

Rb Amsterdam, 21 februari 2007, Tom Tom



## MERKENRECHT

### Normaal gebruik

Gebruik teneinde een afzet te vinden of te behouden met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt het merkrecht te behouden

### Gebruik via website

Site richt zich niet onmiskenbaar (mede) op de Benelux

Resteren de activiteiten van Licensing via haar website, zie bewijsstuk e). Met International is de rechtbank echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Licensing zich met haar website [tomtomworld.com](http://tomtomworld.com) onmiskenbaar richt op de Benelux markt. Dat de site ook in het Engels en in het Duits is te raadplegen en de prijzen in euro's staan vermeld, maakt nog niet dat deze ook onmiskenbaar is gericht op de Benelux, evenmin als de omstandigheid dat het voor mensen in de Benelux goed mogelijk is producten via de site te bestellen. Niet is gebleken dat de site zich mede specifiek richt op de Benelux, nu geen contactpersoon of telefoonnummer voor Benelux klanten is vermeld terwijl evenmin is gebleken dat er op Nederlandse, Belgische en/of Luxemburgse sites dan wel in kranten en tijdschriften die zijn gericht op de Benelux reclame wordt gemaakt voor en/of wordt doorgelinkt naar [www.tomtomworld.com](http://www.tomtomworld.com). Nu het ervoor moet worden gehouden dat de website niet gericht is op de Benelux, kan hieruit ook geen normaal gebruik in de Benelux worden afgeleid.

### Jarenlang pogen afzet te vinden geen normaal gebruik

Contact met één distributeur, zonder dat de distributie daarna daadwerkelijk een (serieuze) aanvang neemt, onvoldoende om van normaal merkgebruik in de markt van distributeurs uit te kunnen gaan, in aanmerking nemende Licensing al jaren (sinds 1997) poogt een afzet in de Benelux te vinden

Het enkel contact hebben met één distributeur, nog afgezien van de vraag of deze niet als agent en als verlengstuk van Licensing zelf moet worden be-

schouwd, zonder dat de distributie daarna daadwerkelijk een (serieuze) aanvang neemt, wordt onvoldoende geacht om van normaal merkgebruik in de markt van distributeurs uit te kunnen gaan ten einde een afzet te vinden voor het merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Licensing al jaren (sinds 1997) poogt een afzet in de Benelux te vinden die telkens maar niet van de grond komt en ook thans nog steeds niet in de Benelux van de grond is gekomen, er problemen met Klavier Beheer B.V. zijn ontstaan over de uitvoering van de distributieovereenkomst en gesteld nog gebleken is dat kort na het sluiten van een distributieovereenkomst daadwerkelijk producten van Licensing op de (distributeurs)markt zijn gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van verzonden dozen met te verkopen producten van Licensing erin met daarop gedrukt het merk TOM TOM van Licensing ter aanduiding van de herkomst van de producten. Niet kan dan ook worden gezegd dat het gaat om merkgebruik van nog niet in de Benelux op de markt gebrachte producten die met het oog op het winnen van klanten, zoals bijvoorbeeld in het kader van reclamecampagnes het geval is, ieder moment op de markt gebracht kunnen worden. Het dient gelet op het vorenstaande veeleer ervoor te worden gehouden dat de eerste contacten met Klavier Beheer B.V. zich nog in een daaraan voorafgaande voorbereidende voorfase bevonden. Het enkel jarenlang zoeken naar afzetkanalen voor de merken en het zoeken en afsluiten van een contract met één distributeur, zonder dat de distributie verder van de grond komt, wordt onvoldoende geacht om van normaal gebruik te kunnen uitgaan. Licensing heeft voorts ook onvoldoende (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld en te bewijzen aangeboden die een ander oordeel zouden rechtvaardigen, zodat de rechtbank geen aanleiding ziet Licensing tot (nader) bewijs van het normaal gebruik toe te laten.

Vindplaatsen: LJN: [AZ9932](#); IER 2007, nr. 49, p. 183

### Rb Amsterdam, 21 februari 2007

(L. Voetelink)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 344751 / HA ZA 06-2208

Vonnis van 21 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOM TOM INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur mr. W.H. van Baren,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

TOM TOM LICENSING GMBH,

gevestigd te Wenen (Oostenrijk),

gedaagde,

procureur voorheen mr. L.P. Broekveldt, thans mr. P.N.

van Regteren Altena.

Partijen zullen hierna International en Licensing genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met bewijsstukken,
- de conclusie van antwoord, met bewijsstukken,
- het tussenvonnis van 20 september 2006,
- het proces-verbaal van comparitie van 9 januari 2007 met de daarin vermelde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. International is een in Nederland gevestigde onderneming die wereldwijd navigatieoplossingen, en in het bijzonder navigatiesystemen voor auto's op de markt brengt.

2.2. Licensing is een Oostenrijkse onderneming die kort gezegd een "cartoon property" genaamd Tom Tom en daaraan gerelateerde merchandise exploiteert. Voor haar activiteiten maakt Licensing onder meer gebruik van de website [www.tomtomworld.com](http://www.tomtomworld.com).

2.3. Op 22 augustus 1991 heeft Licensing onder registratienummer 574887 het internationale woordmerk TOM TOM geregistreerd voor de klassen 16 en 25 met gelding in onder meer de Benelux.

2.4. Op 27 januari 2000 heeft International onder registratienummer 677061 het Benelux woordmerk TOMTOM geregistreerd voor de klassen 35, 38, 41 en 42.

2.5. Op 6 oktober 2000 heeft Licensing onder registratienummer 745535 het internationale woordmerk TOM TOM geregistreerd voor de klassen 9, 21, 28, 30, 38 en 39 met gelding in onder meer de Benelux.

## 3. Het geschil

3.1. International vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vervallenverklaring van de internationale merkregistraties met de nummers 574887 en 745535 voor zover ingeschreven in de Benelux en de doorhaling daarvan te bevelen in het Benelux merkenregister voor alle waren en dienstklassen waarvoor zij zijn geregistreerd, alsmede Licensing te veroordelen in de proceskosten, te voldoen binnen zeven dagen na het te wijzen vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de achtste dag na het te wijzen vonnis.

3.2. International stelt hiertoe dat de merkregistraties van Licensing voor vervallenverklaring in aanmerking komen, aangezien Licensing haar merken in de hier relevante onafgebroken periode van 7 februari 2001 tot 6 februari 2006 niet normaal heeft gebruikt. Zij baseert haar vordering op artikel 5 lid 2 sub a BMW alsmede op het oude artikel 5(3) BMW. International heeft belang bij haar vordering tot vervallenverklaring aangezien Licensing haar merken aan International tegenwerpt.

3.3. Licensing voert hiertegen samengevat aan dat zij haar merken wel degelijk normaal heeft gebruikt en dat deze niet voor vervallenverklaring in aanmerking komen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

## 4. De beoordeling

Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

4.1. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) bestonden onverlet. Voor zover partijen hun stellingen en verweren nog baseren op de BMW, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

### Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

4.2. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu International is gevestigd in Amsterdam.

4.3. Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer mede op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

### Nietigheid van de dagvaarding

4.4. Voor zover Licensing haar verweer ten aanzien van de nietigheid van de dagvaarding bij gebreke van het stellen van een procureur handhaaft, overweegt de rechtbank als volgt. Nog afgezien van de omstandigheid dat International tijdens de comparitie van partijen onbetwist heeft toegelicht dat zij middels het daarvoor vereiste formulier wel een procureur heeft gesteld, is er geen sprake van een dusdanig gebrek waardoor Licensing onredelijk in haar belangen is geschaad. Hierdoor, en nu Licensing in de procedure is verschenen, kan het gestelde gebrek, wat daar verder ook van zij, niet tot nietigheid van de dagvaarding leiden.

### Het inhoudelijke geschil

4.5. Relevant voor de vraag of de merkregistraties van Licensing, zoals bedoeld in 2.3 en 2.5, voor vervallen verklaring in aanmerking komen - de mogelijkheid van Heilung daarbij in aanmerking nemend - is de vraag of Licensing haar merken in de periode van 7 februari 2001 tot 6 februari 2006 (hierna: de relevante periode) normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW. Weliswaar dateert de dagvaarding van 6 mei 2006, maar International heeft onbetwist gesteld dat zij Licensing bij brief gedateerd 6 februari 2006 heeft meegedeeld dat zij het verval van de merkrechten van Licensing zal invoeren, zodat het voor het eerst of opnieuw normaal gebruiken van de merken na 6 februari 2006 in beginsel niet meer in aanmerking wordt genomen voor de vraag of sprake is van Heilung, nu tevens binnen drie maanden na 6 februari 2006 de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld.

4.6. In beginsel rust de bewijslast van de gestelde non-usus op International. Naar het oordeel van de rechtbank heeft International zich echter voldoende moeite getroost de gestelde non-usus aannemelijk te maken. Onbetwist is immers dat zij een breed onderzoek op internet heeft gedaan, een onderzoek door bureau de Verlichting heeft laten verrichten en dat zij bij de compagnon van A, de heer B, telefonische inlichtingen heeft ingewonnen. Dat het onderzoek van de Verlichting zich voornamelijk op stripverhalen richt, doet aan

het vorenstaande niet af. Evenmin had International nader behoeven te substantiëren voor welke waren en klassen het merk niet normaal werd gebruikt, nu zij naar aanleiding van voornoemde onderzoeken stelt dat het merk voor geen van de klassen normaal wordt gebruikt.

Nu Licensing ook zelf aangeeft dat het normale gebruik zich niet zo zeer in de consumentenmarkt maar meer in de markt van distributeurs heeft afgespeeld, en onderzoek daarnaar moeilijk is, maakt de rechtbank, gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor International met zich meebrengt, gebruik van haar in artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE (artikel 5 lid 2 sub a en lid 3 BMW) toegekende bevoegdheid om Licensing te belasten met het bewijs van het normaal gebruik van haar merk TOM TOM in de Benelux in de relevante periode.

4.7. Van normaal gebruik in de zin van de BMW is sprake wanneer het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

Het vorenstaande veronderstelt wel dat het gebruik van een merk betrekking moet hebben op waren of diensten die reeds op de markt (hetgeen kan zijn de consumentenmarkt maar tevens de markt voor distributeurs) zijn gebracht en niet enkel binnen de betrokken onderneming, of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht.

4.8. Teneinde dit normaal gebruik aan te tonen, heeft Licensing de volgende stukken in het geding gebracht, die volgens Licensing met name wijzen op normaal gebruik binnen de markt van distributeurs, nu zij doende was haar producten in de Benelux te lanceren en in dit verband afzetkanalen zocht in de Benelux:

a. een brief van Tom Tom Cartoons & Comics GmbH (de rechtsvoorgangster van Licensing) aan Courtesy Graphics gedateerd 6 oktober 1997, overgelegd als productie 8 bij conclusie van antwoord;

b. de e-mail correspondentie tussen A en C, vertegenwoordiger van Vadobag BV, gedateerd 9 en 13 september 2005, alsmede een uittreksel uit het Handelsregister van Vadobag B.V., overgelegd als productie 9 en 10 bij conclusie van antwoord;

c. correspondentie tussen Licensing en Bruno Productions BV uit de periode april-juli 2006, alsmede een uittreksel uit het handelsregister van Bruno Productions BV, overgelegd als producties 11 en 12 bij conclusie van antwoord;

d. een distributieovereenkomst tussen Licensing en Klavier Beheer B.V. gedateerd 27 februari 2006 alsmede een uittreksel uit het Handelsregister van Klavier Beheer B.V., overgelegd als productie 13 en 14 bij conclusie van antwoord;

e. afdrucken van de zoekresultaten bij [www.google.nl](http://www.google.nl) met betrekking tot de termen “tomtom cartoon”, “tomtom world” of “tomtomworld”, overgelegd als productie 15 bij conclusie van antwoord;

f. afdruk van de mobiele video “Tom Tom Slakken-sprint” zoals deze wordt aangeboden op de website van [www.jamba.nl](http://www.jamba.nl), overgelegd als productie 16 bij conclusie van antwoord;

g. een mobile streams overzicht van downloads van Tom Tom mobile entertainment content in de periode december 2005 tot en met juli 2006, alsmede de terzake de verhandeling van mobile entertainment tussen Licensing en Cyoshi Crucial GmbH gesloten overeenkomst gedateerd 22 januari 2005, overgelegd als productie 17 en 18 bij conclusie van antwoord, alsmede een overdrachtsakte van alle rechten en verplichtingen van Cyoshi Crucial GmbH aan Cyoshi Mobile GmbH en een afschrift uit het Duitse handelsregister waarin is aangegeven dat Cyoshi Mobile GmbH haar naam heeft gewijzigd in Mobile Streams GmbH (productie 19 bij conclusie van antwoord);

h. een bevestigingsbrief van de samenwerking tussen Licensing en Mobile Streams Europe GmbH, gedateerd 2 mei 2006, overgelegd als productie 20 bij conclusie van antwoord;

i. een overeenkomst tussen Licensing en Cine Cartoon Filmproduktion GmbH gedateerd 16 februari 2005 die ziet op een exclusieve optie voor de koop van de rechten verbonden aan de Tom Tom animatiefilm, overgelegd als productie 21;

j. en een afdruk van de ‘Cartoon Forum’ website met een lijst van geselecteerde projecten voor het jaarlijkse Cartoon Forum evenement, waaronder het geselecteerde Tom Tom filmproject, overgelegd als productie 22 bij conclusie van antwoord.

4.9. De rechtbank overweegt ten aanzien van de overgelegde bewijsstukken als volgt.

Voornoemde bewijsstukken a), c), d), f) en h) kunnen niet tot het bewijs van normaal gebruik in de relevante periode leiden, nu deze stukken van vóór of na de relevante periode dateren. Dit heeft ook te gelden voor de animatiefilm, zie bewijsstuk i) en j). Zo er al van merkgebruik in één van de gedeponeerde klassen kan worden gesproken dan nog zijn de plannen voor de film nog dermate ongewis dat van merkgebruik in de relevante periode in de Benelux geen sprake is. Het enkel

sluiten van een contract waarbij een exclusieve optie is verleend voor de koop van de rechten van een film is voor het aannemen van normaal gebruik in de Benelux in de relevante periode in ieder geval onvoldoende, terwijl het cartoon event pas na de relevante periode plaatsvond en bovendien buiten de Benelux, terwijl onduidelijk is per welke datum de selectie (wel in België) voor deelname plaatsvond.

4.10. Uit de onder b) overgelegde e-mails betreffende het al dan niet bezoeken van een beurs kan verder geen merkgebruik door Licensing worden afgeleid.

Als bewijsstuk g) is een overzicht van downloads van Tom Tom mobile entertainment overgelegd. Deze downloads vinden plaats via [jamba.nl](http://jamba.nl). Het moet er daarbij voor worden gehouden dat [jamba.nl](http://jamba.nl) zich tevens op de Benelux markt en Nederland richt, hetgeen ook al blijkt uit de aanduiding “.nl” en deze site ook mede in de Nederlandse taal is te raadplegen. Het overleggen van een overeenkomst met Jamba Nederland acht de rechtbank niet nodig voor het bewijs dat Jamba zich tevens op de Benelux markt richt.

Wel acht de rechtbank het geringe aantal uit het overzicht te herleiden downloads in de Benelux, te weten vijf downloads verdeeld over Nederland en Luxemburg in de relevante periode van vijf jaren, te gering om normaal merkgebruik aan te nemen, nog afgezien van de vraag voor welke klasse dit gebruik dan zou moeten worden aangemerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat van een aantal downloads niet is na te gaan of deze voor Frankrijk, Duitsland, Zwitserland of België hebben te gelden, zodat deze downloads voor het bewijs niet kunnen meetellen.

4.11. Resteren de activiteiten van Licensing via haar website, zie bewijsstuk e). Met International is de rechtbank echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Licensing zich met haar website [tomtomworld.com](http://tomtomworld.com) onmiskenbaar richt op de Benelux markt. Dat de site ook in het Engels en in het Duits is te raadplegen en de prijzen in euro's staan vermeld, maakt nog niet dat deze ook onmiskenbaar is gericht op de Benelux, evenmin als de omstandigheid dat het voor mensen in de Benelux goed mogelijk is producten via de site te bestellen. Niet is gebleken dat de site zich mede specifiek richt op de Benelux, nu geen contactpersoon of telefoonnummer voor Benelux klanten is vermeld terwijl evenmin is gebleken dat er op Nederlandse, Belgische en/of Luxemburgse sites dan wel in kranten en tijdschriften die zijn gericht op de Benelux reclame wordt gemaakt voor en/of wordt doorgelinkt naar [www.tomtomworld.com](http://www.tomtomworld.com). Nu het ervoor moet worden gehouden dat de website niet gericht is op de Benelux, kan hieruit ook geen normaal gebruik in de Benelux worden afgeleid.

4.12. Gelet op het vorenstaande wordt het bewijs van normaal gebruik in de relevante periode niet geleverd geacht. Licensing heeft aangeboden ten aanzien van de na de relevante periode met Klavier Beheer B.V. gesloten overeenkomst aangaande de distributie van TOM TOM producten de uit de onderhandelingsperiode van af medio 2005 gevoerde correspondentie te overleggen. Deze correspondentie zou volgens Licensing normaal

gebruik in de markt voor distributeurs kunnen aantonen. De rechtbank gaat aan dit bewijsaanbod voorbij.

Ook indien de correspondentie met Klavier dateert van binnen de relevante periode en daaruit kan worden afgeleid dat Licensing in de relevante periode met Klavier Beheer B.V. heeft onderhandeld over de distributie van de in de style guide opgenomen producten, kunnen deze stukken niet tot het bewijs van normaal gebruik leiden.

Het enkel contact hebben met één distributeur, nog afgezien van de vraag of deze niet als agent en als verlengstuk van Licensing zelf moet worden beschouwd, zonder dat de distributie daarna daadwerkelijk een (serieuze) aanvang neemt, wordt onvoldoende geacht om van normaal merkgebruik in de markt van distributeurs uit te kunnen gaan ten einde een afzet te vinden voor het merk.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Licensing al jaren (sinds 1997) poogt een afzet in de Benelux te vinden die telkens maar niet van de grond komt en ook thans nog steeds niet in de Benelux van de grond is gekomen, er problemen met Klavier Beheer B.V. zijn ontstaan over de uitvoering van de distributieovereenkomst en gesteld nog gebleken is dat kort na het sluiten van een distributieovereenkomst daadwerkelijk producten van Licensing op de (distributeurs)markt zijn gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van verzonden dozen met te verkopen producten van Licensing erin met daarop gedrukt het merk TOM TOM van Licensing ter aanduiding van de herkomst van de producten. Niet kan dan ook worden gezegd dat het gaat om merkgebruik van nog niet in de Benelux op de markt gebrachte producten die met het oog op het winnen van klanten, zoals bijvoorbeeld in het kader van reclamecampagnes het geval is, ieder moment op de markt gebracht kunnen worden. Het dient gelet op het vorenstaande veeleer ervoor te worden gehouden dat de eerste contacten met Klavier Beheer B.V. zich nog in een daaraan voorafgaande voorbereidende voorfase bevonden. Het enkel jarenlang zoeken naar afzetkanalen voor de merken en het zoeken en afsluiten van een contract met één distributeur, zonder dat de distributie verder van de grond komt, wordt onvoldoende geacht om van normaal gebruik te kunnen uitgaan.

Licensing heeft voorts ook onvoldoende (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld en te bewijzen aangeboden die een ander oordeel zouden rechtvaardigen, zodat de rechtbank geen aanleiding ziet Licensing tot (nader) bewijs van het normaal gebruik toe te laten.

4.13. Gelet op het vorenstaande ligt het gevorderde reeds thans voor toewijzing gereed, en kan in het midden blijven de eveneens opgeworpen vraag of de aanduiding TOM TOM, als al door Licensing gebruikt, wel als merkgebruik is aan te merken.

**De Proceskosten en uitvoerbaar bij voorraadverklaring**

4.14. Licensing zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden tot aan deze uitspraak aan de zijde van International begroot op:

- dagvaarding EUR 71,93

- vast recht 248,00  
- salaris procureur 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.223,93

4.15. In het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank aanleiding de vervallenverklaring en doorhaling van de merken niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren doch slechts de proceskostenveroordeling.

4.16. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een termijn van 14 dagen redelijk acht.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. verklaart vervallen en gelast de doorhaling ervan in het Benelux merkenregister van de internationale merkregistraties met registratienummers 574887 en 745535 voor zover ingeschreven in de Benelux voor alle waren en dienstklassen waarvoor zij geregistreerd zijn;

5.2. veroordeelt Licensing in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van International begroot op EUR 1.223,93, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf veertien dagen na de dag van uitspraak;

5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

---