



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000154**  
**van 23 augustus 2022**

**Verzoeker:** **ready2order GmbH**

Treustrasse 22-24

A-1200 Wien

Oostenrijk

**Gemachtigde:** **Bernard van Brabant (advocatenkantoor Liedekerke)**

Boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles

België

*tegen*

**Verweerder:** **Striatum Ventures B.V.**

Karmozijnstraat 8

5247 KE Rosmalen

Nederland

**Gemachtigde:** **RISE**

Postbus 5366

2000 GJ Haarlem

Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 959848**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 3 oktober 2019 diende de rechtsvoorganger van verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") 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 959848, ingediend op 16 juli 2014 en ingeschreven op 2 oktober 2014, van het gecombineerde woord-/beeldmerk



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

Klasse 9: Gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; software voor communicatie met gebruikers van smartphones; mobiele telecommunicatie-apparatuur.

Klasse 35: Administratieve diensten, tevens voor het geautomatiseerd verzamelen van verkooppuntgegevens voor detailhandelaren; marketing via zoekmachines.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computerhardware en van software; ter beschikking stellen van computerhardware en software voor zoekmachines.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

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

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 22 oktober 2019. 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 uitgenodigd 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 in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren.

6. Verweerder heeft er in de loop van de procedure op gewezen dat de oorspronkelijke verzoeker, Wirecard AG, in staat van faillissement verkeerde. Verzoeker heeft op 8 oktober 2021 aan het Bureau laten weten dat hij rechtsopvolger is van de oorspronkelijke verzoeker.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

### **A. Argumenten van verweerder**

7. Verweerder schetst om te beginnen de achtergrond van ZUPR. Verweerder (de merkhouders) is opgericht in 2012. De directeur van verweerder heeft in 2014 nog een andere vennootschap, Zupr Holding B.V., opgericht, die sinds 2017 gerechtigd is de handelsnaam en merknaam ZUPR te gebruiken als licentienemer voor de waren en diensten waarvoor het geregistreerd is. ZUPR is, zo licht verweerder toe, de merknaam van een software ontwikkelingsdienst, marketingdienst en een marketing (software) platform dat onder meer als doel heeft verkopen in lokale, fysieke winkels te verhogen, producenten de mogelijkheid te geven hun producten lokaal te commercialiseren en consumenten in staat te stellen om producten die ze nodig hebben online in lokale fysieke winkels te vinden.

8. Spoedig na het formuleren van het businessplan is verweerder in 2014 overgegaan tot het deponeren van de merknaam ZUPR, met als doel deze naam veilig te stellen voor de nog nader te ontwikkelen producten en activiteiten. Zowel de merkhouders als de licentienemer hebben zich ingespannen om de software en doelstellingen van ZUPR te ontwikkelen, te vervolmaken en contacten te leggen en bekendheid te verwerven bij lokale overheden, producenten, winkeliers en consumenten. Daartoe heeft de directeur van verweerder deelgenomen aan diverse seminars, commerciële evenementen, start up initiatieven en competities voor onder meer de deelname aan startup programma's. In 2018 en begin 2019 heeft verweerder enkele advertenties op YouTube gepubliceerd, waarin de basisbeginselen van ZUPR worden uitgelegd.

9. Verweerder licht toe dat ZUPR een meerzijdig platform is, waarbij sprake is van een complexe coördinatie van de verschillende marktpartijen. Een dergelijk platform kan alleen succesvol zijn als er vanaf aanvang waarde is omdat er voldoende betrokken partijen zijn. Mocht het Bureau van mening zijn dat uit de ingediende stukken onvoldoende normaal gebruik blijkt, dan zijn de hierboven genoemde inspanningen tezamen met de complexiteit van het product en de diensten volgens verweerder een geldige reden voor niet-gebruik.

10. De huidige stand van zaken is, zo stelt verweerder, de lancering van een werkend platform op 26 november 2019 in Groningen (warenhuis.groningen.nl), met als deelnemende partijen de Gemeente Groningen, Groningen City Club en Marketing Groningen. Begin januari 2020 was de lancering in Den Bosch, waarbij de Gemeente 's-Hertogenbosch, VVV Noordoost Brabant en Ondernemersvereniging Hartje zijn betrokken. Verder stelt verweerder dat er concrete interesse is in Assen, Leeuwarden, Zwolle, Utrecht, Maastricht, Veendam, Rotterdam (verweerder heeft daar een pitch gewonnen), Nijmegen, Eindhoven, Den Haag, Winschoten, Leek, Roden en Laren NH en dat er vergaande gesprekken zijn met enkele merkhouders.

11. Als bewijzen van gebruik dient verweerder de volgende annexen in:

- Annex 1: Overzichten aangesloten merken en locaties: Een overzicht van de tot op heden aangesloten merken die inzicht geven in het assortiment en de lokale beschikbaarheid en voorraden en een lijst van de tot op heden aangesloten lokale winkels.
- Annex 2: Overeenkomsten, KvK en verklaringen: Een licentieovereenkomst tussen Striatum Ventures B.V. en Zupr Holding B.V., een Uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt dat Zupr Holding B.V. op 4 november 2014 is opgericht en een verklaring (d.d. 14 november 2019) van een

klant (Familienet B.V.) die stelt dat hij sinds augustus 2016 Zupr Holing B.V. inhuurt als "software development partner" voor "the frontends of our websites, web apps and mobile apps" en daarvoor maandelijkse facturen ontvangt (zie ook facturen in annex 5).

- Annex 3: In de media: Verschillende artikels en advertenties. Enkele voorbeelden: In Dagblad van het Noorden (8 november 2018) wordt ZUPR genoemd als een van "de 9 meest veelbelovende startups in het noorden". In een artikel op rtvnoord.nl (16 januari 2018) wordt ZUPR genoemd als Groningse startup die winkeliers wil helpen om het gat te dichten tussen online en offline verkoop. In een artikel op noordz.nl (9 mei 2019) wordt melding gemaakt van het winnen van "The Next Web pitch".
- Annex 4: Kantoor Groningen: Huurovereenkomst van het pand waar Zupr B.V. is gevestigd (ingegaan op 1 oktober 2016) en foto's van het pand waarop ZUPR zichtbaar is op een naambord en vlag.
- Annex 5: Facturen 2016-2019 diverse klanten. Een overzicht van facturen aan Familienet B.V. (zie annex 2), waarop over de periode oktober 2016 - november 2019 (vrijwel) maandelijks bedragen van gemiddeld enkele duizenden euro's worden vermeld, plus een flink aantal van deze facturen. Daarnaast een factuur (d.d. 1 november 2019) van Zupr B.V. aan Groningen City Club voor ruim 9.000 euro met als omschrijving "1x 50% van ontwikkelingskosten warehouse.groningen.nl" en "30x Onboarden van en support per winkellocatie". En enkele facturen (december 2017 - oktober 2018) aan Tapme Media B.V. voor bedragen van gemiddeld 1.000 euro met als omschrijving "Werkzaamheden Harro voor project VGM".
- Annex 6: Presentaties: Een presentatie voor The Next Web (mei 2019, de gewonnen pitch, zie annex 3), een winkeliersvereniging in Den Bosch (mei 2019) en Het Economisch Huis in Oostende (maart 2019).
- Annex 7: Vacature (augustus 2015): Voor een "medior / senior Python developer" bij Zupr.
- Annex 8: Deelname seminars / congressen: Deelname Web Summit (november 2016, Portugal) en The next Web (Amsterdam, mei 2019).
- Annex 9: Start-up in residence 2018: Zupr B.V. werd winnaar van de wildcard challenge in dit door de Gemeente Groningen georganiseerde initiatief.
- Annex 10: Onderzoek / scriptie: Getiteld "Hoe interessant zijn drankenleveranciers voor ZUPR?", geschreven als afstudeerstage door een student aan de Hanzehogeschool Groningen (juni 2019).
- Annex 11: Print screens website ([www.zupr.nl](http://www.zupr.nl) en [www.zupr.io](http://www.zupr.io)).
- Annex 12: Linked-In publicaties (van de directeur / founder).
- Annex 13: Google Analytics data [www.zupr.nl](http://www.zupr.nl) en [www.zupr.io](http://www.zupr.io) (oktober 2017 – augustus 2019): verweerder merkt op dat [www.zupr.io](http://www.zupr.io) de B2B site is. De documenten, die verder niet door verweerder worden toegelicht, vermelden 7.909 page views voor de .io site en 25.423 voor de .nl site.
- Annex 14: Inkoopfacturen: verweerder licht deze niet toe en het is ook niet duidelijk waarop deze precies betrekking hebben en wat de relevantie ervan is.
- Annex 15: Foto's hardware: Enkele afbeeldingen van wat verweerder omschrijft als "Foto's van ZuprCharger hardware, benodigd in een winkel zonder voorraadkoppelingsmogelijkheid bij te kunnen houden wat het assortiment en de voorraad is". Op de (slecht zichtbare) afbeeldingen lijkt een soort scanapparaat afgebeeld, met een display waarop het betwiste merk is weergegeven.
- Annex 16: Verklaring klant: Dit document is hetzelfde als het in annex 2 ingediende stuk.

- Annex 17-30: Nog meer publicaties en advertenties in diverse media.

12. Verweerder verzoekt het Bureau op basis van deze gebruiksbewijzen om de vordering af te wijzen en een beslissing te nemen inzake de kosten.

## **B. Reactie van verzoeker**

13. Verzoeker stelt om te beginnen dat het merk is geregistreerd door Striatum Ventures (verweerder) en dat deze blijkens de door hem ingediende overeenkomst (annex 2) licentie heeft verleend aan Zupr Holding B.V. Een aanzienlijk deel van de stukken heeft echter betrekking op (beweerdelijk) gebruik door een andere onderneming, Zupr B.V., namelijk annex 3 (en 9), annex 4, een deel van de facturen in annex 5, annex 8, annex 9, annex 14, annex 17, annex 18, annex 20, annex 21-28. Aangezien verweerder niet heeft aangetoond dat er een geldige toestemming in de zin van artikel 2.23bis, lid 6 BVIE is, kunnen deze stukken volgens verzoeker niet in acht worden genomen bij de beoordeling van het normale karakter van het (beweerd) gebruik. Verder stelt verzoeker dat een deel van de stukken buiten de relevante periode valt, namelijk annex 10 en annex 20-30.

14. Ook wanneer deze stukken wel in acht worden genomen, stelt verzoeker dat de stukken van verweerder niet afdoende zijn om normaal gebruik in het Benelux gebied aan te tonen. Voor hardware geldt onomstotelijk dat geen normaal gebruik wordt bewezen, nu annex 15 op geen enkele wijze aantoont of, hoeveel, wanneer en waar dit apparaat onder klanten is verspreid. De lijst met beweerdelijk aangesloten merken en locaties (annex 1) wordt niet met nadere stukken onderbouwd en een door verzoeker uitgevoerde steekproef op de websites van enkele van deze partijen toont geen referentie naar Zupr. De facturen (annex 5) hebben betrekking op dienstverlening aan slechts twee of drie (afhankelijk van de vraag of facturen van Zupr B.V. mee in acht worden genomen) klanten. Er wordt niet bewezen dat de facturen daadwerkelijk zijn verstuurd en ZUPR wordt daarop bovendien gebruikt als handelsnaam / vennootschapsnaam en er kan niet uit worden afgeleid welke producten en diensten er precies geleverd zijn. Mochten de facturen desalniettemin als bewijs aanvaard worden, dan wijst verweerder erop dat de verkoopcijfers zeer laag zijn voor diensten (software ontwikkeling) die op een algemeen publiek zijn gericht, te weten alle producenten die (retail) goederen verkopen online en in 'brick and mortar' winkels en mogelijk geïnteresseerd zijn om de twee verkoopkanalen met elkaar te verbinden. Ook in geografisch opzicht is het gebruik volgens verzoeker te beperkt, aangezien dit alleen in Groningen lijkt plaats te vinden, terwijl volgens artikel 2.23bis BVIE gebruik in het Benelux gebied, oftewel in België, Nederland en Luxemburg of minstens een aanzienlijk deel van deze grondgebieden vereist is. Dat de websites en YouTube video's uit hun aard vanuit de Benelux toegankelijk zijn doet daaraan niet af, nu deze, gezien de talen waarin ze beschikbaar zijn, geenszins op de Belgische of Luxemburgse markt zijn gericht. Ook de Google analytics (annex 13) overtuigen niet nu de cijfers zeer laag zijn en niet is aangetoond dat de bezoeken gebeurden door (potentiële) klanten, bijvoorbeeld doordat er contact werd opgenomen via de website of verkopen werden gerealiseerd.

15. Verzoeker stelt verder dat het bewijs ook niet voldoende is om imminente marketing aan te tonen. Ondanks dat verweerder beweert reeds sinds 2016 bezig te zijn om zijn product te lanceren, is er geen bewijs dat hij reeds een grootschalige reclamecampagne op poten heeft gezet om de producten en diensten waarvoor het merk geregistreerd is te promoten. Het initiatief [warenhuis.groningen.nl](http://www.warenhuis.groningen.nl) waaraan Zupr heeft meegewerkt en waar veelvuldig naar wordt verwezen in de stukken, is een (zeer) kleinschalig pilotproject.

De door verweerder beweerde contacten met de Gemeente 's-Hertogenbosch, VVV Noordoost Brabant en Ondernemersvereniging Hartje en de interesse in Assen, Leeuwarden, Zwolle, Utrecht, Maastricht, Veendam en Rotterdam wordt op geen enkele manier bewezen. Bovendien mag dit, mocht verweerder er alsnog in slagen bewijs te leveren, niet mee in acht worden genomen indien deze contacten buiten de relevante periode vallen.

16. Voor zover verweerder, in ondergeschikte orde, aanvoert dat hij een geldige reden voor niet-gebruik zou hebben, merkt verzoeker op dat er geen sprake is van (externe) omstandigheden die onafhankelijk van zijn wil ontstaan zijn, buiten zijn macht liggen, niet tot het normale ondernemersrisico behoren en elk normaal gebruik van het merk onmogelijk of zo bezwaarlijk maken dat dit in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht. De door verweerder genoemde "complexiteit van het product en de diensten" valt hier niet onder en is dus geen geldige reden.

17. Verzoeker concludeert dat verweerder geen normaal gebruik van het betwiste merk heeft aangetoond voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Hij verzoekt het Bureau het merk voor alle waren en diensten vervallen te verklaren. In ondergeschikte orde dient het merk, gelet op het volledige gebrek aan bewijs van normaal gebruik dienaangaande, alleszins gedeeltelijk vervallen te worden verklaard voor:

Klasse 9: Gegevensverwerkende apparatuur en computers; (...); mobiele telecommunicatie-apparatuur.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computerhardware (...); ter beschikking stellen van computerhardware (...) voor zoekmachines.

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

18. Als reactie op de argumenten van verzoeker stelt verweerder dat voor alle door hem ingediende stukken geldt dat ervan moet worden uitgegaan dat deze gebruik met zijn toestemming betreffen. Ook stukken die buiten de relevante periode vallen moeten in beschouwing worden genomen voor zover daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich tijdens deze periode voordeed en deze een bevestiging kunnen opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik. Voor zover verzoeker annex 1 in twijfel trekt omdat geen facturen aan de daarop genoemde partijen zijn overgelegd, stelt verweerder dat facturatie geen vereiste is voor het al dan niet aannemen van gebruik en dat het aanleveren van data over locaties en merken door die partijen kosteloos is, omdat die gegevens noodzakelijk zijn om het systeem te vullen en operationeel te maken. In algemene zin stelt verweerder dat ervan uit moet worden gegaan dat partijen in een dergelijke procedure te goeder trouw stukken overleggen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Aangezien de commerciële resultaten moeten worden gezien in het licht van verweerders activiteiten om een afzet te vinden, wat gezien de complexiteit van de dienst een lange aanlooptijd vereiste, zijn de door verzoeker gestelde lage verkoopcijfers geen reden om aan te nemen dat het bestreden merk niet normaal is gebruikt. Voor wat betreft het territoriale aspect stelt verweerder, tenslotte, dat lokaal gebruik volgens de rechtspraak juist wel voldoende is om als normaal gebruik te kwalificeren.

## **III. BESLISSING**

### **A. Juridisch kader**

19. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het BBIE een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld 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.

20. De vordering tot doorhaling is ingediend op 3 oktober 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 oktober 2014 tot 3 oktober 2019.

21. 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.

22. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie<sup>1</sup> wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk<sup>2</sup>. 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<sup>3</sup>.

23. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd<sup>4</sup>. 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<sup>5</sup>.

24. Verder is niet vereist dat een merk gedurende de gehele relevante periode wordt gebruikt, zo lang het gebruik maar binnen deze periode plaatsvindt<sup>6</sup>. Evenmin is vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan immers volstaan om normaal gebruik aan te tonen<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Hierna: "HvJEU" en "Gerecht EU".

<sup>2</sup> HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul).

<sup>3</sup> Gerecht EU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68 (Silk Cocoon); Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit); Gerecht EU 8 november 2007, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337 (Charlott).

<sup>4</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); Gerecht EU 30 april 2008, 131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

<sup>5</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit).

