

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014362**  
**van 17 juni 2020**

**Opposant:** **TomTom International B.V.**  
Rembrandtplein 35  
1017 CT Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 677061**  
TOMTOM

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerk 9060765**  
TOMTOM

*tegen*

**Verweerder:** **T.O.M. B.V.**  
Rootven 18 - 20  
5531 MB BLADEL  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1375678**  
TOM

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 25 mei 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk TOM voor waren en diensten in de klassen 12, 28 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1375678 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juni 2018.
2. Op 9 augustus 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Benelux inschrijving 677061 van het woordmerk TOMTOM, ingediend op 27 januari 2000 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42;
  - Uniemerkt 9060765 van het woordmerk TOMTOM, ingediend op 27 april 2010 en ingeschreven op 1 januari 2011 voor waren in de klassen 16, 20, 25 en 28.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 28 en 35 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 28 en 35 van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").<sup>1</sup>
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 13 augustus 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 19 september 2019.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat zijn merken intensief worden gebruikt voor producten en diensten op het gebied van navigatie en het – al dan niet geautomatiseerd – verstrekken van reis- en vervoer gerelateerde informatie voor consumenten en ondernemers. Verder is opposant sinds 2012 actief in het

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

ontwikkelen en verkopen van sportartikelen, waaronder sporthorloges. Het langdurige, grootschalige en intensieve gebruik van de merken en het grote succes van de verhandelde producten heeft erin geresulteerd dat de merken een grote bekendheid genieten, aldus opposant.

10. Opposant voegt daar nog aan toe zijn diensten op het gebied van informatiemanagement, waarmee hij ondernemers assistentie biedt bij het op eenvoudige wijze bijhouden van de administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gereden kilometeroverzichten. Verder houdt hij zich bezig met het adverteren van zijn wereldberoemde navigatiesystemen, slimme business-to-business oplossingen op het gebied van mobiliteit en sport- en fitnessproducten.

11. Opposant stelt vast dat al de waren en diensten van het betwiste merk identiek zijn aan of overeenstemmen met de door hem geleverde waren en diensten.

12. Het enige verschil tussen de merken is het ontbreken van het tweede, identieke onderdeel TOM in het betwiste merk, dat door het onvolmaakte herinneringsbeeld van het publiek mogelijk niet eens zal worden opgemerkt. Opposant meent dan ook dat er sprake is van een grote mate van visuele en auditieve overeenstemming. Begripsmatig bestaan beide tekens uit een persoonsvoornaam met als enige verschil dat deze in de ingeroepen merken wordt herhaald, zodat de merken op dit vlak identiek zijn, aldus opposant.

13. Dankzij de kwaliteit van zijn producten is opposant in Europa uitgegroeid tot marktleider op het gebied van navigatie, mobiele toepassingen en B2B oplossingen en hebben zijn merken een verhoogd onderscheidend vermogen.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt daarom het Bureau het betwiste merk niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

16. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijsstukken, merkt verweerder in eerste instantie op dat opposant daar geen enkele duiding bij heeft verstrekt, waardoor de stukken op sommige punten nogal onduidelijk zijn. De kwaliteit van de kopie van het rapport over de meest waardevolle merken was niet van dien aard dat verweerder het stuk integraal heeft kunnen lezen, maar in ieder geval ziet hij daarin niet de ingeroepen merken terugkomen. Verder merkt verweerder op dat ongedateerde productfoto's van een T-shirt, een handdoek en een fitnessstracker niet veel zeggen over het eventueel gebruik van de merken. Hetzelfde geldt voor de overige ingediende stukken, zodat verweerder tot de conclusie komt dat het rechtsgeldig gebruik van de merken niet is aangetoond en dat de oppositie om die reden moet worden afgewezen.

17. Gelet op het verschil in lengte van de merken en het feit dat bij korte merken kleine verschillen een grotere rol spelen, is de visuele en auditieve overeenstemming volgens verweerder hooguit matig aanwezig. Begripsmatig wordt bij het betwiste merk duidelijk verwezen naar een voornaam, terwijl dit bij de ingeroepen merken niet het geval is. Dit creëert volgens verweerder een conceptueel verschil dat de matige visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert.

18. Verweerder meent dat de waren *spellen en speelgoed* niet overeenstemmen met *gymnastiek- en sportartikelen*. De diensten van de ingeroepen merken, voor zover zij daar al voor zijn gebruikt,

stemmen volgens verweerder enkel overeen met de diensten *beheer en compilatie van een doorzoekbare onlinedatabase, zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste merk.

19. Voor zover het Bureau vindt dat het gebruik van de ingeroepen merken is aangetoond, is er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring te duchten, aangezien de totaalindruk van de merken afwijkt en de waren en diensten evenmin overeenstemmen. Om die reden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### III. BESLISSING

#### A. Gebruiksbewijzen

20. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

21. De ingeroepen merken zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste teken geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

22. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 12 juni 2018. Gelet op de datum van indiening van de oppositie loopt de periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – dus van 12 juni 2013 tot 12 juni 2018.

23. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

24. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

25. Eén van de ingeroepen merken is een Uniemerik (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").<sup>2</sup> Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerik", luidt als volgt:

*"Een Uniemerik waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan*

---

<sup>2</sup> Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

*gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

26. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

27. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

28. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Een kopie van *The annual report on the most valuable Dutch Brands* van mei 2017;
- 2) Foto sport T-shirt van 2016;
- 3) Foto sport towel 2016;
- 4) Foto's verpakking Touch fitness tracker van 2016;
- 5) Screenshot van de Peugeot.nl website van 9 maart 2018;
- 6) Screenshot van de tomtom.com website van 15 September 2017;
- 7) Screenshot van de tomtom.com website van 20 december 2017;
- 8) Screenshot Twitter van 28 november 2017;
- 9) Persbericht van 5 november 2017;
- 10) Facturen (België en Nederland) van september 2017 tot januari 2018.

30. Anders dan verweerder, ontwaart het Bureau wel de naam TomTom in *The annual report on the most valuable Dutch Brands* (hierboven onder 1) en wel op de 40ste plaats in deze ranglijst. Dit zegt evenwel niets over het gebruik van de ingeroepen merken. Bovendien verschaft deze ranglijst geen informatie over de waren of diensten van de betrokken merken.

31. De foto van het T-shirt (hierboven onder 2) betreft meer bepaald een *women's running short sleeve (size S)*. De strekking ervan kan in het midden worden gelaten, aangezien de oppositie niet is gebaseerd op kledingstukken. Dat is zij evenmin ten aanzien van handdoeken en *fitness trackers*, zodat de foto's onder 3 en 4 eveneens buiten beschouwing kunnen blijven.

32. De screenshot van de Peugeot.nl website (onder 5) meldt dat de TomTom services in het connectieve multimediasysteem (van Peugeot auto's) geïntegreerd zijn, namelijk het navigatiesysteem met kaartgegevens in 3D en spraakherkenning, maar daarop is de oppositie niet gebaseerd.

33. De screenshots van opposants website (onder 6 en 7) maken melding van TomTom Telematics en Webfleet®, maar zeggen niets over het gebruik van de ingeroepen merken noch over de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

34. De tweet op Twitter (onder 8) luidt: "*To maintain the high quality and road coverage of #TomTomTraffic, we use a range of sources to generate real-time traffic information. Learn more: bddy.me/2ncCtAH*", maar zegt in het geheel niets over de plaats, duur, omvang, de wijze van het gebruik en de waren en/of diensten van de ingeroepen merken.

35. Het persbericht (onder 9) meldt dat Peugeot een *driver-centric cockpit* levert door middel van een nieuw 8-inch scherm bovenop het dashboard. Chauffeurs kunnen hun blik op de weg houden terwijl de 3D-kaarten en verkeersdiensten van TomTom worden weergegeven op het gebruiksvriendelijke scherm. Op deze waren en diensten is de oppositie niet gebaseerd en voor het overige zegt dit stuk niets over de plaats, duur, omvang, de wijze van het gebruik en de waren en/of diensten van de ingeroepen merken.

36. De facturen ten slotte (onder 10) vermelden producten als *TT Runner Cardio (Black)*, *TT Runner Watch Ltd. Ed. Green/DrkBlue*, *TomTom Multi-Sport (Dark Grey)* en *TomTom Runner (Dark Pink)*. Indien al mag worden aangenomen dat TT staat voor TomTom, blijkt uit de (summiere) omschrijving dat het om sport- en/of fitnesstrackers gaat. Daar is de oppositie niet op gebaseerd (en daarvoor zijn de ingeroepen merken niet ingeschreven). Aangaande de ingeroepen merken en de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, bieden ook deze facturen geen informatie.

#### *Conclusie*

37. Het normaal gebruik van de ingeroepen merken voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is door de ingediende stukken niet aangetoond. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

#### **B. Overige factoren**

38. Opposant beroept zich op de bekendheid en het verhoogd onderscheidend vermogen van zijn merken (zie punten 9 en 13). Kennelijk doelt hij op de bekendheid ten aanzien van producten en diensten op het gebied van navigatie, maar die is hier niet aan de orde. Nu opposant er niet in is geslaagd het normaal gebruik aan te tonen van de ingeroepen merken voor de waren en diensten waarop de voorliggende oppositie is gebaseerd, is daarmee tevens de bekendheid van deze merken voor deze waren en diensten niet aangetoond.

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 19). Enkel is voorzien in een

kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

40. Nu het normaal gebruik van de ingeroepen merken niet is aangetoond, moet op grond daarvan de oppositie worden afgewezen.

### **IV. BESLUIT**

41. De oppositie met nummer 2014362 wordt afgewezen.

42. Benelux aanvraag 1375678 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

43. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juni 2020

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard