

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012354**  
**van 31 oktober 2018**

**Opposant:** **V-tron B.V.**  
Zweedsestraat 8A-22  
7418 BG Deventer  
Nederland

**Gemachtigde:** **REMARKABLE N.V.**  
Onafhankelijkheidslaan 14  
9000 Gent  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 811821**  
  
ZOOOF  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Winterswijk**  
Stationsstraat 25  
7101 GH Winterswijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1337051**  
  
ZOOV

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 2 augustus 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ZOOV voor waren en diensten in de klassen 12, 16 en 39. Dit depot is onder nummer 1337051 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 augustus 2016. Gaande de procedure heeft verweerder klasse 16 geschrapt en de waren en diensten in de klassen 12 en 39 beperkt.
2. Op 30 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 811821 van het woordmerk ZOOV, ingediend op 14 juli 2006 en ingeschreven op 7 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 september 2016. 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 overgelegd. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen meermaals opgeschort. 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 22 november 2017.

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

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

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant meent dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen aangezien de eerste drie letters identiek zijn en slechts de laatste letter verschilt. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis, behalve indien men ze opvat als een onomatopée voor een voertuig dat voorbij raast of "zoeft", in welk geval de tekens op dit vlak in sterke mate overeenstemmend zijn, aldus opposant.

10. Volgens opposant leunen de waren *applicatiesoftware met betrekking tot transport en mobiliteit, in het bijzonder met betrekking tot rijadviezen en ten behoeve van communicatie met en tussen reizigers en bestuurders van voertuigen* en de diensten *ontwikkelen en verbeteren van applicatiesoftware* van het ingeroepen recht nauw aan bij de waren en diensten van het betwiste teken. Beide tekens claimen immers bescherming voor activiteiten binnen de mobiliteitssector. Deze waren en diensten zijn volgens opposant soortgelijk of minstens complementair.

11. Opposant merkt op dat hij zich met het ingeroepen recht niet alleen richt op de doorsnee consument, maar ook op beleidsmakers zoals overheden en wegbeheerders. Het betwiste teken is een initiatief van enkele Nederlandse gemeenten. Opposant meent daarom dat de overeenstemming van de tekens binnen overheidskringen extra verwarring zou kunnen teweegbrengen.

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

13. Opposant concludeert dat er ontegensprekelijk sprake is van verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen tot alle kosten van de procedure.

#### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

15. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, stelt verweerder vast dat een behoorlijk deel daarvan (ruimschoots) buiten de relevante periode valt. Verder betreffen de stukken uitsluitend printscreens van websites en artikelen, waaruit volgens verweerder niet duidelijk een normaal gebruik van het ingeroepen recht blijkt. Ten slotte blijkt uit de stukken niet voor welke waren en diensten het merk zou zijn gebruikt, aldus verweerder, die dan ook concludeert dat de ingediende stukken niet volstaan om dit gebruik aan te tonen.

16. Verweerder schetst uitvoerig de geschiedenis van de tekens in geding en van de onderhandelingen tussen partijen tijdens de *cooling-off*.

17. Omdat uit de bewijzen van gebruik niet duidelijk blijkt op welke waren en diensten de oppositie is gebaseerd, beperkt verweerder de vergelijking met betrekking tot het ingeroepen recht tot *software met betrekking tot rijadviezen voor bestuurders van voertuigen om files te vermijden*. Het enkele feit dat partijen zich richten op vervoer en/of mobiliteit is volgens verweerder niet voldoende om soortgelijkheid van de waren en diensten aan te nemen. Volgens verweerder is het duidelijk dat de waren en diensten in de klassen 12 en 39 niet kunnen worden aangeboden door middel van software.

18. Niet alleen de aard van de waren en diensten is verschillend, maar dat zijn ook de aanbieders en het doelpubliek, aldus verweerder, die dan ook concludeert dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

19. Aangezien het normale gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond en de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn, ziet verweerder geen aanleiding om de tekens te vergelijken.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Gebruiksbewijzen**

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

22. Het ingeroepen recht is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 augustus 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 augustus 2011 tot 3 augustus 2016.

24. Overeenkomstig regel 1.29 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***

25. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- 1) Printscreens van de website van opposant;
- 2) Printscreens van (sociale) mediasites;
- 3) Persartikels.

26. Verweerder merkt op dat het bewijsmateriaal uitsluitend bestaat uit printscreens van websites en artikelen en geen facturen, bestellingen en/of omzetcijfers bevat (zie punt 15). Het Bureau wijst erop dat het in casu gaat om een gratis app, waardoor het lastig is om facturen aan te leveren. Overigens worden wel enkele cijfers vermeld in de stukken: in oktober 2015 waren er gezamenlijk 1,5 miljoen “zoofies” verdiend (dat zijn punten bij het opvolgen van een rij-advies), in maart 2017 was de app 5.500 keer gedownload en thans is de app gebruikt voor meer dan 67.000 ritten.

27. Bij deze cijfers moet men voor ogen houden dat de app (en de toepassing) nog volop in ontwikkeling is en dat hij tot op heden nog slechts wordt gebruikt voor enkele proeftrajecten op de Nederlandse snelwegen A58 en A67. Overigens zij benadrukt dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arresten Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223 en Sonia Sonia Rykiel, T-31/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Immers, het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2004:225).

28. Het feit dat het product nog volop in ontwikkeling is, belet niet dat reeds kan worden aangetoond dat de merkhouder voor dat product een afzet op de markt poogt te vinden. Immers, blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), 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 GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

29. Dit laatste is het geval, zoals niet alleen blijkt uit de website van opposant, maar ook uit de diverse (sociale) media: Trafficradio.nl, Canvas.be, RTL nieuws, Youtube, NRC.nl, Traffic Radio, Omroepbrabant.nl en Studio040.nl en Facebook. Daarnaast wordt het ingeroepen recht uitvoerig besproken in diverse persartikels: itxoverzicht.connectingmobility.nl, Resultatenkrant, Platform beter benutten en Ecomobiel. Verder heeft opposant deelgenomen aan meerdere mobiliteitsbeurzen en werd het ingeroepen recht genomineerd voor diverse awards (Telematik Award 2014, Accenture Innovation Awards 2015, Driven Award 2015, Human Telematik Award 2015), hetgeen ook breed werd uitgemeten in de pers.

30. Volgens verweerder valt een behoorlijk deel van de stukken (ruimschoots) buiten de relevante periode (zie punt 15). In dit verband zij vooreerst opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Deze kunnen immers dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten (zie onder andere HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Bovendien gaat verweerder veelal uit van de datum van de printscreen en is vaak uit de context af te leiden dat het stuk betrekking heeft op een eerdere periode (zo liepen de proefprojecten op de A58 en A67 vanaf 2014).

31. Het is verweerder niet geheel duidelijk voor welke producten en/of diensten het ingeroepen recht zou zijn gebruikt en daarom stelt hij zelf een formulering voor (zie punt 17). Het Bureau is van oordeel dat het weliswaar niet altijd eenvoudig is een product of een dienst in adequate bewoordingen te omschrijven, maar meent desondanks dat uit de stukken wel degelijk blijkt om wat voor product en dienst het gaat. Het gaat namelijk om een app, bedoeld om ad hoc rij-advies te geven op basis van de actuele weg- en verkeerssituatie. Informatie over de actuele weg- en verkeerssituatie wordt bekomen, enerzijds via uitwisseling door de gebruikers van de app, anderzijds door communicatie van de app met wegsignaleringen, waarvoor opposant speciale software ontwikkelt. Alle ingediende stukken hebben uitsluitend betrekking op deze specifieke software en de ontwikkeling daarvan, zodat het gebruik voor de overige waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven bij voorbaat niet is aangetoond.

#### Conclusie

32. Het Bureau is van oordeel dat het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux en binnen de relevante periode genoegzaam is aangetoond voor *applicatiesoftware voor het geven van rij-advies afgestemd op de actuele verkeerssituatie en ontwikkelen en verbeteren van software (applicatiesoftware) met betrekking tot rijadviezen en ten behoeve van communicatie met en tussen reizigers en bestuurders van voertuigen*. Voor de overige waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, is het gebruik niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van genoemde waren en diensten.

## A.2 Verwarringsgevaar

33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 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 Bureau 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.

34. 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."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "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 (HvJEU, 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen zij is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. Zoals hierboven vastgesteld, is het bewijs van gebruik van het ingeroepen recht slechts geleverd voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Applicatiesoftware voor het geven van rijadvies afgestemd op de actuele verkeerssituatie.	
	Klasse 12 Vervoermiddelen, te weten bussen, taxi's en sneltrams.

	<p>Klasse 39 Diensten van lijndiensten ten behoeve van (openbaar) vervoer van personen per bus, taxi en sneltram; begeleiding van reizigers en plaats reservering voor (openbaar) vervoer van personen per bus, taxi en sneltram; logistieke planning op het gebied van (openbaar) vervoer van personen per bus, taxi en sneltram; passagiersvervoer; route- informatie voor (openbaar) vervoer van personen per bus, taxi en sneltram; vervoer van personen per bus, taxi en sneltram en het verstrekken van informatie dienaangaande; voorgaande diensten geen betrekking hebbende op het aanbieden van en het adviseren op het gebied van reizen (met inbegrip van vakantiebestemmingen, accommodaties en bezienswaardigheden).</p>
<p>Klasse 42 Ontwikkelen en verbeteren van software (applicatiesoftware) met betrekking tot rijadviezen en ten behoeve van communicatie met en tussen reizigers en bestuurders van voertuigen</p>	

#### *Klasse 12*

39. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Ook de distributiekkanalen en de leveranciers van deze waren en diensten zijn verschillend. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Het feit dat zowel de waren van het ingeroepen recht als deze van het betwiste teken te maken hebben met de mobiliteitssector en dat de vervoermiddelen gebruik kunnen maken van waren zoals omschreven in het ingeroepen recht is ontoereikend om tot soortgelijkheid te concluderen.

#### *Klasse 39*

40. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

41. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

42. In casu is er geen sprake van complementariteit; de waren van het ingeroepen recht zijn immers niet onontbeerlijk of belangrijk voor het kunnen verrichten van de diensten van het betwiste teken. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk. Het feit dat zowel de waren van het ingeroepen recht als de diensten van het betwiste teken te maken hebben met de mobiliteitssector en dat de voor deze diensten gebruik kan worden gemaakt van waren zoals omschreven in het ingeroepen recht is ontoereikend om tot soortgelijkheid te concluderen.

43. De diensten van het betwiste teken zijn evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. De eerste diensten zien op vervoer en de laatste op het ontwikkelen van software. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend. Ook de distributiekkanalen en de leveranciers van deze diensten zijn verschillend. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Het feit dat zowel de diensten van het ingeroepen recht als deze van het betwiste teken te maken hebben met de mobiliteitssector is ontoereikend om tot soortgelijkheid te concluderen. Ook al zou bij de diensten van het betwiste teken gebruik worden gemaakt van waren zoals omschreven in klasse 9 van het ingeroepen recht dan bestaat er nog geen verband tussen deze vervoerdiensten en de diensten van opposant.

#### *Conclusie*

44. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht waarvoor het gebruik is aangetoond. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

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

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

#### **C. Conclusie**

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2012354 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1337051 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, althans voor zover door verweerder beperkt.



49. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 31 oktober 2018

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet