

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/619963 / HA ZA 16-1231

Vonnis van 31 januari 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MKB ONDERNEMERS B.V.,
gevestigd te Papendrecht,
eiseres in conventie,
verweester in reconventie,
advocaat mr. G. te Winkel te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMTOM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna MKB onderscheidenlijk TomTom genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 november 2016;
- de akte overlegging producties 1 tot en met 11, zijdens MKB;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met aktes 1 tot en met 29;
- het tussenvonnis van 15 maart 2017, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens houdende incidentele vordering ex artikel 843a RV, met producties 12 tot en met 15;
- de conclusie van antwoord in het incident;
- het vonnis in incident van 19 juli 2017;
- de akte overlegging aanvullende producties 30-41, zijdens TomTom, ;
- de akte overlegging aanvullende productie 16, zijdens MKB,;
- het proces-verbaal van comparitie van 20 november 2017;

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. MKB exploiteert een onderneming, tot voor kort onder de handelsnaam MKB Brandstof, die het voor ondernemers gemakkelijk maakt om een efficiënte financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. Daartoe geeft zij de zogeheten MKB brandstof-pas uit. Voorts levert zij een online applicatie ("app") die het gemakkelijk maakt parkeerkosten te betalen en een overzicht daarvan te verkrijgen. M. Schuurman is directeur van MKB.

2.2. TomTom behoort tot de groep van vennootschappen die onderdeel uitmaakt van de onderneming van TomTom N.V. TomTom N.V. houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van navigatiesystemen en B2B oplossingen op het gebied van mobiliteit. Daarnaast is TomTom N.V. ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van B2B producten op het gebied van mobiliteit zoals haar "fleet management" tool genaamd Webfleet. Met deze toepassing biedt TomTom ondernemers assistentie bij het op eenvoudige wijze bijhouden van administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gerende kilometeroverzichten. TomTom is houdster van de Benelux- en Uniemerken waaronder de producten en diensten van TomTom worden aangeboden. **A** (hierna: **A**) is "vice president IP" van TomTom.

2.3. De TomTom-merken zijn in de klasse 9 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende waren: hardware en software te gebruiken met (satelliet en/of GPS) navigatiesystemen; hardware en software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinstations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere reis- en vervoersgerelateerde informatie; hardware en software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector. De TomTom-merken zijn (voor zover ingeschreven) in de klasse 39 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende dienst: het verschaffen van informatie met betrekking tot reizen.

2.4. MKB heeft vanaf in de periode 2009-2016 intensief reclame gemaakt voor haar producten en diensten via radiocommercials, waartoe zij de fictieve persoon Tom de Ridder als "advertising character" heeft geïntroduceerd. Op 10 december 2010 is TOM DE RIDDER als Beneluxwoordmerk ingeschreven door MKB.

2.5. In de loop van 2015 heeft MKB Ondernemers besloten dat zij haar "branding" gaat herzien. In dat verband heeft zij in juli 2015 een merkbeschikbaarheidsonderzoek laten verrichten door een merkengemachtigde.

2.6. Op 20 november 2015 heeft **B** gesproken met de heer **C**; Director HR Consumer BU & LTP / Service Unit HR van TomTom c.s. (hierna: **C**).

2.7. **B** heeft na dit gesprek op 22 januari 2016 aan **C** een e-mail gestuurd waarin is opgenomen:

"Thanks for the opportunity to explain for the colleague you mentioned, the changes we want to introduce in our branding hierarchy.

31 januari 2018

-
- * Right now we carry two brands, MKB Brandstof (our main brand) and Tom de Ridder (our advertising character). In the market, Tom de Ridder has a stronger brand awareness than MKB Brandstof, after many years of radio advertising.
 - * Furthermore, MKB Brandstof is a descriptive name. This puts limits on our emotional brand values - plus the description is no longer valid:
 - we do not serve Medium Enterprises, only Small Enterprises and selfemployed people
 - we offer not only gasoline but also parking and carwash.
 - * Therefore we want to change our name. There we face the problem that a rebranding campaign does not bring in new customers. Our margins are so slim that we can not afford such a paid campaign.
 - * Hence we will change our name to Tom. The moment we do this, we will tell the press that Tom de Ridder will no longer be heard on radio. This will bring us the free publicity we need to transfer the brand awareness from Tom de Ridder to Tom (the shorthand version that has been in use for years as well).
 - * Opposed to MKB Brandstof, the new Tom will revolve around pull marketing, sympathy, social media and sponsoring. Our paid advertising will be limited and no longer be product focused (except for search engine marketing). It will put the spotlight on our community of 45.000 entrepreneurs, and encourage them to support each other.
 - * The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof.

Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion. Would it be possible to plan a meeting with your colleague, to discuss possible guidelines?"

2.8. Op 19 februari 2016 mailt de assistente van A, D, aan B:

"We would like to invite you for a call to discuss MKB Brandstof's wish to undertake a name change."

2.9. Op 23 februari 2016 mailt B aan TomTom:

"Since we did not have your input yet, for now we made clear to the agency that they have to stay far away from your colour scheme and typography. Next to the logo, our new visual identity will be strongly determined by great pictures of our actual customers. In this way, the name 'Tom' will be transformed from the advertising character it is today, into a metaphor for an entrepreneur. Whenever you hear the name 'Tom' you will think of an entrepreneur - that's the goal of our new brand hierarchy."

2.10. Op 25 februari 2016 heeft A B telefonisch een gesprek gevoerd met A, welk gesprek hij heeft opgenomen. Tijdens het gesprek is - onder meer - het volgende gezegd:

"A: You are looking to uhm rebrand your... your... your company, as I understand it?"

B : Yes.

A : And... uhm... you... you want to make use of the name Tom.

B : Yes, that is correct, yeah.

A : Okay. Uhm, can you explain to me, I'm a bit, I'm a bit confused 'cause I have looked at some of the stuff that you're doing and around your fuel [...?...] and stuff like that and that to my mind sits uncomfortably close with a number of initiatives that... that we have. Uhm, so I'm just... uhm, where, why Tom? Uhm, do you have some history with this name? What... what's the... what's the connection?

B : Yes. Well, I've... I've... uhm... uhm... I have explained that in my uhm, e-mail uhm, to uhm... (...). C :

C , and... I understood he, he forwarded this email to you, and two days ago, I...

A : Uhm... yeah, we've... was that in Dutch?

B : No, it was in, in English.

A : In English, okay no, I am uhm I'm sorry, I haven't uhm picked up on that.

(...)

A : Perhaps you can explain.

B : Yeah, sure. Uhm... Uhm, we are using, uhm, the name Tom uhm for a few years now and we, we've also registered uhm... Tom de Ridder as a, as a brand name. Tom de Ridder is our uhm – Tom the Knight, in English, hahaha, but, but in Dutch it's Tom de Ridder – uhm and he is our uhm... advertising uhm... character, for a few years now in a, in a massive uhm, radio campaign in the Netherlands.

(...)

And... uhm... we, we want to maintain, uhm, the brand awareness of uhm, of Tom. Uhm, but we want to, to change our brand values: we will become a social enterprise. Uhm... right now we are uhm, uhm product oriented: uhm, our product is a payment card... uhm... for the gasoline... uhm, market...

(...)

...uhm specifically aimed at small entrepreneurs.

(...)

...and uhm... Tom de Ridder is now, uhm, ja known as as the advertising character that tries to force you to, to buy this uhm payment card. And... uhm... we will become a social enterprise that is a, a facilitator of, of, of a community of 50.000 uhm entrepreneurs, uhm, that are our customer right now. And uhm, we, we hope to enable this community to, to, to strengthen each other as, as an entrepreneur... Uhm... where as our, our services in, in uhm... in the payment, uhm... with, with the payment card, yeah, will become more of a, a side activity almost, huh.

(...)

So it is quite a, a, a big change in uhm empha... emphasis where, where uhm... the brand positioning is uhm involved.

A : Oh okay... So what you are actually going to be doing under the Tom brand? You say uhm, uhm, uhm... can you, can you [...?... see if ...?... eaches out and ...?...]. Uhm... how are you reaching them, I mean, are you selling them things? Are you...

B : Yeah we have a payment relationship with them because we uhm, process their uhm, their transactions on gasoline and... carwash and... parking; both parking in the streets... as uhm parking in, uhm, garages. Uhm... and in the future uhm, we will, uhm possibly extend this to uhm, uhm, the, the... how do I say it, uhm... to, to electricity for... (...)

B : Oh, okay, well... electricity for uhm, electric vehicles, so car charging and... uhm... as, as a big innovation for in like, like two or three years, we would like to... uhm, process also payments in uhm... restaurants, uhm – another important area where, where the small entrepreneur has a lot of sales slips that he wants to get, get rid of. Because that's, that's the core of our, our uhm... value proposition: that is that you can throw away all the sale slips and get one monthly income statement.

A : Yeah, I understand, I understand. Okay well, on the sign-up side of it, I don't really have a problem but what has anything to do... with for example... elec... electric cars and, and things like that, that's where I uhm I become extremely uncomfortable. Uhm, we haven't seen any example of, of uhm... logo's that you were talking about... uhm is, is that something you are able to share with us?

B : Yeah, absolutely, but uhm... we are starting, uhm, the design process right now. One week ago, our... (...)

A : But, uhm ja, I mean, as I think uhm. **C** (i...; rechtbank) probably indicated to you, anything to do with the name Tom I, I get very uhm... uhm, my, my uhm, the, the hairs on the back of my head stand up. Uhm... (...)

A : So it's really making sure that what you are doing doesn't touch on anything that we are doing... (...)

A : ...or we are going to do, but also that your uhm, your brand doesn't look like and would never be confused with anything...

B : Absolutely. (...)

B : Yeah. That's why I, that's why I contacted uhm. **C** : Uhm... he, he, he, he didn't tell me about your, uhm, your worries though, yet...

A : Ja. I, I mean uhm, it, uhm... I can understand what you are doing, and, and why you are doing it, uhm and, and to me, it's just making sure that you look, you know, completely different. But if you are moving away from uhm this...

B : I agree. (...)

31 januari 2018

A : (...) I understand that. Uhm, but, but one of the things that I picked up, (...) there is an awful lot of uhm, uhm, uhm, negativity around the, the Tom the Rider uhm brand which, uhm, I'm surprised that, that, that... Perhaps... you, you, you did a new venture and you want to follow through that. But obviously that is the branding thing you need to think about. I need to see what is it you want to do with this, uhm, logo.

(...)

A !: Uhm, because if, if I'm comfortable enough... If they can make it look like something that is so far away from what we do, then, then I can be comfortable, but I would want...

(...)

A : uhm, uhm, a, a, an Agreement between us that you wouldn't extent the, ehm, ehm, into ehm anything that, that, that we do, and...

(...)

A : ...we often do this, we...

(...)

A : ...call this a Coexistence Agreement, to...

(...)

A : ...make sure that... you don't uhm suddenly start doing anything that, that is more auto... automotive based.

(...)

B : ...and you would help us if uhm, not only you can give uhm feed, feedback on the logo designs we will create the coming weeks...

(...)

A : Ja, I understand. And, and, and thank you for, for approaching it uhm in that way. I think what we need to do is... We, we need to start seeing some ideas, uhm, and then when we can find something that we all are happy with, and, you know, you, you're happy about, and we can live with, then we will draw up an agreement.

B : Sure, nice. Yeah! Alright.

(...)

B : Right. Yeah. And, the, the thing is **A**! (Rechtbank), it's, it's good to know that we, we have been the biggest radio advertiser, uhm, for, for uhm many months in, in the past few years. So we've made a lot of radio advertising with Tom de Ridder and uhm, the last three years I think, maybe four years, uhm, we, we started to use the abbreviation uhm to uhm Tom because everybody knew Tom de Ridder, so we could start to, to call him uhm Tom, and I...

(...)

B : ...have never ever really encountered somebody who had an association with TomTom. Because our Tom is not a device or a service but it's a, it's a...

(...)

B : ...it's a person, you know. It's, it's...

A : You, you, you appreciate, you do appreciate that you are not [...autonomous?...]. TomTom is, is, uhm, is active in a lot of areas, you know...

B : Yeah.

A : ...it's not that we're talking about navigation devices, we're active in an awful lot of areas.

B : *Alright. Yeah.*
(...)

A : *So I just have to keep a weather eye. It's very important to me...*
(...)

A : *...that, uhm, you, you're going to go ahead and, and we can find uhm a logo that, that, uhm, doesn't, uhm, cause any problems this end.*

B : *Yeah.*

A : *We are willing to [...work?...] on a Cooperation Agreement and, and that will... limit anybody from coming into any of the areas that, that we are... that we operate in.*

B : *Alright. Ja. Okay.*

A : *So that everybody knows where they stand up from, so that, that, that's a good thing.*

(...)

A : *Okay, alright then, well I look forward to uhm receiving uhm some uhm ideas from you and your logo and uhm, and then see if we can sort this out very quickly.*

B : *Yeah. And could you, uhm, please provide me with, you know, some, some brand manual or whatever, some description of what the TomTom brand is, in, in all its visual appearances?*

A : *Well if, if you uhm just send your, your agency come to our website, they should be able to pick that up.*

(...)"

2.11. In een overgelegde verklaring van 22 november 2016 ligt **A** toe hoe ze het telefoongesprek van 25 februari 2016 had begrepen:

*"(...) Mr. **B** and I spoke on the telephone to discuss what Mr. **B** was wanting to do with his Tom de Ridder brand. I have understood that with the proposed company rebranding, Mr. **B** wanted to change the use of brands within his company, and that more specifically he wanted change the "Tom de Ridder" into a more "grown-up" version which trademark logo sign would be used to distinguish the existing offering of gasoline payment services in the framework of a new marketing strategy. (...)"*

2.12. Na het telefoongesprek op 25 februari 2016 heeft **B** aan **A** een kopie gezonden van de e-mail die hij op 22 januari 2016 aan **C** had toegestuurd.

2.13. Op 29 maart 2016, met een rappel op 1 april 2016, stuurt **B** 1 per e-mail de kleuren van het Tom-logo en schrijfwijze van het woord Tom in het logo. In de email staat, voor zover hier van belang, het volgende:

"We are still aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Since time is running fast, I think it is wise to start working on the 'agreement to coexist' you proposed. Could you please send me a draft version with your ideas?"

2.14. Op 14 april 2016 heeft **B** een e-mail aan **A** gestuurd waarin - onder meer - is vermeld:

"Please find attached our intended logo. (...) If you would have final remarks, could you please inform me as soon as possible?

(...)

Tom.

2.15. **D** heeft op 15 april 2016 per e-mail gereageerd en - onder meer - gemeld ("..."): **rb**:

*"(...) **A** has actually received the re-worked logo and we managed to reviewed it together this morning. Unfortunately, we cannot approve it, as we are concerned that the lower case "m" and "o" resemble the font of our TomTom logo too much. In addition, the dot next to the word Tom is also in a green color that is similar to our own.*

Please let us know when changes can be made to address these concerns. Once the design and color scheme of the Tom logo have been agreed on, we will send you our proposed co-existence agreement.

(...)"

2.16. **B** heeft vervolgens op 15 april 2016 aan **D** - onder meer - gemaild:

"(...)

*We will come back to your remarks after your clarifying response, but something else for now: I am worried about the fact that you do not inform us yet on your ideas on the 'agreement to coexist' you proposed. You mentioned earlier that you would start working on it and ensure that it was ready by the time **A** (**Rechtbank**) would be back. I have informed you that we are aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Time is running so fast; could you please share your ideas now already, so that together we can finish the agreement soon, in order to enable us within reason to manage your input towards our go-live date?"*

2.17. Op 18 april 2016 heeft **B** een e-mail gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen:

"(...) We have really stretched ourselves to create a unique visual identity that would never be confused with yours. Given the careful approach we chose, your response last Friday to be honest puzzles us:

(...)

Having said that, I truly hope that your biggest concern has been with regard to the color lime-green we used for the dot behind "Tom". (...) Please find our new logo attached.

Finally, I would like to underline that the name Tom has been used by us for many years now. And we honestly are not aware of any instance of confusion with TomTom. Moreover, our Tom is known as a person – in the media even depicted as a 'Bekende Nederlander' (celebrity) – and TomTom is known as a physical device and navigation service. Both brands already reside in different mind spaces. Confusion is hard to create. (...)

This message has been specifically designed not to launch a new brand name, but to eliminate the MKB Brandstof brand name in order to make room for the well known Tom and stretch what we have been doing with his name for the past few years already. We do not claim a new mind space but 'clean up' our own, existing mind space by taking away MKB Brandstof. In this way, we not only achieve our goal of not losing brand awareness. At the same time, we manage the risk of confusion with your brand to zero.

I am prepared to present this entire campaign to you, but this might not be necessary once you know that in the final radiocommercial of Tom de Ridder, he will:

- first explain why our company has to change;*
- and then finish with a teasing tagline "Het is tijd voor een nieuwe Tom." (it is time now for a new Tom)*

These will be his famous last words, "Het is tijd voor een nieuwe Tom." And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company – and never use the voice and name of Tom de Ridder again. With this clever campaign we ensure that the existing awareness of Tom is being stretched out to the new future of our company.

*Our company, brand image and logo will thus be very different from yours. (...)
Having said all this, I really hope you will give us your agreement on the attached logo we developed.
(...)"*

2.18. In haar reactie heeft D op 18 april 2016 - onder meer - het volgende gemaild:

"(...) Secondly, we have no issue sharing the co-existence agreement draft with you. We did not want to do this simply because we would not sign an agreement before the above trademark-related concerns have been cleared up. Please find attached the draft that we have prepared for your initial review.

Thirdly, we will try to help you meet your timelines but please understand that protecting TomTom's position is the key priority for us. You need to create a logo that is not similar to TomTom's – stylistically and in color. (...) For the avoidance of any doubt, here is what the TomTom logo looks like:

(...)

Unfortunately, we do consider that it resembles the logo that you are suggesting very closely.

(...)

2.19. Bij de e-mail van 18 april 2016 is een concept co-existence agreement gevoegd waarin voor zover relevant het volgende staat:



"(...)

Whereas

- i) TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (...);
- ii) TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices ("PNDs"), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe's most prominent and well-known brands in the marketplace;
- iii) "Company" is involved in the business of <<Business description >> and wishes to change its name and start using the «Trademark» to promote its business in the <<Industry description >> sector/s;
- iv) «Trademark» (partially) contains the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services;
- v) In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows:

Agreement

1. "Company" shall not register or apply for registration for the <<Trademark>>.
 2. "Company" shall not use the «Trademark» mark in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices ("PNDs"), navigation apparatus or related products and services;
 3. "Company" shall avoid any risk of confusion and association between the «Trademark» mark and the TOMTOM trademark;
 4. "Company" shall refrain from asserting rights deriving from the use and/or registration of the «Trademark» trademark against any of the TOMTOM trademarks of TomTom;
 5. "Company" shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar thereto within the territory of the Community, or initiate any legal proceedings against the use of those trademarks;
- (...)"



2.20. Na een e-mailwisseling over de wijzigingen in het ontwerp van het logo van MKB Ondernemers en een bespreking op 21 april 2016 waarbij  logo ontwerpen aan **A** heeft getoond, heeft  op 24 april 2016 aan **A** - onder meer - het volgende gemaïld:

"Hi **A**, this is our final proposal for your approval; it is in line with my previous e-mail. (...) Could you please give me your go-ahead?"

Tom.

2.21. Op 25 april 2016 heeft **A** per e-mail - onder meer - als volgt gereageerd:

"I agree this one is better, and is more of what I had been expecting. Provided it always appears as per this attachment, it should not cause a problem. (...) We just need to agree the co-existence agreement and we are done."

2.22.  heeft op 18 mei 2016  - onder meer - gemaïld:

"You are aware of our commitment not to extend into your areas, but it has not been mentioned before that your idea would be that we do not register Tom as a trademark. This makes us unnecessarily attackable by other parties; which in turn would reduce the value of our company significantly. Moreover, wouldn't the proposed wording of Clause 4 make Clause 1 superfluous?"

A possible drawback of Clause 5 is that a new TomTom trademark application could ignite the confusion we both wish to avoid. I know this is not your intention, but how could we tackle this drawback in the wording?"

2.23. Op 22 mei 2016 heeft **D** **B** per e-mail - onder meer - gemeld:

"We understand your concerns. However, from our perspective removing clause 1 and allowing you registration rights can weaken our own position as the owner of the well-known TomTom trademark. This is not acceptable for us. Further, at the moment it is still not clear to us what your plans are which makes it difficult to consider a compromise solution - perhaps you can explain to us where you wish to register and in what classes?"

Clauses 4 and 5 are both complementary to clause 1 and each of them adds specific safeguards to our pre-existing rights as trademark owners. (...)

Clause 5 is crucial for TomTom. We must fully eliminate the possibility of being challenged in relation to our future or present trademark applications. We cannot agree to any modifications of this clause. (...)"

2.24. **B** antwoordt op 24 mei 2016:

"(...) we do not wish to expand abroad. Hence, we would like to register the logo and brandname in just our fine little country. My commercial manager picked the following classes. (...) In addition it is good to mention that we foresee that our logo might become visible in Belgium, Luxembourg and/or Germany. (...)"

2.25. **D** heeft op 1 juni 2016 - onder meer - aan **B** gemaild:

"Unfortunately, having considered your responses, we cannot make any concessions with regards to clause 1 of the draft co-existence agreement. (...) We would like to remind you that we have agreed to enter into a co-existence agreement on the understanding that MKB Brandstof will not register the Tom trademark. At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark. You have only raised this after we had agreed to the use of the proposed design of the Tom logo.

While we appreciate that you are concerned about your position vis-à-vis competitors, as a compromise, we suggest that you use the TM symbol at the end of the Tom logo (...) to be clear we will oppose any application for formal registration of your Tom logo, as to allow it would come with a high risk devaluing the TomTom brand (...)"

2.26. **B** heeft op 1 juni 2016 - onder meer - als volgt gereageerd:

"Thanks again. I should have looked at your draft agreement before we met that day in your office – but since I did not, your demand in the document not to register Tom came as a surprise to me when I studied the draft.

As you know we are under pressure; we are going to switch to Tom in the next few days. Let's try to finalise this compromise now.

We now accept Clause 1 but please can you add to our feeling of safety? You will appreciate that it is uncomfortable for us to operate under a name that is not protected. We would really like to be in the position to discuss this again with you in three years time.

Would you allow us to add the following to Clause 1:

"However, the Parties agree that they will reconsider this provision three years after signing this agreement."

This would give us at least a chance to get protection in the future for something that for now remains unprotected.

(...)

Furthermore, we have the following suggestions for alterations of the document you send me:

- under (iii) please add "using the Trademark as defined in Annex 1"

- (...)

- we saw that no countries are mentioned; would you allow us to add to (iii): "and start using this in first instance in the Netherlands, and later maybe in Belgium and Germany, and/or in the full European Union"

- instead of an additional clause to Clause 5 that brings a dispute resolution method in place, like you suggested earlier, we think it is easier to make Clause 3 reciprocal, since you have no interest in being confused with us: "The Parties shall avoid any risk of confusion and association between the Tom trademark and the TOMTOM trademark.(...)"

2.27. MKB Ondernemers heeft op 2 juni 2016 een persbericht doen uitgaan waarin in de aanhef is opgenomen:

*"Definitief afscheid van reclamepersoonlijkheid Tom de Ridder
Tom nieuwe naam van MKB Brandstof"*

2.28. **D** heeft op 3 juni 2016 aar **B** een door **A** t namens TomTom ondertekend exemplaar van de Co-existence Agreement gemaïld en daarbij - onder meer - het volgende opgemerkt:

"(...) To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom logo, not least because they are not in accordance with the terms we are prepared to offer.

(...)

While we have no interest in being confused with your brand either, you will appreciate that we are not the party that has to make this promise. We have pre-existing rights as the owner of a globally recognized brand

That being said, we have made some further changes to clauses 1 and 2, and have inserted a new additional clause under number 6, please take notice of these.

We have, in good faith, spent a considerable amount of time helping you to be able to use your logo as you intended without causing TomTom harm. We have now reached the point

of no further compromise or concessions.

Attached is the final document. Please sign and return a copy to me if you intend to proceed with your proposed "Tom" logo.

2.29. Aan de e-mail van 3 juni 2016 is de door **A** ondertekende Co-existence agreement (hierna: de Overeenkomst) gehecht waarin onder meer het volgende staat:

Co-existence agreement

Between

1. *TomTom International B.V., (...) hereinafter referred to as "TomTom" and*
2. *MKB Ondernemers BV, (...) hereinafter referred to as "MKB Brandstof". Hereinafter also referred to as the 'Parties',*

Whereas

- i) *TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (...)inter alia International Trademark Registration no. 801582, covering goods and services in classes 9, 38, and 42; International Trademark Registration no. 905070, covering goods and services in classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 and 45 as well as Community Trademark Registration no. 007072689 (design word), covering goods and services in classes 9, 38, 39 and 42;*
- ii) *TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices ("PNDs"), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe's most prominent and well-known brands in the marketplace;*
- iii) *MKB Brandstof is involved in the business of delivery, invoicing and payment of mobility transactions like gasoline, carwash, parking and e-charging by means of payment cards and smartphone apps and wishes to (...) start using the Tom logo (as shown and described in Annex I) to promote its business in the buying, billing and payment services sector/s;*
- iv) *The Tom logo consists of part of the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services;*
- v) *In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows:*

Agreement

1. *MKB Brandstof shall not register or apply for registration for the Tom logo. For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom logo and will not use the word "Tom" in any other style or font in the course of its business.*
2. *MKB Brandstof shall not use the Tom logo in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices ("PNDs"), navigation apparatus or related products and services, sports watches, fitness products, or any product or service in direct competition with TomTom's products and/or services.*
3. *MKB Brandstof shall avoid any risk of confusion and association between the Tom logo (...) and the TOMTOM trademark.*
4. *MKB Brandstof shall refrain from asserting rights deriving from the use (...) of the Tom logo against any of the TOMTOM trademarks of TomTom.*


5. MKB Brandstof shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar thereto within the territory of the Community, or initiate any legal proceedings against the use of those trademarks.
6. TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct which can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand.
7. Both parties shall bear their own costs in this matter.
8. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands and Parties shall submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch court in Amsterdam.
9. In witness whereof this agreement has been duly executed by the Parties on the day and year below written.
(...)

Annex I

All uses of the Tom logo shall reflect the design below. There shall be no deviation from the original colors and proportions depicted in this design.

MKB Brandstof is free to add the TM symbol next to the Tom logo to show that the logo is being used as a trademark.

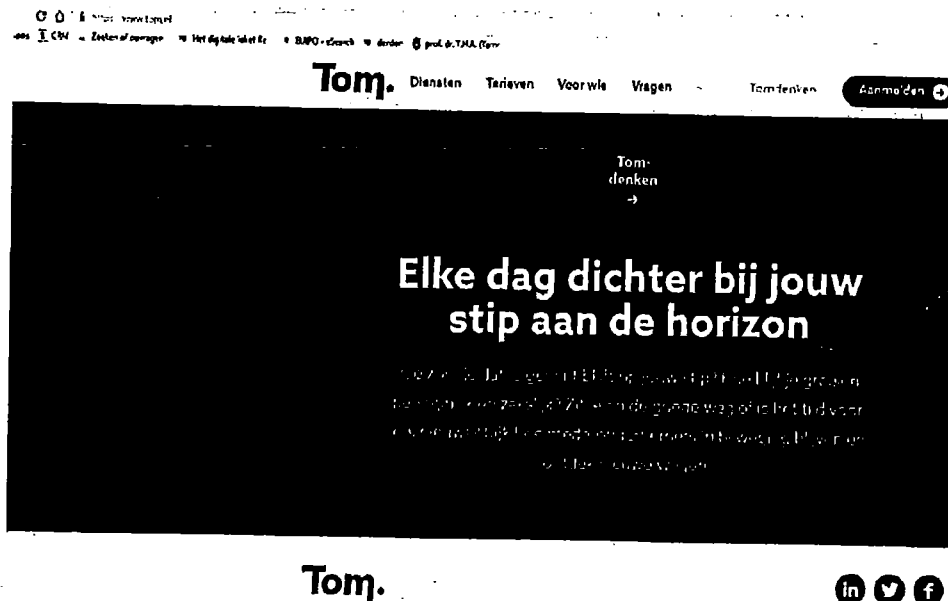
Tom.

2.30. Op 5 juni 2016 heeft  de Overeenkomst namens MKB ondertekend aan TomTom c.s. retour gezonden. Daarbij merkt hij het volgende op:

*"(...) Thank you for explaining your position; we understand and appreciate it.
Please find our signed document attached in return. (...)*

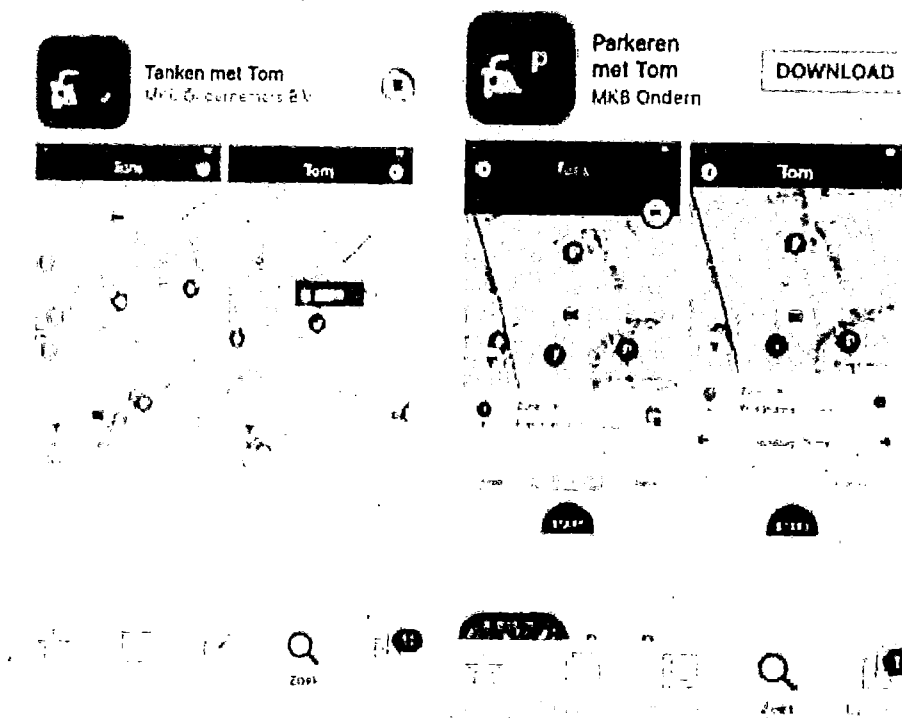
- *Regarding the change of Clause 1 we did not see before:*
 - *we confirm that we will use our logo in the way it is known to you and will never change it without your consent*
 - *you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text (...)"*

2.31. Vanaf omstreeks 7 juni 2016 worden bezoekers van de website www.mkbondernemers.nl doorgeleid naar de website www.tom.nl en biedt MKB Ondernemers haar producten en diensten via die laatstgenoemde website aan. Die website zag er in oktober 2016 als volgt uit.



2.32. Op 7 juni heeft MKB de handelsnamen Tom, Tomdenken en Tom.nl ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

2.33. Ook heeft MKB Brandstof onder andere op haar smartphone apps het teken Tom geïntroduceerd als volgt.



2.34. Begin juni 2016 heeft MKB in radiocommercials de wijziging naar Tom aan het publiek bekend gemaakt. De scripts van die radiocommercials luiden als volgt.

Tom de Ridder 1:

Tom! Ja? Begin maar. Oké. Hi, niet schrikken hoor. Maar ik ben het, Tom! Weet je nog: tanken, carwash en parkeren... Juist, Tom de Ridder, van MKB Brandstof. De tijden zijn veranderd, en ook hoe we ondernemen. Daarom gaat MKB Brandstof veranderen. Verbeteren! Met nieuwe ambities, en nóg meer gemak voor ondernemers. Maar daarover hoor je volgende week meer. Het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor een nieuwe Tom.

Tom de Ridder 2:

MKB Brandstof gaat dan wel veranderen, maar wat natuurlijk blijft is tanken, carwash en parkeren! Fiscusproof op één verzamelfactuur. En vanaf volgende week met nieuwe ambities, en nóg meer gemak voor ondernemers. Het is tijd voor een nieuwe Tom.

2.35. Een week na het uitzenden van de commercials *Tom de Ridder 1* en *Tom de Ridder 2* werden de volgende radiocommercials uitgezonden.

Tom radiocommercial 1:

*Of je nou vroeg met je mannen onderweg bent om huizen mooier te maken.
Of 's avonds bij mensen thuiskomt, om ze te helpen bij alle verzekeringen.
Wat voor ondernemer jij ook bent.*

Je zet je eigen stip aan de horizon.

Een idee, een ideaal, een ambitie om die dichterbij te halen is MKB brandstof veranderd in Tom.

Maak kennis op Tom.nl

Tom beweegt ondernemers.

Tom radiocommercial 2:

Voor alle ondernemers is er nu Tom.

Je kent Tom van de autopas met de handige apps.

Voor tanken, carwash en parkeren.

Fiscusproof op één verzamelfactuur.

Maar Tom deelt ook inspirerende ervaringen van mede-ondernemers met je.

En geeft gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit.

Tom beweegt ondernemers.

2.36. Op 9 juni 2016 heeft **D** **B** laten weten dat TomTom klachten heeft ontvangen over een verwarrende radiocommercial van MKB, dat dit TomTom zorgen baart en dat zij dit verder zullen uitzoeken.

2.37. **A** heeft op 22 juni 2016 aan **B** -onder meer- per e-mail het volgende bericht:

"(...) Based on your response from Friday June 10 2016 I understand that there are actually two radio commercials which are currently being broadcasted. Having listened to these commercials, I was concerned to note the pervasive use of the word "Tom" and the slogan "Tom moves entrepreneurs". Further, I have reviewed your website and was surprised and disappointed to notice that you have completely rebranded MKB Brandstof's business and are now trading under the name "Tom".

During the negotiation process, you have explained to me that you intended to use the name "Tom" for a character that was previously known as "Tom de Ridder". It was never clearly communicated to us that you intend to change your company's name to "Tom" and fully rebrand your business under this name. To the contrary, we were told numerous times that the "Tom" logo will remain MKB Brandstof branded. Your failure to inform us that you would like to be able to use the word "Tom" as part of your commercial name has misled us as to the nature of your intended uses for the "Tom" logo.

TomTom has solely agreed to permit the use of the "Tom" logo on the condition that MKB Brandstof uses only the approved design of that same logo and refrains from using the word "Tom" in any other style or font in the course of its business. (...)

If TomTom does not receive your written confirmation that you will comply with the terms of the coexistence agreement within 7 days of this letter, you will leave us with no alternative but to terminate the co-existence agreement for breach. In which circumstance any further use of the Tom word or logo would amount to an infringement. TomTom reserves all of its rights and remedies in relation to this matter."

2.38. De advocaat van TomTom heeft bij brief van 21 september 2016 namens TomTom de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en daarbij - onder meer - aan MKB het volgende bericht:

"(...) my client has established that your client is still using "Tom" outside the agreed logo form (...). These acts of breach of the Agreement have already caused significant damage to my client, for which damage my client holds your company fully liable.

My client therefore hereby terminates the co-existence agreement as executed between parties with immediate effect and this letter serves as official notification thereof. This termination is primarily based on article 6 of the Agreement and - if necessary - also based on rescission (ontbinding) based on fundamental breach of contract.(...)"

2.39. Bij brief van 28 september 2016 heeft MKB TomTom gesommeerd de Overeenkomst na te komen.

2.40. Op 7 oktober 2016 heeft TomTom MKB in een kort geding gedagvaard. In die procedure heeft TomTom onder andere een bevel tot onthouding van merkinbreuk gevorderd. De zaak is behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Op 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat MKB artikel 1 van de Overeenkomst heeft geschonden, waardoor TomTom de Overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. MKB is bevolen de inbreuk op de merk –en handelsnaamrechten van TomTom te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil in conventie

3.1. MKB vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

1. voor recht verklaart dat de Overeenkomst niet bij brief van 21 september 2016 van TomTom aan MKB, of anderszins, is beëindigd dan wel ontbonden;
2. TomTom gebiedt de Overeenkomst na te leven onder meer door te blijven toestaan dat eiseres gebruik maakt van het in Annex I van die overeenkomst opgenomen logo, en voor zover dit logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt (zoals in links, in de domeinnaam en in radiocommercials), het teken Tom, op straffe van een door gedaagde te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- voor, zulks ter keuze van eiseres, iedere keer of dag of een gedeelte van een dag dat gedaagde in strijd met deze veroordeling handelt;
3. TomTom veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, inclusief de wettelijke rente vanaf 21 september 2016, althans nadat 7 dagen na 28 september 2016 zijn verstreken althans de dag dezer dagvaarding;
4. TomTom veroordeelt in de kosten van deze procedure, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen, althans vanaf een door de rechtbank redelijk geachte termijn, het te dezen te wijzen vonnis, indien en voor zover gedaagde deze kosten niet voordien heeft voldaan;
5. TomTom veroordeelt in de gebruikelijke nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover gedaagde deze nakosten niet binnen 14 dagen na de aansrijving in der minne heeft voldaan en – indien dat het geval is en betekening van het vonnis plaatsvindt – te vermeerderen met een bedrag van € 68,- en de kosten van bedoelde betekening, de twee laatst genoemde bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover gedaagde deze kosten niet binnen twee dagen, althans binnen een door de rechtbank redelijk geachte termijn na betekening van het te dezen te wijzen vonnis heeft voldaan.

3.2. TomTom voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. TomTom vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

1. voor recht verklaart dat de Overeenkomst rechtsgeldig door TomTom is ontbonden, althans is beëindigd;
2. MKB veroordeelt tot vergoeding van de door TomTom geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
3. MKB veroordeelt in de kosten van dit geding, inclusief de nakosten.

3.5. MKB voert verweer.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie


4.1. De rechtbank ziet aanleiding om de vordering in conventie en in reconventie gezamenlijk te behandelen. Reeds thans wordt daarbij opgemerkt dat de rechtbank de overwegingen en het oordeel van de voorzieningenrechter in het hiervoor onder 2.39 bedoelde kort gedingvonnis volgt en tot de hare maakt, nu er naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding is om in dit specifieke geval in de bodemprocedure tot een ander oordeel te komen. In het onderstaande valt dan ook veel van de overwegingen van dat kort geding vonnis te herkennen.

4.2. In deze procedure staat de vraag centraal of TomTom de Overeenkomst met MKB rechtsgeldig heeft beëindigd dan wel ontbonden bij brief van van 21 september 2016 (zie hiervoor onder 2.37). MKB stelt dat dit niet het geval is en vordert hiertoe een verklaring voor recht. TomTom stelt dat de Overeenkomst MKB slechts het recht geeft het woord Tom in de vorm van één logo, gespecificeerd in de Annex I van de Overeenkomst, te gebruiken en dat het andersoortige gebruik door MKB vanaf begin juni 2016, een overtreding van de Overeenkomst inhoudt, waardoor TomTom de Overeenkomst rechtmatig heeft beëindigd dan wel ontbonden. MKB stelt zich op het standpunt dat een redelijke uitleg van de Overeenkomst meebrengt dat het woord Tom in ongestileerde vorm, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruik, is toegestaan.

4.3. MKB stelt allereerst dat TomTom zonder afstemming met MKB de zinsnede "*and wishes to change its name and start using the Tom logo*" in het concept (zie hiervoor onder 2.18) heeft gewijzigd in "*and wishes to start using the Tom logo*" in de definitieve versie (zie hiervoor onder 2.28), zonder MKB expliciet op deze wijziging te wijzen. Doordat deze wijziging vervolgens niet heeft gezien stelt MKB dat van aanvaarding van

deze wijziging geen sprake is. Voor zover dit argument niet opgaat, is de gewijzigde bepaling in de nieuwe vorm niet van toepassing omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarnaast stelt MKB dat de zinsnede in artikel 1 van de Overeenkomst "*and will not use the word Tom in any other style or font*" taalkundig bezien over niets anders dan het logo kan gaan, waardoor ander gebruik van het woord Tom (namelijk niet in logo-vorm) is toegestaan. MKB stelt dat ook uitleg van de Overeenkomst in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis leidt tot de conclusie dat de bedoeling van partijen niet is geweest, dat de Overeenkomst gebruik van het woord Tom verbiedt, daar waar gebruik van een logo redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld in hyperlinks, app-namen, domeinnaam, kranteninterviews, radiocommercials en het opnemen van de telefoon door personeel).

Wijziging 'whereas clause'

4.4. Overwogen wordt dat op 3 juni 2016 de Overeenkomst in de definitieve vorm, op dat moment eenzijdig ondertekend namens TomTom, per e-mail aan MKB is gezonden. MKB heeft ter comparitie toegelicht dat een door MKB ingeschakelde advocaat het door TomTom als definitief voorgelegde contract eerst nog heeft gezien en dat MKB daarna heeft getekend. Voor zover MKB in dat verband stelt dat  door TomTom niet op de wijziging van artikel 1 van de Overeenkomst ten opzichte van de concept co-existence agreement is geweest, wordt MKB niet gevolgd in haar stelling dat dit betekent dat de Overeenkomst wel tot stand is gekomen, maar de wijziging niet. Het beweerdelijk over het hoofd zien van de wijziging dient voor rekening en risico van MKB te blijven, waar nog blijkt dat zij zich heeft laten bijstaan door een juridisch adviseur die het door TomTom ondertekende exemplaar óók heeft bekeken. Dat TomTom niet ook op deze specifieke wijziging heeft gewezen, zoals zij dat voor zover het om een aantal andere wijzigingen gaat wel heeft gedaan, maakt dit nog niet anders. Niet zonder meer valt in te zien op grond waarvan TomTom hiertoe verplicht zou zijn geweest, gegeven de voor alles komende eigen verantwoordelijkheid van MKB in deze.

4.5. De stelling van MKB dat de wijziging desalniettemin niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is niet voldoende onderbouwd en wordt derhalve verworpen.

Toetsingskader

4.6. Zoals ook reeds in het kort gedingvonnis is overwogen, dient ook in de bodemprocedure voorop te staan dat het bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst in eerste instantie aankomt op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden aan de tekst van de overeenkomst mochten geven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten (Haviltex-criterium). Daarbij staat het de rechter vrij om, gegeven de specifieke omstandigheden van het geval, zoals wanneer sprake is van professionele partijen die bij en na het aangaan van de overeenkomst zijn bijgestaan door deskundige raadslieden en wanneer de aard van de overeenkomst daartoe bijzondere aanleiding geeft, (veel) betekenis toe te kennen aan de taalkundige uitleg van de overeenkomst en op basis daarvan te komen tot een voorshands oordeel. Maar ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen, kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat niettemin een andere betekenis aan de bepalingen moet worden gehecht. Beslissend blijft het Haviltex-criterium.

Taalkundige uitleg


4.7. Artikel 1 van de Overeenkomst luidt als volgt:

MKB Brandstof shall not register or apply for registration for the Tom logo. For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom logo and will not use the word "Tom" in any other style or font in the course of its business.

Punt iii van de preambule van de Overeenkomst luidt als volgt:

MKB Brandstof (...) wishes to start using the Tom logo (as shown and described in Annex I) to promote its business in the buying, billing and payment services sector/s;

4.8. De rechtbank gaat niet mee in de stelling van MKB dat het woord "and" in artikel 1 van de Overeenkomst impliceert dat "the word Tom in any other style or font" over niets anders kan gaan dan "the Tom logo". Artikel 1 van de Overeenkomst, bezien in een taalkundig perspectief, in samenhang met punt iii van de preambule, laat MKB geen ruimte om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt.

4.9. Bij de beoordeling welk gewicht aan deze taalkundige uitleg gegeven moet worden, is relevant dat MKB en TomTom professionele partijen zijn, die maanden ieder onder deskundige begeleiding hebben onderhandeld over de totstandkoming van de Overeenkomst. Weliswaar stelt MKB dat haar advocaat geen enkele invloed op de tekst heeft gehad en in de advisering slechts op de achtergrond betrokken is geweest, maar zij wordt hierin niet gevolgd. De rechtbank constateert dat MKB in het onderhandelingsproces wel degelijk invloed heeft gehad op de tekst van de Overeenkomst. Op 3 juni 2016 schrijft  : "(...) To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom logo". Dat de Overeenkomst desalniettemin niet het onderhandelingsresultaat reflecteert dat TomTom wellicht liever had gezien doet hieraan niet af. Vaststaat dat TomTom niet gehouden was tot een ander aanbod en MKB niet gehouden was de Overeenkomst te tekenen. Dat MKB onder druk stond om de Overeenkomst te tekenen vanwege de reeds gestarte *rebranding* campagne is een omstandigheid die gerekend moet worden tot haar eigen risicosfeer. Doorslaggevend is dat MKB de Overeenkomst zoals door TomTom voorgelegd, op 5 juni 2016, na doorlezing van eigen advocaat, heeft getekend.

4.10. Het voorgaande in ogenschouw nemende, komt de rechtbank tot het oordeel dat in het onderhavige geval aanzienlijke betekenis toegekend dient te worden aan de taalkundige uitleg van de Overeenkomst. De vraag is vervolgens of hetgeen MKB heeft aangevoerd over de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst desondanks aanleiding geeft om ervan uit te gaan dat partijen iets anders hebben bedoeld overeen te komen dan de taalkundige uitleg doet vermoeden.

Wijze van totstandkoming

4.11. MKB stelt dat de enige mogelijke redelijke uitleg van artikel 1 van de Overeenkomst in het licht van de ontstaansgeschiedenis inhoudt dat het MKB is toegestaan om het teken Tom in drukletters of mondeling te gebruiken, daar waar het logo redelijkerwijs niet hoeft of kan worden gebruikt (bijvoorbeeld in hyperlinks, app-namen, domeinnaam, kranteninterviews, radiocommercials en het opnemen van de telefoon door personeel). MKB stelt dat zij vanaf het begin af aan heeft duidelijk gemaakt dat zij een naamswijziging heeft beoogd en dat TomTom dit geweten moet hebben. Het is bovendien onmogelijk om alleen een logo te communiceren. In dit verband wijst MKB ook op een e-

mail van 18 april 2016, waarin **B** heeft gezegd: "And from that moment on, we will not use the name MKB Brandstof but Tom for our company". MKB wijst voorts op een telefoongesprek met **A** op 25 februari 2016, waarin zij zegt: "You are looking to...rebrand...your company as I understand it?". Bovendien wijst MKB op een e-mail van **D**, van 19 februari 2016 waarin ze spreekt over: "MKB Brandstof's wish to undertake a name change".

4.12. In de e-mail van 19 februari 2016 neemt **D** namens **A** voor het eerst contact op met **B**. Ze nodigt **B** in deze mail uit voor een telefoongesprek om de wens van MKB van een naamswijziging ("MKB Brandstof's wish to undertake a name change") te bespreken met **A**. Het valt niet eenduidig uit deze mail af te leiden wat **A** voor ogen heeft wat betreft de intenties van MKB. Er heeft op dat moment nog geen inhoudelijk contact plaatsgevonden tussen **B** en **A**. Het is mogelijk dat zij zich baseert op de informatie die **B** op 22 januari 2016 aan **C** heeft gemaild. Dat is de enige mail op dat moment, waarin **B** zijn intenties inhoudelijk kenbaar maakt aan TomTom. Uit de mail van 22 januari 2016 blijkt echter ook niet eenduidig het voornemen van MKB om volledig over te gaan op Tom als nieuwe handelsnaam en als merk voor haar waren en diensten. **B** begint de e-mail met de aanhef "the changes we want to make in our branding hierarchy". Hij licht toe dat sprake is van twee merken, namelijk MKB Brandstof en Tom de Ridder en stelt vervolgens "hence we want to change our name to Tom" om de e-mail te eindigen met de opmerking "the product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof". Weliswaar staat in die e-mail dat MKB wil overgaan op de naam Tom, maar dat daarmee bedoeld wordt dat MKB uitsluitend actief zal zijn onder de handelsnaam en het merk Tom, is daaruit niet op te maken, zeker niet gelet op de afsluitende opmerking dat een deel van de diensten nog wel onder het MKB Brandstof merk zal worden aangeboden. Om die reden kan niet worden aangenomen dat TomTom ten tijde van de mail van 19 februari 2016 volledig op de hoogte was van de intenties van MKB.

4.13. Op 25 februari 2016 vindt een telefoongesprek plaats tussen **B** en **A**, waarin laatstgenoemde als openingsvraag stelt: "You are looking to...rebrand...your company as I understand it?" **B** antwoordt daarop: "Yes." Wanneer **B** naar de mail aan **C** refereert geeft **A** aan dat ze die niet heeft gelezen en vraagt **B** het een en ander uit te leggen. De openingsvraag van **A** is dus niet gesteld met de wetenschap van de inhoud van de e-mail van 20 januari 2016. **B** geeft in het telefoongesprek uitleg over het *advertising character* Tom de Ridder, hij heeft het over de "brand name" Tom de Ridder en over de wens om de "brand awareness" daarvan te behouden. Dat het **A** vervolgens nog niet duidelijk is welke bedrijfsactiviteiten MKB precies onderneemt en welke veranderingen zij voor de toekomst voor ogen heeft, volgt uit haar vragen "So what you are actually going to be doing under the Tom brand? (...) I mean, are you selling them things?" Voorts heeft zij na een uitleg van **B** in het vervolg van het telefoongesprek duidelijk gemeld dat zij zich oncomfortabel voelt bij alles wat **B** met de naam Tom zou willen doen.

4.14. Ook de rechtbank constateert dat **B** in het telefoongesprek niet eenduidig heeft gezegd dat MKB voornemens was om het gebruik van de handelsnaam MKB Ondernemers te staken en volledig over te gaan op de handelsnaam en het merk Tom. Uit het telefoongesprek valt niet op te maken dat **A** zich dit desondanks heeft gerealiseerd en dat zij daar - onder nader te bespreken voorwaarden - mee akkoord wilde

gaan. **A** heeft toegelicht in een door TomTom overgelegde verklaring van 22 november 2016, dat zij meende dat MKB Tom als een van haar merken wilde gebruiken zoals het eerder Tom de Ridder als een merk gebruikte naast de handelsnaam MKB Ondernemers.

4.15. In de e-mail van 18 april 2016 schrijft **B**: *"And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company"* Dat TomTom uit dat bericht het voornemen van MKB heeft opgepikt dat zij voortaan uitsluitend Tom als handelsnaam wilde gaan gebruiken in plaats van MKB Ondernemers en dat de onderhandelingen over gebruik van het Tom logo ook op dat gebruik betrekking hadden, is uit de vervolgcorrespondentie niet op te maken. TomTom heeft gedurende de onderhandelingen en ook na dit bericht van 18 april 2016 herhaaldelijk aangegeven dat zij uitsluitend bereid was om het gebruik van het gestileerde logo toe te staan en dat zij niet bereid was om toestemming te geven voor inschrijving van het logo als merk. Daarover merkt zij op 1 juni 2016 nog op *"At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark"*.

4.16. Hoewel MKB in het bericht van 18 april 2016 duidelijker dan in eerdere gesprekken en berichten kenbaar heeft gemaakt dat het haar voornemen was om het gebruik van de handelsnaam MKB Ondernemers te staken en uitsluitend nog Tom als handelsnaam en merk te willen gebruiken, volgt uit de overgelegde correspondentie niet dat TomTom zich van dat voornemen bewust is geweest noch dat zij met dat ruime gebruik heeft willen instemmen. Het had op de weg van MKB gelegen om de voor haar essentiële voorwaarden, te weten gebruik van het teken Tom als handelsnaam en merk, uitdrukkelijk aan de orde te stellen en expliciet bij TomTom te verifiëren of zij daarmee akkoord ging. Dat heeft MKB echter niet gedaan. De gevolgen daarvan moeten voor haar rekening komen.

4.17. In de concept co-existence agreement van 18 april 2016 (zie hiervoor onder 2.18) was in de preambule onder iii het volgende opgenomen: *"Company" is involved in the business of <<Business description>> and wishes to change its name and start using the <<Trademark>> to promote its business in the <<Industry description>> sector/s."* De rechtbank volgt MKB niet in de stelling dat hieruit kan worden afgeleid dat partijen beoogden TomTom een ruimere toestemming te verlenen dan het gebruik van het logo, zoals later opgenomen in Annex I van de Overeenkomst. In de gehele conceptovereenkomst (ook in het desbetreffende punt van de preambule) wordt verder gesproken over "trademark", zodat MKB er niet op mocht vertrouwen dat TomTom (ook) ander gebruik bedoelde zoals gebruik als handelsnaam. Bovendien is in de definitieve Overeenkomst deze zinsnede geschrapt en wordt alleen gesproken over gebruik van het Tom logo. Dit wijst erop dat TomTom ander gebruik juist wilde voorkomen.

Rechtskennis

4.18. Bij de uitleg van de overeenkomst aan de hand van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden aan de tekst van de overeenkomst mochten geven en op wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten kan de rechtskennis van partijen relevant zijn. MKB stelt zich op het standpunt dat **B**, die als ondernemer heeft onderhandeld namens MKB, niet bekend kan worden geacht met de juridische finesses van het intellectuele eigendomsrecht. Zoals TomTom terecht heeft opmerkt, verdraagt dit betoog zich echter niet goed met de (volgende) feiten. Uit de overgelegde stukken blijkt dat MKB in juli 2015 een merkengemachtigde heeft ingeschakeld om een beschikbaarheidsonderzoek

te laten uitvoeren, waarbij zowel is gezocht op merken als op handelsnamen. Na dit onderzoek heeft MKB contact opgenomen met TomTom over het herzien van haar *branding*. Hieruit blijkt dat **B** zich bewust is geweest van het risico om een nieuw merk en/of een nieuwe handelsnaam voor MKB te kiezen waar andere marktpartijen mogelijk eerdere rechten op kunnen claimen. MKB heeft hiertegen aangevoerd dat de merkengemachtigde is ingeschakeld, juist omdat ze de benodigde rechtskennis zelf niet heeft. De rechtbank overweegt echter dat het inschakelen van de merkengemachtigde geen contra-indicatie oplevert voor de rechtskennis van MKB. Daarnaast is - onweersproken - gesteld dat **B** al in 2006 33 handelsnamen voor zijn onderneming heeft geregistreerd, zodat hij geacht moet worden ook met het fenomeen handelsnaam en de relevantie daarvan bekend te zijn.

4.19. Dat **B** zich bewust was van de betekenis van artikel 1 van de Overeenkomst volgt uit zijn begeleidende e-mail van 5 juni 2016 bij het retourneren van de getekende Overeenkomst. Hij schrijft: "*you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text*". Hieruit blijkt dat **B** begreep dat een dergelijk gebruik buiten de reikwijdte van artikel 1 Overeenkomst viel.

Conclusie

4.20. De rechtbank oordeelt dat uit de hiervoor genoemde omstandigheden en wat partijen op grond hiervan over en weer van elkaar mochten verwachten, volgt dat de Overeenkomst de taalkundige betekenis heeft zoals hiervoor onder 4.8. geoordeeld. Dit houdt in dat partijen overeen zijn gekomen dat MKB uitsluitend het logo Tom mag gebruiken in de vorm van het logo zoals weergegeven in Annex I bij de Overeenkomst. MKB heeft geen toestemming gekregen van TomTom om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt.

4.21. Aanvullende en beperkende werking redelijkheid en billijkheid

Dat er bij deze stand van zaken sprake is van een leemte in de overeenkomst en er aanleiding bestaat om de Overeenkomst aan te vullen in de door MKB gewenste zin op grond van de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 6:248 lid 1 BW heeft MKB niet voldoende onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de stelling dat een eventueel verbod op het gewenste gebruik van het teken Tom voor zover dat voortvloeit uit artikel 1 van de Overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW. Deze stellingen worden derhalve verworpen.

4.22. Tussen partijen is niet in geschil dat MKB het teken Tom sinds begin juni 2016 anders gebruikt dan alleen in logo vorm zoals overeengekomen in artikel 1 van de Overeenkomst. Zij gebruikt het teken Tom ook schriftelijk met een andere stijl en font (in de handelsnaam, de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks, in de apps) en mondeling (in radiocommercials en bij het opnemen van de telefoon). Dat betekent dat MKB artikel 1 van de Overeenkomst heeft overtreden. Geoordeeld wordt dat TomTom op grond daarvan de Overeenkomst mocht ontbinden. Dit betekent dat de Overeenkomst per 21 september 2016 rechtsgeldig is geëindigd. Hieruit volgt dat de vorderingen van MKB in conventie, die allen als uitgangspunt hebben dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, dienen te

worden afgewezen en dat de door TomTom in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat de Overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd, dient te worden toegewezen.

Schade

4.23. TomTom vordert in reconventie tevens een veroordeling van MKB tot vergoeding van de door TomTom geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Volgens TomTom heeft MKB met het handelen in strijd met de kernbepalingen van de Overeenkomst grote schade aan de reputatie en het imago van de merken van TomTom toegebracht. In dit kader verwijst zij naar het kort gedingvonnis, waarin de inbreukvorderingen van TomTom "integraal zijn toegewezen" MKB voert hiertegen aan dat TomTom die gestelde schade tegenover de gemotiveerde betwisting door MKB onvoldoende met concrete feiten en omstandigheden heeft onderbouwd. De rechtbank volgt MKB hierin niet, althans niet voor zover MKB meent dat de verwijzing naar de schadestaatprocedure reeds hierom zou moeten worden afgewezen. Beslissend is immers of de mogelijkheid van schade voldoende aannemelijk is. De rechtbank is, alleen al gegeven het hiervoor onder 4.22 samengevatte gebruik van het teken Tom door MKB, die aannemelijkheid voldoende gestalte is gegeven. Om die reden ligt een veroordeling tot vergoeding van de aldus geleden maar nog nader te bepalen schade, in de rede. De omstandigheid dat in de procedure te Den Haag eveneens moet worden geoordeeld over een door TomTom gevorderde schadevergoeding (zij het in een iets ander kader dan in deze procedure) ligt daaraan niet op voorhand in de weg, al zal in de nabije toekomst vanzelfsprekend moeten worden gewaakt voor tegenstrijdige uitspraken.

4.24. MKB zal als de in conventie en in reconventie het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TomTom in conventie worden begroot op:

- griffierecht	€	619,00
- salaris advocaat		904,00 (2 punten × tarief € 452,00)
Totaal	€	1.523,00

De kosten aan de zijde van TomTom in reconventie worden, gelet op de samenhang met de vordering in conventie, begroot op € 452,00 (2 punten × 0,5 tarief € 452,00) aan advocaatkosten.

4.25. De nakosten zijn slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

-
- 5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt MKB in de proceskosten, aan de zijde van TomTom tot op heden begroot op € 1.523,00,
5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

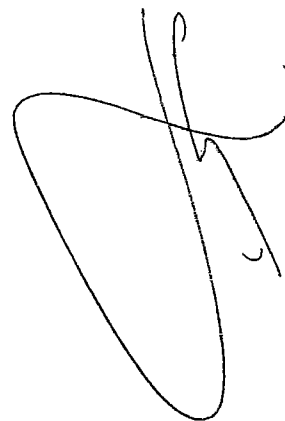

in reconventie

- 5.4. verklaart van recht dat de tussen partijen in juni 2016 gesloten co-existentie overeenkomst rechtsgeldig door TomTom is beëindigd,
5.5. veroordeelt MKB tot vergoeding van de door TomTom geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
5.6. veroordeelt MKB in de proceskosten, aan de zijde van TomTom tot op heden begroot op € 452,00,
5.7. verklaart de veroordeling onder 5.5. en 5.6. uitvoerbaar bij voorraad,

in conventie en reconventie

- 5.3. veroordeelt MKB in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat voor de conventie en reconventie samen, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat MKB niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,
5.4. verklaart deze veroordeling in de nakosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas, bijgestaan door J. Dekker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2018.



afgegeven voor GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam