesteld dat verwarringsgevaar door Pointer moet worden bewezen, een vermoeden daarvoor is onvoldoende. Volgens Point Bike is Pointer niet geslaagd in dit bewijs. Dit verweer wordt verworpen. Voorshands geoordeeld is met de voorgaande analyse het verwarringsgevaar onderzocht en aannemelijk geoordeeld en niet slechts vermoed. Aan de voorwaarden van het [Marca/Adidas-arrest](#) is voldaan, nu daarin onder meer (r.o. 40) ook is overwogen: "Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (...). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (...). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (...)."

Een vergelijking met het vonnis van de [rechtbank Den Haag \(IKEA-Serboucom, 2 augustus 2006, HA ZA](#)

[04-3785](#)) gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op, nu het in die zaak ging om een gedaagde partij - anders dan Point Bike in het onderhavige kort geding - met een groot aantal vestigingen in Nederland en die haar teken onder andere gebruikte in een folder met een oplage van 750.000 stuks.

#### **rechtsverwerking**

4.15. Point Bike stelt met verwijzing naar artikel 2.24 BVIE en de Memorie van Toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige beneluxwet op de merken van 2 december 1992 dat Pointer haar rechten om tegen haar op te treden heeft verwerkt. Point onderdelen zijn immers reeds ruim 12 jaar beschikbaar in de Benelux. Pointer was hiervan op de hoogte, althans, behoorde hiervan op de hoogte te zijn. Het merk van Pointer en het teken van Point Bike coëxisteren derhalve al ruim 12 jaar.

4.16. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is van rechtsverwerking in de zin van artikel 2.24 BVIE geen sprake. Pointer heeft vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van de verhandeling van Point-producten vóór 2006 niet op de hoogte was. De enige uitzondering hierop heeft zich afgespeeld in 1993. In dat jaar bemerkte Pointer, zo heeft zij ter zitting gesteld en met stukken onderbouwd, dat de firma Spanninga uit Joure was overgegaan tot het deponeren van het woordmerk 'Point' als merk. Pointer heeft onmiddellijk hiertegen opgetreden. Daarna is Pointer (tot 2006) niet meer gebleken van verhandeling van producten en waren onder het teken 'Point' in de Benelux.

4.17. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Point Bike in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. ten aanzien van de domeinnaam

4.18. Pointer stelt dat Point Bike met betrekking tot de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl) handelt in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door het gebruik van deze domeinnaam wordt door Point Bike zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Pointer.

4.19. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht ieder gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.20. Voorop wordt gesteld dat uit de jurisprudentie (zie onder meer [Hof Amsterdam, 7 december 2000, IER 2001, 10](#)) kan worden afgeleid dat reeds het hebben van het exclusief gebruiksrecht op de domeinnaam gebruik inhoudt "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten" in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Point Bike gebruikt haar domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl) voor onder meer - kort gezegd - de verkoop van fietsonderdelen, derhalve voor soortgelijke waren waarvoor Pointer haar woord(beeld)merk heeft ingeschreven. Zoals hiervoor reeds is overwogen, bestaat er verwarringsgevaar tussen het woord(beeld)merk 'Pointer' en het teken 'Point', waar-

bij met name een rol speelt de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen genoemd merk en teken en de soortgelijkheid van de waren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt onder deze omstandigheden door het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl) tevens ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan de reputatie van het woord(beeld)merk 'Pointer'.

#### handelsnaamrecht

4.21. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Evenwel komen niet alle handelsnamen in aanmerking voor de bescherming van artikel 5 Hnw. Zo mogen beschrijvende elementen niet gemonopoliseerd worden, ook niet als de bekendheid van zo'n element wellicht door eigen activiteit van de onderneming die het in de naam heeft, is gegroeid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet deze situatie zich hier niet voor. Zoals hiervoor reeds is overwogen, verwijst het woord Pointer naar een 'aanwijzer' of hondenras (jachthond). Dit kan niet als een beschrijvend element worden beschouwd van de waren van Pointer. Nu bovendien Point Bike haar waren, die soortgelijk zijn aan die van Pointer, onder de noemer 'Point', 'Point Bike' en/of 'Point Racing' aanbiedt, welke handelsnamen voorschijn geoordeeld slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam 'Pointer', en Pointer en Point Bike beide landelijk opereren en zich tot hetzelfde publiek richten, is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring is te duchten. Point Bike handelt dan ook in strijd met artikel 5 Hnw.

4.22. Op grond van artikel 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Point Bike ook in strijd handelt met artikel 5a Hnw.

#### vorderingen

4.23. Resumerend handelt Point Bike in strijd met artikel 2.20 lid 1 onder b en d BVIE en artikel 5 en 5a Hnw. Het gevorderde onder 3.1. sub a en b zal dan ook worden toegewezen, in voege zoals hierna weergegeven. Aan Point Bike zal daarbij een dwangsom worden opgelegd van € 5.000,00 voor elke dag dat zij daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd.

Omdat het gevorderde onder 3.1. sub a en b zal worden toegewezen, heeft Pointer geen belang bij het gevorderde onder 3.1. sub c. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

Het gevorderde onder 3.1. sub d en f zal eveneens worden afgewezen. Deze vorderingen zien op betaling van een voorschot op de onrechtmatig genoten winst en de geleden schade en de ten behoeve van de nader op te maken onrechtmatig genoten winst en geleden schade te verstrekken gegevens. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat Pointer daadwerkelijk substantiële schade heeft geleden. Dit heeft zij vooralsnog ook onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.24. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.25. Point Bike zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de proceskosten, zijnde € 7.406,18 (exclusief BTW) tot en met september 2007. Dit bedrag is door Point Bike niet weersproken en komt de voorzieningenrechter evenmin onredelijk voor. De kosten die zijn gemaakt ná september 2007 zullen worden afgewezen nu zij onvoldoende nader zijn geconcretiseerd.

De proceskosten aan de zijde van Pointer worden dan ook begroot op: - dagvaarding € 70,85 - vast recht € 251,00 - salaris procureur € 7.406,18 Totaal € 7.728,03 Het gevorderde onder 3.1. sub g zal worden afgewezen, nu deze kosten al zijn begrepen in het toe te wijzen bedrag van € 7.406,18.

Het griffierecht zal worden gerelateerd aan de toe te wijzen delen van de vorderingen zodat het meerdere voor rekening van Pointer dient te blijven.

#### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt Point Bike om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk Pointer, waaronder begrepen het teken 'Point', te staken en gestaakt te houden, alsmede het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl);

5.2. beveelt Point Bike om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vorm van handelen en gedragen in strijd met de aan Pointer toekomende handelsnamen 'Pointer' en 'Pointer Rijwielen', waaronder het staken van het gebruik van de handelsnamen 'Point', 'Point Bike' en 'Point Racing', alsmede het gebruik van de domeinnaam [www.pointbike.nl](http://www.pointbike.nl);

5.3. veroordeelt Point Bike om, ingeval zij in gebreke mocht blijven een of beide bovenstaande bevelen op te volgen, aan Pointer een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat Point Bike met de nakoming daarvan in gebreke blijft, echter met een maximum van € 100.000,00,-;

5.4. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

5.5. veroordeelt Point Bike in de proceskosten, aan de zijde van Pointer tot op heden begroot op € 7.728,03;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 28 november 2007.

---