<sup>6</sup> Gerecht EU 16 december 2008, T-86/07, ECLI: EU:T:2008:577 (Deitech).

<sup>7</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit).

25. Hierbij geldt nadrukkelijk wel 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<sup>8</sup>.

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

26. Voor een opsomming van de door verweerder ingediende gebruiksbewijzen wordt hier korthedshalve terugverwezen naar punt 11 van deze beslissing.

27. Voor wat betreft het subsidiaire verzoek (supra, punt 17) stelt het Bureau met verzoeker vast dat verweerder in elk geval geen gebruik (noch een geldige reden daarvoor) heeft aangetoond voor de daar genoemde hardware en apparatuur. De enkele foto (annex 15) van een apparaat volstaat daartoe niet en maakt zelfs niet duidelijk of het apparaat überhaupt van het merk voorzien is of dat dit op het display ervan wordt weergegeven. Voor zover er dus gebruik is aangetoond, betreft dit de resterende waren en diensten, te weten:

Klasse 9: Software; software voor communicatie met gebruikers van smartphones.

Klasse 35: Administratieve diensten, tevens voor het geautomatiseerd verzamelen van verkooppuntgegevens voor detailhandelaren; marketing via zoekmachines.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van software; ter beschikking stellen van software voor zoekmachines.

28. Voor deze waren en diensten betwist verzoeker niet zozeer dat het gebruik erop ziet, maar dat dit voldoende is om als normaal gebruik te kwalificeren.

29. Zoals reeds overwogen moet bij de beoordeling van het normaal gebruik rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden en beoogt dit niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkbescherming te beperken tot de gevallen waarin er een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is van het merk. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk 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 (supra, punten 22-24).

30. Uit de door verweerder overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar oordeel van het Bureau genoegzaam dat dat het geval is. Verweerder heeft in de periode oktober 2016 – november 2019 facturen aan enkele klanten verstuurd waarop het merk ZUPR (met logo) duidelijk wordt vermeld (annex 5). Uit in elk geval een deel van de facturen blijkt dat deze betrekking hebben op (ontwikkeling van) software, hetgeen ook wordt bevestigd door de verklaring van een van de klanten (annex 2 en 16), waaruit overigens tevens blijkt dat de facturen daadwerkelijk zijn verzonden. Het gaat weliswaar niet om heel aanzienlijke bedragen, maar wel om een consistent gebruik gedurende een langere periode. Ook uit

---

<sup>8</sup> Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt); Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft); Gerecht EU 30 april 2008, 131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).



het overige materiaal blijkt dat verweerder tracht zijn activiteiten onder de aandacht te brengen en uit te breiden en daarmee ook de nodige publiciteit heeft getrokken. Uit de stukken blijkt, kortom, duidelijk dat er geen sprake is van slechts symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, maar dat verweerder daadwerkelijk de intentie heeft om een afzet te vinden of te behouden, en daar binnen de relevante periode ook in voldoende mate in geslaagd is.

### **C. Overige factoren**

31. Verzoeker stelt (supra, punt 13) dat een deel van de stukken buiten beschouwing moet blijven omdat daarop een andere partij staat vermeld, waarvan niet is aangetoond dat verweerder toestemming voor het gebruik heeft gegeven. Nu verweerder het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van de betreffende partij is er, zoals verweerder opmerkt (supra, punt 18) geen reden om eraan te twijfelen dat dit merkgebruik heeft plaatsgevonden met zijn toestemming als bedoeld in artikel 2.23bis, lid 6 BVIE<sup>9</sup>.

### **D. Conclusie**

32. Verweerder heeft voldoende aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

## **IV. BESLUIT**

33. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000154 wordt gedeeltelijk toegewezen.

34. Benelux merkinschrijving met nummer 959848 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Gegevensverwerkende apparatuur en computers; (...); mobiele telecommunicatie-apparatuur.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computerhardware (...); ter beschikking stellen van computerhardware (...) voor zoekmachines.

35. Benelux merkinschrijving met nummer 959848 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Software; software voor communicatie met gebruikers van smartphones.

Klasse 35: Administratieve diensten, tevens voor het geautomatiseerd verzamelen van verkooppuntgegevens voor detailhandelaren; marketing via zoekmachines.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van software; ter beschikking stellen van software voor zoekmachines.

36. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

---

<sup>9</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (The Sunrider Corp).

Den Haag, 23 augustus 2022



Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens