



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000068**  
**van 22 januari 2020**

**Verzoeker:** **Finastra International Limited**

One Kingdom Street Paddington  
W2 6BL London  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices, Anna van Buerenplein 21A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Fenestrae B.V.**

Lange Voorhout 92  
2514 EJ 's-Gravenhage  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 901225**

FENESTRAE

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 12 december 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup> een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 901225, door verweerder ingediend op 13 mei 2011 en ingeschreven op 12 september 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42, van het volgende woordmerk: FENESTRAE

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 9: Computer programma's; computersoftware voor de overdracht, ontvangst, opslag, conversie en analyse van informatie en voor het uitvoeren van transacties over informatienetwerken; computersoftware voor de opmaak en bezorging van tekstuele en grafische informatie; computer software voor autorisatie, identificatie en betalingen; servers voor webhosting; faxmachines; scanners; kopieerapparaten; computerhardware, computerrandapparatuur; gegevensverwerkende apparatuur; magnetische en optische instrumenten en apparaten; modems; monitoren; telecommunicatie- apparatuur, waaronder mobiele, draagbare en vaste inrichtingen voor ontvangst en opslag van gegevens; telefoons; apparaten en instrumenten voor de overdracht, ontvangst en opslag van geluid, beeld en andere informatie, al dan niet in digitaal formaat.

Klasse 38: Telecommunicatie; telecommunicatiediensten ten behoeve van de overdracht, de ontvangst, het ophalen, het configureren, het vertalen, de conversie en het samenstellen van gegevens en informatie via draadloze verbindingen en computer netwerken; elektronische mail en berichtendiensten; het ter beschikking stellen van LAN- verbindingen (local area network), WAN-verbindingen (wide area network), IP netwerken, draadloze verbindingen en wereldwijde netwerken; elektronische overdracht ten behoeve van de ontvangst en bezorging van berichten, documenten, beeld, geluid en andere informatie.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computer hardware en software; programmering voor elektronische dataverwerking; verhuur van computer hardware en software; technische advisering en het geven van technische informatie op het gebied van computers, computernetwerken, software en software ten behoeve van digitaal data management; webhosting; het ter beschikking stellen van computerhardware en - software via Internet (zgn. "cloud computing diensten").

4. De proceduretaal is het Nederlands.

---

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

**B. Verloop van de procedure**

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 18 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 10 juli 2019.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN****A. Argumenten van verweerder**

6. Verweerder heeft verschillende soorten bewijzen van gebruik ingediend. In zijn toelichting verwijst hij naar een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarin staat vermeld dat de onderneming is opgericht in 1993 en dat het merk FENESTRAE zich richt op het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, alsmede de advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie en het verlenen van diensten op het gebied van het ontwikkelen van software en aanverwante producten. Volgens verweerder ligt de focus van deze activiteiten op communicatie via fax, telex, e-mail en sms.

7. Verder betoogt verweerder dat zijn onderneming onder het merk FENESTRAE aanwezig is geweest op beurzen en evenementen wereldwijd. Ook heeft verweerder verschillende awards en certificaten gekregen. Daarnaast stelt verweerder dat zijn bedrijf een belangrijke speler op de markt van (communicatie) software en aanverwante diensten is. Hierbij verwijst verweerder naar twee nieuwsberichten.

8. Verweerder geeft ook een overzicht van de marketingkosten die tussen 2010 en 2017 zijn gemaakt, alsmede de omzetcijfers die in die periode in België, Nederland en Luxemburg zijn behaald. De ingediende opdrachtbevestigingen en facturen bewijzen volgens verweerder dat hij de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd ook daadwerkelijk aanbiedt onder de naam FENESTRAE. Ook heeft verweerder een informatiebrochure, screenprints van de website, alsmede foto's van verpakkingen van enkele softwareproducten ingediend.

9. Verweerder verzoekt het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk ongegrond te verklaren.

**B. Reactie van verzoeker**

10. Verzoeker betoogt dat de ingediende bewijzen van gebruik ontoereikend zijn om aan te tonen dat het merk normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

11. Volgens verzoeker kunnen het uittreksel van de Kamer van Koophandel, alsmede de registratieformulieren voor deelname aan verschillende beurzen en de awards en certificaten geen blijk

geven van daadwerkelijk gebruik van het betwiste merk. Bovendien heeft een deel van het materiaal betrekking op beurzen, awards en certificaten die buiten de relevante periode vallen, aldus verzoeker.

12. De twee nieuwsberichten vormen volgens verzoeker een zeer beperkte grondslag voor de aannahme dat het betrokken merk veel aandacht krijgt in de media. Daarnaast merkt verzoeker op dat het tweede artikel buiten de relevante periode valt.

13. Verzoeker stelt verder dat de door verweerder genoemde marketingkosten en omzetcijfers niet worden onderbouwd. Met betrekking tot de marketingkosten betoogt verzoeker ook dat uit het overzicht niet kan worden afgeleid of deze kosten daadwerkelijk betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

14. Met betrekking tot de ingediende opdrachtbevestigingen en facturen betoogt verzoeker dat een deel hiervan buiten de relevante periode valt. Daarnaast zijn de bedragen die worden genoemd vrij laag en is de mate van gebruik derhalve onvoldoende aangetoond, met name aangezien verweerder betoogt dat hij een belangrijke speler op de markt voor computersoftware is, aldus verzoeker.

15. Verzoeker stelt verder dat ook op grond van de overige informatie niet kan worden vastgesteld dat het merk normaal is gebruikt. Volgens verzoeker tonen de informatiebrochure, screenshots van de website, alsmede de foto's van producten niet aan om wat voor soort producten het gaat, of deze in de Benelux op de markt zijn gebracht en wanneer dit gebruik heeft plaatsgevonden.

16. Verzoeker geeft een opsomming van de waren in klasse 9 waarvoor geen enkel bewijsmiddel is aangeleverd waaruit zou blijken dat het merk voor deze waren is gebruikt. Daarnaast merkt verzoeker op dat de term 'computerprogramma's' tegenwoordig te vaag is. Met betrekking tot de diensten in klasse 38 en 42 betoogt verzoeker dat nergens uit volgt dat deze diensten daadwerkelijk ten behoeve van derden worden aangeboden. Mocht er al zijn bewezen dat het merk voor bepaalde producten in klasse 9 normaal wordt gebruikt, dan stelt verzoeker dat dit niet betekent dat het merk ook voor de onderhavige diensten normaal is gebruikt. Deze diensten worden ten hoogste, en zelfs daarvan is geen bewijs geleverd, verricht in het kader van de eigen bedrijfsvoering rond de producten in klasse 9, aldus verzoeker.

17. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen en verzoekt het Bureau derhalve om te besluiten dat de vordering tot doorhaling van het merk gegrond is.

### **C. Laatste reactie van verweerder**

18. Verweerder dient in zijn laatste reactie aanvullende bewijzen van gebruik in. Daarnaast stelt verweerder dat het reeds ingediende materiaal dat betrekking heeft op data buiten de relevante periode enkel is ingediend ter volledigheid en illustratie van de overige ingediende stukken. Dit materiaal toont aan dat het gebruik reeds lange tijd plaatsvindt en het illustreert ook de opgebouwde bekendheid en reputatie van het merk, aldus verweerder.

19. Met betrekking tot de deelname aan de congressen betoogt verweerder dat het materiaal niet alleen aantoont dat verweerder heeft deelgenomen aan congressen, maar ook dat hij zijn producten en diensten heeft gepromoot door middel van stands en presentaties.

20. Het argument van verzoeker dat de bedragen op de facturen aan de lage kant zijn kan verweerder niet volgen. Volgens verweerder kan elke onderneming die een product of dienst aanbiedt voor een relatief laag bedrag, of die een groot aantal kleinere opdrachten binnenkrijgt, nog steeds een grote speler op de betreffende markt zijn.

21. Volgens verweerder kan uit het ingediende materiaal wel degelijk worden afgeleid voor welke waren en diensten het merk normaal is gebruikt. Verweerder verwijst hierbij naar specifieke passages uit de informatiebrochure.

22. Verweerder concludeert dat het materiaal voldoende aantoont dat het merk normaal is gebruikt in de relevante periode. Om die reden verzoekt verweerder het Bureau nogmaals om de vordering af te wijzen. Tevens verzoekt verweerder het Bureau om verzoeker in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Juridisch kader**

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

24. De vordering tot doorhaling is ingediend op 12 december 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 december 2013 tot 12 december 2018.

25. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.

26. Van een merk wordt 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 (zie HvJEU, *Ansul*, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), *Silk Cocoon*, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, *Vitafruit*, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, *Charlott*, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, *Hipoviton*, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; *Sonia Sonia Rykiel*, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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, reeds aangehaald).

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

## **B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

29. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- 2) Foto's, flyers en facturen met betrekking tot verschillende beurzen en congressen in Nederland, in 2014, 2015 en 2016;
- 3) Foto's van prijzen, nominaties en certificaten, toegekend door o.a. Microsoft, HP en Ciso, tussen 2000 en 2018;
- 4) Nieuwsbericht van METRO uit 2013 en van COMPUTABLE.nl uit 2014;
- 5) Opdrachtbevestigingen en facturen, 34 voor Nederland, 8 voor België en 5 voor Luxemburg, gedateerd tussen mei 2012 en november 2017;
- 6) Informatiebrochure over de diensten van FENESTRAE, uit 2016;
- 7) Screenprints van de website [www.fenestrae.com](http://www.fenestrae.com) tussen 2013 – 2018;
- 8) Foto's van de verpakkingen van producten van FENESTRAE;
- 9) Jaarverslag Fenestrae B.V. 2015;
- 10) Uitleg over de Fenestrae Faxination Platform Architecture.

30. Het Bureau is van oordeel dat uit de opdrachtbevestigingen, facturen en informatiebrochure (nrs. 5 en 6) voldoende duidelijk wordt dat verweerder verschillende soorten softwareproducten op de markt brengt, die onder meer betrekking hebben op het digitaliseren van faxberichten, alsmede dat verweerder adviserings- en onderhoudsdiensten voor dergelijke softwareproducten verleend.

31. Het is juist dat verschillende documenten buiten de relevante periode vallen. Een groot deel van de opdrachtbevestigingen en facturen die wel in de relevante periode valt is bestemd voor verschillende klanten in Nederland, België en Luxemburg. Hierin wordt duidelijk melding gemaakt van het betwiste merk en wordt een omschrijving van, onder meer, de volgende producten en diensten vermeld:

- *"Installation of new SMS/Faxination server and Integration with MS Exchange 2010, to enable users to send and receive SMS and FAX from their email accounts";*
- *"Fenestrae Document Conversion Module for converting outgoing messages into format suitable for Faxination or SMS";*
- *"Inzet Fenestrae consultant voor ontwerpen van Architecture Design en opzetten van Fenestrae Communication Server Enterprise Edition";*
- *"Fenestrae Maintenance and Support";*
- *"Fenestrae Consultancy omzetten van fysieke naar virtuele servers";*
- *"Fenestrae MFP Connector";*

- *"Fenestrae fax maintenance and support";*
- *"Fenestrae Consultancy on-site".*

32. De softwareproducten die verweerder op de markt brengt hebben – kort gezegd – betrekking op de digitalisatie van informatie. Het betreft bijvoorbeeld software voor het digitaliseren van faxberichten, waarbij deze berichten vervolgens als e-mail of sms aan de ontvanger worden doorgestuurd. Deze vaststelling wordt ook ondersteund door hetgeen in de informatiebrochure is vermeld, zoals:

- *"Fenestrae software enables secure and digital exchange of documents";*
- *"With Fenestrae solutions, the process and sharing of patient information as well lab results, referrals, and prescriptions is done digitally";*
- *"Faxination enables the bank and its clients to transfer payments within the organization's strictly-imposed processing time to secure customer satisfaction. Faxed payments requests are received in a central repository for handling, and employees are alerted via an email in Outlook";*
- *"Fenestrae Faxination Server 2013 R2 adds fax, SMS and MMS communication to a company's messaging infrastructure".*

33. De opdrachtbevestigingen en facturen laten ook zien dat verweerder aan zijn klanten advies- en onderhoudsdiensten aanbiedt. Anders dan verzoeker betoogt, worden dergelijke diensten ook uitgevoerd ten behoeve van derden, te weten de klanten van verweerder. Het is ook niet ongebruikelijk dat een onderneming die softwareproducten op de markt brengt hierbij ook adviserings- en onderhoudsdiensten ter beschikking stelt. Naar zijn aard is software immers een product dat regelmatig dient te worden onderhouden of aangepast, bijvoorbeeld door middel van updates, of om geconstateerde gebreken op te heffen, dan wel op basis van specifieke wensen van een klant.

34. Volgens verzoeker zijn de gefactureerde bedragen aan de lage kant (zie punt 14). Deze bedragen lopen uiteen van EUR 850,- voor eenmalige adviesdiensten tot EUR 42.000,- voor onderhouds- en ondersteuningsdiensten gedurende 12 maanden. Zoals hierboven aangegeven, hoeft het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton; Sonia Sonia Rykiel, reeds geciteerd). De omvang van opdrachtbevestigingen en facturen kunnen in het onderhavige geval niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en het laat naar het oordeel van het Bureau in voldoende mate zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Benelux.

35. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (zie HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50).

36. De overige documentatie is weliswaar op zichzelf niet voldoende om normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen, maar vormt wel ondersteunend bewijs in samenhang met de andere overgelegde stukken. Dit geldt ook voor de documenten die buiten de relevante periode vallen. Uit deze

stukken volgt immers dat verweerder jaren achter elkaar als exposant aanwezig is geweest op verschillende IT-gerelateerde beurzen en congressen, gedurende de relevante periode. Dit volgt met name uit de combinatie van foto's van de stand van verweerder, deelnamefacturen en aankondigingen van deze evenementen, die verweerder als deelnemer, dan wel sponsor vermelden (nr. 2). De prijzen en certificaten laten zien dat verweerder heeft samengewerkt met bekende softwaregiganten, zoals Microsoft en HP (nr. 3). De nieuwsberichten en screenprints van de website bevestigen verder dat verweerder zich richt op het digitaliseren van informatiestromen binnen een bedrijf of organisatie (nrs. 4 en 7).

37. In het licht van het voorgaande komt het Bureau tot de conclusie dat de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, voldoende bewijs vormen van het normale gebruik van betwiste merk, FENESTRAE, in de relevante periode in de Benelux voor waren en diensten die betrekking hebben op software ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van informatie en die met name ziet op de digitalisatie van faxberichten en verschillende soorten andere documenten. Het Bureau constateert dat daarmee het normaal gebruik is aangetoond voor de volgende waren en diensten:

- Kl 9 Computerprogramma's ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van documenten; computersoftware voor de overdracht, ontvangst, opslag, conversie en analyse van informatie; computersoftware voor de opmaak en bezorging van tekstuele en grafische informatie; gegevensverwerkende apparatuur ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van documenten; telecommunicatie-apparatuur, waaronder mobiele, draagbare en vaste inrichtingen voor ontvangst en opslag van gegevens.
- Kl 38 Telecommunicatiediensten ten behoeve van de overdracht, de ontvangst, het ophalen, het configureren, het vertalen, de conversie en het samenstellen van gegevens en informatie via draadloze verbindingen en computernetwerken; elektronische mail en berichtendiensten; elektronische overdracht ten behoeve van de ontvangst en bezorging van berichten en documenten.
- Kl 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computersoftware ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van documenten; programmering voor elektronische dataverwerking; technische advisering en het geven van technische informatie op het gebied van software ten behoeve van digitaal data management.

38. De stukken laten niet, althans onvoldoende, duidelijk zien dat het betwiste merk ook voor de overige waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 (zoals opgesomd in punt 3) normaal is gebruikt. Zoals door het Bureau is geconstateerd, komt enkel een deel van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk werd ingeschreven duidelijk naar voren in de opdrachtbevestigingen en facturen.

39. Met name blijkt niet dat de software van verweerder transacties en betalingen uitvoert. Het bewijs laat evenmin zien dat verweerder fysieke apparaten zoals scanners en kopieermachines op de markt brengt. Weliswaar zouden bij het installeren van softwareproducten of het onderhouden daarvan bepaalde apparatuur in klasse 9, alsmede diensten in klasse 38 en 42 aan bod kunnen komen. Echter op basis van de overgelegde stukken betreft het hier slechts een vermoeden. Zoals hiervoor opgemerkt (zie punt 28) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.



### **C. Overige factoren**

40. Met betrekking tot het argument van verzoeker dat "computerprogramma's" een vage term zou zijn (zie punt 16) merkt het Bureau op dat over dit onderwerp de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zijn gepubliceerd. Hierin wordt een opsomming gegeven van 11 algemene benamingen die (conform het bepaalde in het IP Translator-arrest, HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361) onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De aanduiding "computerprogramma's" staat hier niet bij. Overigens heeft het Bureau vastgesteld dat het betwiste merk uitsluitend normaal is gebruikt voor specifieke computerprogramma's, zoals hierboven aangegeven (zie punt 37).

41. Verweerder heeft bij het indienen zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen van gebruik ingediend (zie punt 18). Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdende met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geven tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR.

### **D. Conclusie**

42. Het Bureau is van oordeel dat verweerder voor een deel van de waren en diensten, zoals genoemd in alinea 37, heeft aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt.

43. Voor het overige deel van de waren en diensten heeft verweerder niet aangetoond dat het merk normaal is gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

### **IV. BESLUIT**

44. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000068 wordt gedeeltelijk toegewezen.

45. De Benelux merkinschrijving met nummer 901225 blijft gehandhaafd voor waren en diensten waarvoor normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Kl 9 Computerprogramma's ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van informatie; Computersoftware voor de overdracht, ontvangst, opslag, conversie en analyse van informatie; computersoftware voor de opmaak en bezorging van tekstuele en grafische informatie; gegevensverwerkende apparatuur ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van informatie; telecommunicatie-apparatuur, waaronder mobiele draagbare en vaste inrichtingen voor ontvangst en opslag van gegevens.
- Kl 38 Telecommunicatiediensten ten behoeve van de overdracht, de ontvangst, het ophalen, het configureren, het vertalen, de conversie en het samenstellen van gegevens en informatie via draadloze verbindingen en computernetwerken; elektronische mail en berichtendiensten; elektronische overdracht ten behoeve van de ontvangst en bezorging van berichten en documenten.
- Kl 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computersoftware ten behoeve van het digitaliseren en uitwisselen van documenten; programmering voor elektronische dataverwerking; technische

advisering en het geven van technische informatie op het gebied van software ten behoeve van digitaal datamanagement.

46. De Benelux merkinschrijving met nummer 901225 wordt doorgehaald voor de waren en diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond.

47. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE, aangezien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 22 januari 2020



Eline Schiebroek  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens