



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000528**  
**13 augustus 2024**

**Verzoeker:** ██████████  
██████████  
██████████ Alphen aan den Rijn  
Nederland

**Gemachtigde:** **Taylor Wessing NV**  
Kennedyplein 201  
5611 ZT Eindhoven  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Battolyser Holding BV**  
Jan Evertsenweg 38  
3115 JA Schiedam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markedly BV**  
Jachthavenweg 109-H  
1081 KM Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux inschrijving 1017464**  
  
BATTOLYSER

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 januari 2023 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring en vervallenverklaring in tegen het betwiste merk. Aanvankelijk heeft verzoeker drie gronden ingeroepen. In zijn argumenten heeft verzoeker overeenkomstig artikel 1.30, lid 1, sub d van het Uitvoeringsreglement van het BVIE (hierna: UR) nog een extra grond ingeroepen. De ingeroepen vier gronden zijn de volgende:

- Het betwiste merk mist elk onderscheidend vermogen (artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE);
- Het betwiste merk is beschrijvend (artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE);
- Het betwiste merk is door toedoen of nalaten van de merkhouders de in de handel gebruikelijke benaming geworden van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (artikel 2.27, lid 1, sub a BVIE);
- Het betwiste merk is niet normaal gebruikt (artikel 2.27, lid 2 BVIE).

2. De vordering is gericht tegen de Benelux inschrijving 1017464 van het woordmerk BATTOLYSER ingediend op 3 juli 2017 en ingeschreven op 25 september 2017 voor waren en diensten in de klassen 9, 37, 40, 41 en 42.

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

Klasse 9	Wetenschappelijke, en onderwijsstoestellen en - instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, met name oplaadbare elektrische accu's, al dan niet voorzien van geïntegreerde elektrolyseapparaten, elektronische regelapparaten, elektronische apparatuur voor energiebeheer; stroomgelijkrichters, stroomtransformatoren.
Klasse 37	Installatie van apparatuur voor het opwekken van stroom; onderhoud, revisie en reparatie van apparatuur en installaties voor het opwekken van stroom; verstrekken van informatie met betrekking tot reparatie of onderhoud van opslag materialen.
Klasse 40	Behandeling van materialen voor de omzetting, het opwekken, het regelen, het sturen en het opslaan van elektrische stroom; behandelen van materialen voor de omzetting van elektrische stroom naar gescheiden gasstromen van waterstof en zuurstof; verstrekken van informatie over de behandeling van materialen; advisering inzake opwekken van elektrische energie; verwerking van brandstofmaterialen.
Klasse 41	Onderwijs en opleiding met betrekking tot industrieel onderzoek op het gebied van geleiding, opwekken, omzetten en opslag van elektrische stroom; onderwijs op het gebied van stroomvoorziening; onderwijs met betrekking tot het gebruik en de toepassing van software; organisatie van presentaties voor

opleidingsdoeleinden; opleiding inzake strategische planning met betrekking tot promotie, marketing en zaken; onderwijsdiensten; onderwijsseminaria.

Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten, waaronder onderzoek op het gebied van energie en energietransitie, advisering met betrekking tot energie-efficiëntie, ontwerp en ontwikkeling van systemen voor energieopwekking en energieopslag, technologische adviesdiensten op het gebied van alternatieve energieopwekking en ingenieursdiensten op het gebied van energietechnologie; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek, met name gericht op energie en energietransitie; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advisering en voorlichting met betrekking tot computersoftware; adviesdiensten op het gebied van technologische ontwikkeling op het gebied van het opwekken en opslag van stroom.

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: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 januari 2023. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder bewijzen van gebruik ingediend, waarop verzoeker en daarna verweerder weer heeft gereageerd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het UR. De administratieve fase is afgerond op 28 september 2023.

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

### **A. Argumenten van verzoeker**

6. Verzoeker is een engineer en heeft onder meer gestudeerd aan de TU Delft. In de zomer van 2014 heeft verzoeker contact opgenomen met professor █████ van de TU Delft. █████ gold en geldt als een autoriteit op het gebied van batterijen en waterstof in Nederland en verzoeker had de wens om bij hem af te studeren en eventueel daarna te promoveren, zoals uiteindelijk ook geschiedde. In het kader van het afstudeerproject van verzoeker werd een waterstof producerende batterij ontwikkeld die de battolyser werd genoemd. De naam komt voort uit een samenstelling van de woorden batterij en elektrolyse (het proces waarbij met stroom water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof). Sindsdien is deze waterstof producerende batterij systematisch aangeduid als de battolyser.

7. Verzoeker heeft al tijdens zijn studie aan de TU Delft de domeinnaam [www.battolyser.com](http://www.battolyser.com) geregistreerd en heeft de website die aan deze domeinnaam is gekoppeld gewijd aan het onderzoek naar battolysers. Het publiek wordt via deze website op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen en publicaties omtrent battolysers. Verzoeker acht het van groot belang dat tekens die ieder onderscheidend vermogen missen en daarnaast evident beschrijvend zijn, voor eenieder bruikbaar zijn en blijven. Monopolisering van de term battolyser draagt daar niet aan bij. Daarom moet de registratie worden doorgehaald.

8. Battolyser B.V. is in februari 2018 opgericht als spin-off van de TU Delft om de techniek en intellectuele eigendomsrechten omtrent de battolyser commercieel te exploiteren. In 2020 is verweerder, Battolyser Holding B.V., opgericht, waarna alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het betwiste merk, aan verweerder zijn overgedragen.

9. Verzoeker roept verschillende gronden in en licht vervolgens eerst toe dat het betwiste merk nietig moet worden verklaard omdat het elk onderscheidend vermogen mist alsook evident beschrijvend is. Vervolgens betoogt verzoeker dat het betwiste merk vervallen moet worden verklaard omdat het teken Battolyser is verworpen tot soortnaam, alsmede omdat het niet normaal is gebruikt.

10. Volgens verzoeker bestaat het relevante publiek in deze kwestie uit zowel de afnemers van de genoemde waren als wetenschappers en andere geïnteresseerden die werken aan of publiceren over battolysers en/of ontwikkelingen hieromtrent volgen. Dat publiek kenmerkt zich door een hoog aandachtsniveau en een publiek dat zeer bekend is met wetenschappelijke termen en zeker die van batterij en elektrolyse.

11. De battolyser is een geheel nieuw product dat nota bene voor het eerst openbaar is gedefinieerd door verzoeker zelf in zijn master thesis. Dat het betwiste merk als generieke term voor waterstof producerende batterijen wordt gebruikt, blijkt duidelijk uit de grote hoeveelheden publicaties waarin de battolyser als soortnaam wordt aangeduid. Verzoeker geeft vervolgens verschillende voorbeelden. Volgens verzoeker heeft het betwiste merk geen individueel karakter, maar functioneert het als productaanduiding. Battolyser is immers de enige term die in het gangbare verkeer wordt gebruikt om een waterstof producerende batterij te omschrijven. Het is evident dat het betwiste merk niet onderscheidend is voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Sinds de discussie over het merk, probeert verweerder in persuitingen een andere naam te geven aan de productcategorie, bijvoorbeeld door het gebruik van de naam 'waterstofbatterij'. Dit is een nieuwe draai en een onjuist woord. Een battolyser slaat in zijn aard namelijk geen waterstof op. Samengevat mist het merk elk onderscheidend vermogen.

12. Verzoeker licht vervolgens toe dat het betwiste merk beschrijvend is. Dat het teken beschrijvend is volgt ook uit de verschillende publicaties die zijn aangehaald. Battolyser is een eenvoudige aanenvoeging van de benamingen van de bestanddelen 'battery' en 'electrolyser' en is niet te kwalificeren als een ongebruikelijke combinatie die ver genoeg daarvan verwijderd is.

13. Verzoeker betoogt vervolgens dat het betwiste merk is verworpen tot soortnaam als bedoeld in artikel 2.27 lid 1, sub a, BVIE. Volgens verzoeker is de term battolyser door verweerder en vertegenwoordigers van verweerder zelf beschrijvend gebruikt. In dit verband geeft verzoeker verschillende voorbeelden. Ook derden gebruiken de term beschrijvend. Verweerder heeft volgens verzoeker nagelaten actief op te treden tegen het beschrijvend gebruik van battolyser. Verweerder heeft daarmee bewust het risico genomen dat battolyser door derden als soortnaam wordt opgevat, hetgeen inmiddels ook werkelijkheid is geworden. Het betwiste merk moet daarom vervallen worden verklaard.

14. Verzoeker voert tenslotte aan dat het betwiste merk vervallen moet worden verklaard omdat het niet normaal is gebruikt. Gelet op hetgeen is gesteld met betrekking tot beschrijvend gebruik door verweerder kan geconcludeerd worden dat er in het geheel geen sprake is van merkgebruik. Het feit dat verweerder het teken battolyser op zijn eigen website in combinatie met het teken ® gebruikt, doet daar uiteraard niet aan af. Dergelijk gebruik is te kwalificeren als symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de

aan het merk verbonden rechten te behouden, hetgeen niet onder normaal (merk)gebruik valt. Bovendien geldt dat het betwiste merk overduidelijk niet voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven normaal is gebruikt. De bewijslast hiervan rust op verweerder.

15. Op basis van het voorgaande en het bewijs dat is ingediend, verzoekt verzoeker het Bureau om het betwiste merk nietig te verklaren op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo. artikel 2.2bis, lid 1, sub b en/of artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE, althans het betwiste merk vervallen te verklaren op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo. artikel 2.27, lid 1, sub a en/of artikel 2.27, lid 2 BVIE met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

## **B. Argumenten verweerder**

16. Verweerder gaat eerst in op de voorgeschiedenis en geeft aan dat professor █████ sinds 2012 hoogleraar energieopslag van de TU Delft is en met zijn onderzoeksteam bezig is met het ontwikkelen van een oplossing voor grootverbruik van groene stroom. In dit kader is een product ontwikkeld dat elektriciteitsopslag en waterstofproductie in één systeem combineert. Dit product is nieuw. In 2014 betrok █████ het Valorisatiecentrum van de TU Delft bij zijn voornemen om verder onderzoek te doen naar deze uitvinding.

17. █████ heeft de naam Battolyser bedacht ten behoeve van een pre-proposal voor een subsidieaanvraag, die hij op 7 april 2015 bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft ingediend. █████ verklaart, in een verklaring die wordt ingediend, dat hij de naam Battolyser een 'catchy en pakkende werknaam' vond, die enerzijds makkelijk te onthouden is, maar waarvan het anderzijds 'niet meteen duidelijk is wat het betekent'. Het onderzoek van █████ resulteerde in verschillende wetenschappelijke publicaties. TU Delft heeft in 2017 het betwiste merk aangevraagd. In 2018 is Battolyser B.V. opgericht, als spin-off van de TU Delft. In 2020 heeft de TU Delft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitvinding, waaronder het betwiste merk overgedragen aan Battolyser B.V. Achtergrond hiervan was dat Battolyser B.V. de uitvinding en bijbehorende diensten verder kon ontwikkelen, produceren en verkopen. Battolyser B.V. heeft de rechten overgedragen aan verweerder, die een licentie heeft verstrekt aan Battolyser B.V. voor het gebruik van de rechten. Battolyser Systems is snel gegroeid. In de afgelopen jaren maakte Battolyser Systems op alle fronten een professionaliseringsslag door, niet alleen in de exploitatie van de technologie, maar ook op het gebied van de marketing benodigd voor de exploitatie. Mede daarom zijn er inmiddels producten verkocht aan RWE, voor haar productiefaciliteit in Eemshaven in Groningen, en aan Shell en zijn er samenwerkingen aangegaan met BASF Nederland, Volantis, Eriks, Vattenfall en Port of Rotterdam, aldus verweerder.

18. Verzoeker is als masterstudent aan de TU Delft door █████ betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek dat hij verrichtte. █████ heeft de naam Battolyser aan verzoeker meegedeeld in de periode dat hij een pre-proposal indiende om financiering te krijgen. Anders dan verzoeker suggereert, heeft hij dus niet als eerste het onderscheidingssteken Battolyser bedacht of gebruikt. Dat heeft █████ gedaan. Verzoeker heeft als promovendus aan de TU Delft, met █████ als co-promotor, onderzoek verricht naar de principes achter de uitvinding. Verzoeker is echter op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij Battolyser Systems, noch bij de verdere ontwikkeling of opschaling van de technologie, noch bij de (commerciële) exploitatie van de technologie noch bij de producten of diensten die onder het merk geleverd worden. Verzoeker heeft zonder toestemming van TU Delft, de heer █████ of Battolyser Systems een groot aantal domeinnamen met daarin het merk geregistreerd. Op de website pleegt verzoeker inbreuk op de

merkrechten van verweerder. Verweerder heeft zich hier in een sommatiebrief tegen verzet. Verzoeker heeft onderhavige actie bij het Bureau gestart louter als reactie op die sommatie.

19. Verweerder vraagt het Bureau de stukken van verzoeker buiten beschouwing te laten omdat ze niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de regel DG van 1 december 2020. De bijlagen omvatten ongeveer 500 bladzijden. Verzoeker laat na te markeren of anderszins aan te geven welke passages relevant zouden zijn. Mocht het Bureau besluiten deze bijlagen toch in aanmerking te nemen, dan verzoekt verweerder het Bureau om aanvullend de mogelijkheid te krijgen hier alsnog op te mogen reageren.

20. Verweerder licht vervolgens toe dat Battolyser onderscheidend vermogen heeft. Het is een fantasienaam voor een nieuw product. Het beschrijft niets. Het staat ook niet in het woordenboek.

21. De waren en diensten richten zich volgens verweerder op een breed publiek, bestaande uit de energiesector, de industrie, het bedrijfsleven, (potentiële) investeerders, en tevens alle andere grootverbruikers/afnemers van (groene) energie, en ook andere partijen die zich bezighouden met de energietransitie, zoals overheden, consortia en andere samenwerkingsverbanden. Het publiek heeft een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau. Een groot deel van het in aanmerking te nemen publiek zal de door verzoeker genoemde wetenschappelijke publicaties echter niet lezen, maar zich laten leiden door de communicatie, presentatie, reclame en website van Battolyser Systems ook omdat dit de (enige) partij is die de onderhavige waren en diensten levert.

22. Nu Battolyser een fantasienaam is zonder betekenis, is het betwiste merk ook niet beschrijvend. Verzoeker laat ook na aannemelijk te maken dat het in aanmerking komende publiek het betwiste merk als beschrijvend opvat. Dit terwijl verzoeker hiervan de bewijslast heeft. Verweerder wijst er verder op dat het merk in verschillende andere landen is geaccepteerd, waaronder Engelstalige territoria. Door de nationale bureaus is geen enkel bezwaar wegens beschrijvendheid opgeworpen.

23. Verweerder licht vervolgens toe dat het betwiste merk niet is verworpen tot soortnaam. Dat de voormalige houder van het merk het merk in het verleden niet altijd eenduidig als herkomstaanduiding heeft gebruikt, is volstrekt onvoldoende om tot verworping tot soortnaam te concluderen. De door verzoeker genoemde voorbeelden overtuigen niet, hetgeen per voorbeeld wordt toegelicht. De voorbeelden die verzoeker noemt zijn louter afkomstig van en bedoeld voor technische wetenschappers, c.q. betreffen wetenschappelijke publicaties, veelal van oudere datum gedateerd. Nu er geen generieke benaming bestond voor het product, heeft [REDACTED] na enige tijd de generieke omschrijving waterstofbatterij geïntroduceerd. Battolyser wordt bovendien al jarenlang als een merk gebruikt. Verweerder geeft daarvan verschillende voorbeelden. Verweerder duidt het merk ook consequent aan met het registered trademark-teken ®. In juli 2022 heeft verweerder daarnaast een oppositie ingesteld tegen de aanvraag van het Uniemerk BATalyser. Verweerder verzet zich ook tegen het beschrijvend gebruik door verzoeker via zijn website.

24. Verweerder gaat vervolgens in op de stelling van verzoeker dat er geen sprake zou zijn van normaal gebruik van het merk. Verweerder wijst erop dat het merk in gebruik is voor waren en diensten van zeer geavanceerde en technologisch innovatieve aard. Het betreft waren van een zeer kostbaar karakter. Het voorbereiden van de marktintroductie voor dergelijke waren en diensten vergt daarom langere tijd (jaren) en een kwantitatief beperkt gebruik van het merk zal reeds normaal gebruik kunnen opleveren.

25. Verweerder beschrijft vervolgens uitgebreid het traject hoe de waren en diensten worden aangeboden en geleverd. Steeds wordt bij de genoemde dienstverlening in het gehele traject gebruik gemaakt van het Battolyser Systems logo. Dit dient tevens te worden opgevat als gebruik van het betwiste merk. Het betwiste merk wordt ook gebruikt op de website van Battolyser Systems, en daarbuiten, zoals in pitches, e-mails aan (potentiële) klanten, persberichten, presentaties, op social media en dergelijke.

26. Verweerder bespreekt vervolgens het ingediende gebruiksbewijs dat bestaat uit de website van verweerder, e-mails aan prospects/klanten in verband met de productpresentaties, verklaringen van de directeur van Battolyser Systems en van derden, overeenkomsten met klanten, Letters of Intent, presentaties, promotiefilms en (online) artikelen. Er wordt uitgebreid toegelicht dat dit bewijs van gebruik voor de geregistreerde waren en diensten in de klassen 9, 17, 37, 40 en 42 oplevert. Uit al hetgeen is besproken en alle bewijsstukken, alsmede uit de beschrijving van alle werkzaamheden (in het kader van het leveren van de waren en diensten) van Battolyser Systems van afgelopen jaren, het traject dat Battolyser Systems steeds doorloopt bij (potentiële) klanten, de advisering aan (potentiële) klanten, de productiefaciliteit van Battolyser Systems (op haar locaties in Nederland) en de plaatsing van de eerste waterstofbatterij bij een klant in Nederland, en alles wat daarmee verband houdt, volgt volgens verweerder dat het betwiste merk normaal is gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Verweerder dient verder een stukkenbundel in met een overzicht en omschrijving van de ingediende bewijzen.

### **C. Nadere reactie verzoeker**

27. In zijn reactie op het verweerschrift en de ingediende bewijzen van gebruik hecht verzoeker eraan allereerst te benadrukken dat, anders dan door verweerder wordt gesuggereerd, de vinding van de battolyser door ██████ en verzoeker gezamenlijk is gedaan. Dit is ondertussen ook duidelijk zichtbaar in de verschillende registers en bijbehorende octrooiaanvragen, waarnaar verzoeker verwijst.

28. In aanvulling op de eerder ingediende argumenten, licht verzoeker vervolgens uitgebreid toe dat een waterstofbatterij en een battolyser geen synoniem zijn. Een waterstofbatterij is namelijk een generieke term voor een batterij die waterstof opslaat, terwijl een battolyser waterstof maakt, maar niet opslaat. Op het moment dat de battolyser werd ontwikkeld was het apparaat een volledig nieuwe productcategorie. Voorafgaand aan de merkaanvraag werd de term battolyser op een beschrijvende wijze gebruikt. Dit beschrijvende gebruik is door de jaren heen onveranderd gebleven. Van een fantasiewoord is geen sprake. Verzoeker dient verschillende bijlagen in om dit te onderbouwen, waaronder een scriptie, een octrooi, wetenschappelijke publicaties, persberichten, artikelen en tentamenvragen waarin de battolyser op beschrijvende wijze is gebruikt.

29. Verzoeker herhaalt dat uit de ingediende stukken onmiskenbaar blijkt dat het teken battolyser ieder onderscheidend vermogen mist. Het teken werd voor de merkaanvraag al veelvuldig binnen de branche gebruikt als generieke term om een apparaat te beschrijven die elektriciteitsopslag en waterstofproductie combineert. De titel van het artikel op KIVI News is in dat kader veelzeggend: "It is exactly what it sounds like: a bit battery, a bit electrolyser".

30. Verzoeker licht vervolgens nogmaals toe dat het teken in ieder geval beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd en dat het belangrijk is dat een beschrijvende term als battolyser door iedereen vrijelijk moet kunnen worden gebruikt en dus niet aan één onderneming mag worden

toegekend. De samentrekking van de woorden Battery en electrolyser levert een uitsluitend beschrijvende term op, namelijk battolyser. In alle uitingen, tot aan de start van het geschil, is er door verweerder en verzoeker ook alles aan gedaan om juist te benadrukken dat het teken battolyser een simpele samentrekking is van de woorden battery en electrolyser. Verzoeker geeft in dit verband verschillende voorbeelden, waaronder de volgende sheet die werd gebruikt bij verschillende presentaties:



Het teken is volgens verzoeker louter de som van zijn bestanddelen. Als gevolg hiervan is het teken evident beschrijvend en had het teken niet ingeschreven mogen worden.

31. Daarnaast geldt volgens verzoeker dat het teken in ieder geval is verworpen tot soortnaam. Verzoeker dient nog aanvullende stukken in om dit te onderbouwen. Dat er inderdaad sprake is van een benaming voor een nieuwe productcategorie wordt ook onderstreept in verschillende blogs en artikelen. Verweerder heeft ook niets gedaan om verworping tot soortnaam tegen te gaan.

32. Verzoeker wijst er verder op dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt. Een zeer groot aantal documenten dat is ingediend door verweerder toont enkel gebruik van het teken battolyser, of zelfs Battolyser Systems, als handelsnaam, waaruit geen merkgebruik kan worden afgeleid. Daarnaast is het teken ook in veel gevallen opgenomen als soortnaam en dus niet als merk gebruikt. Uit het verweerschrift en ook uit de verklaring namens verweerder door de heer ██████ blijkt duidelijk dat de procedure voor het aanbieden, verkopen en leveren van een systeem veel tijd kost. In de stukken staat opgenomen dat de heer ██████ als CEO veel contact heeft met potentiële klanten, leveranciers, afnemers en andere partners. In dat licht is verzoeker van mening dat de ingediende stukken onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. Door verweerder zijn tweemaal een zestal mails overgelegd waarin een presentatie aan dezelfde (potentiële) klanten wordt gestuurd. In het licht van de eigen opmerking dat er contact is met 'veel' potentiële klanten, kunnen zes mails niet voldoende worden geacht. Ten aanzien van de ingebrachte verklaringen kan ook geen normaal gebruik worden vastgesteld omdat duidelijk is dat de tekst van deze verklaringen is gedictieerd/voorgesteld door één partij en hieronder uitsluitend een handtekening is gezet. Verzoeker wijst er verder op dat er maar vier presentaties zijn gegeven binnen de Benelux. Al met al zijn de overgelegde bewijsmiddelen onvoldoende om normaal gebruik van het merk aan te tonen.

33. Op basis van het voorgaande en het bewijs dat is ingediend volhardt verzoeker in zijn verzoeken.

#### **D. Nadere reactie verweerder**

34. Verweerder merkt op dat verzoeker bij zijn nadere reactie nieuwe stukken heeft ingediend, bijna 700 bladzijden. Het gaat bovendien om stukken die grotendeels uit 2016 en 2017 zijn en allang bekend waren bij verzoeker. Verweerder maakt hier bezwaar tegen. Deze stukken zijn tardief. Verweerder verzoekt het Bureau deze stukken buiten beschouwing te laten.



35. Verweerder betwist de weergave van de voorgeschiedenis tussen partijen. De enige reden dat verzoeker deze procedure bij het Bureau is gestart, is omdat hij zelf merkinbreuk pleegt.

36. Verzoeker benadert het geschil vanuit de technisch wetenschappelijke hoek en verliest daarbij uit het oog dat het er voor deze procedure niet toe doet of 'waterstofbatterij' al dan niet een goede term is voor het product. Het publiek voor de geregistreerde waren en diensten is anders dan verzoeker aanvoert een breed publiek. De wetenschappelijke publicaties die door verzoeker zijn overgelegd worden niet of hoogstens door een verwaarloosbaar klein deel van het relevante publiek gelezen.

37. De argumenten van verzoeker dat het merk onderscheidend vermogen mist, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het merk een generieke term is. Verweerder betwist dat het betwiste merk voor de merkaanvraag veelvuldig door het relevante publiek als generieke term is gebruikt. Voor het doelpubliek had het betwiste merk ten tijde van het depot geen betekenis, net zoals het voor het publiek op dit moment geen betekenis heeft. Verweerder wijst erop dat verzoeker zich niet beroept op artikel 2.2bis, lid 1, sub d BVIE. Daarnaast kan niet worden geconcludeerd dat het betwiste merk een generieke term is. Daarom is ook geen sprake van gebrek aan onderscheidend vermogen van het betwiste merk, aldus verweerder.

38. Het betwiste merk is ook niet beschrijvend. Het relevante publiek zal Battolyser opvatten als een fantasiewoord. Battolyser is ook geen samentrekking of aaneenvoeging van gebruikelijke afkortingen. Anders dan bij gebruikelijke afkortingen zoals flex, bio, tech etc. waarbij de betekenis voor het publiek duidelijk is, is BATT geen gebruikelijke afkorting van battery, zo min als OLYSER een gebruikelijke afkorting is van electrolyser, aldus verweerder. Battolyser is een verzonnen woord en komt ook niet voor in een woordenboek.

39. De stukken die verweerder heeft ingediend hebben uitsluitend betrekking op de academische/wetenschappelijke wereld. Dit is niet het relevante publiek. Uit de stukken kan dan ook niet worden opgemaakt dat Battolyser door het relevante publiek wordt beschouwd als soortnaam. Verweerder houdt de markt ook in de gaten en treft de voor hem redelijke maatregelen ter bescherming van zijn merk tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Verweerder wijst in dit verband nogmaals op een ingediende oppositie en een sommatie die is verzonden aan verzoeker.

40. De ingediende bewijzen van gebruik zijn volgens verweerder onmiskenbaar bewijzen van gebruik als herkomstaanduiders van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De uitingen hebben plaatsgevonden in de relevante periode, zoals blijkt uit de overgelegde data uit de WayBackMachine, gegevens van YouTube, publicatiedata en data van correspondentie in de Benelux of (mede) gericht op het publiek in de Benelux. Bij de producten en diensten onder het merk gaat het niet om alledaagse producten, maar om producten en bijbehorende diensten die een (zeer) lange weg tot de markt kennen en waarvan de ontwikkeling zeer kostbaar is. Daarom is er nog geen grotere hoeveelheid facturen beschikbaar. Voor zover Battolyser Systems als handelsnaam is gebruikt, betekent dit niet dat geen sprake is van merkgebruik. De handelsnaam wordt op zodanige manier gebruikt dat een verband wordt gelegd tussen de handelsnaam en de waren en diensten die door Battolyser Systems worden aangeboden. In dat geval is volgens vaste jurisprudentie sprake van zowel handelsnaamrechtelijk als merkenrechtelijk gebruik. Dat verweerder, anders dan verzoeker suggereert, wel veel contact heeft met (potentiële) klanten blijkt uit verschillende ingediende stukken, hetgeen door verweerder wordt toegelicht. De ingediende verklaringen van verschillende bedrijven vullen de overige bewijsstukken aan. Het is verder volstrekt onaannemelijk dat, zoals verzoeker stelt, deze bedrijven een gedicteerde verklaring zouden ondertekenen. Uit de stukken blijkt

bovendien dat er verschillende presentaties zijn gegeven. Bij de internationale evenementen zijn ook (potentiële) klanten van de merkproducten en diensten aanwezig die in de Benelux actief zijn.

41. Verweerder wijst verder nog op recent gebruik van het merk, waaronder gebruik in verband met een bezoek van Frans Timmermans aan Battolyser Systems op 11 mei 2023 en media-uitingen daarover. Ook wijst verweerder op nieuwsberichten waaruit volgt dat Battolyser Systems een subsidie van 2 miljoen euro ontvangt uit het Just Transition Fund. Verweerder concludeert dat documentatie is overgelegd met betrekking tot aankopen van producten en dienstverlening onder het merk, en verder onder meer presentaties, e-mailcorrespondentie met bestaande en potentiële klanten, Letters of Intent, promotiefilms, verklaringen van klanten, artikelen en persberichten. Al deze bewijzen geven blijk van extern commercieel gebruik, steeds gericht op het vinden en behouden van afzet(mogelijkheden) voor het betwiste merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, aldus verweerder.

42. Verweerder verzoekt het Bureau tenslotte de vordering tot nietigverklaring resp. vervallenverklaring en tot doorhaling van het merk volledig af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Juridisch kader - algemeen**

43. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden en de in artikel 2.27 BVIE bedoelde vervalgronden.

44. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek in het kader van een vordering tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE, wanneer deze is gebaseerd op de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, de datum van aanvraag tot inschrijving is.<sup>1</sup> In deze zaak is dus 3 juli 2017 de relevante datum voor de ingeroepen absolute nietigheidsgronden (gebrek aan onderscheidend vermogen en beschrijvendheid, zie hierna onder A.2).

45. De relevante datum voor het onderzoek in het kader van de vordering tot vervallenverklaring in gevolge artikel 2.27 BVIE is de datum van indiening van de vordering tot doorhaling. Voor de ingeroepen vervalgronden (verwording tot soortnaam en geen normaal gebruik, zie hierna onder A.3 en A.4) is de relevante datum derhalve 11 januari 2023.

#### **A.2 Gebrek aan onderscheidend vermogen en/of beschrijvend?**

46. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE worden merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard. Dergelijke merken worden geacht niet geschikt te zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen, te weten het identificeren van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een

---

<sup>1</sup> Zie naar analogie HvJEU 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225 (Flugbörse).

bepaalde onderneming, zodat de consument deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.<sup>2</sup>

47. Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet louter kan worden vastgesteld op basis van de constatering dat het niet ongebruikelijk of opvallend lijkt. De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.<sup>3</sup>

48. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

49. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU wordt met deze laatste bepaling een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke beschrijvende tekens of benamingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. De bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.<sup>4</sup>

50. Voor tekens die zijn samengesteld uit beschrijvende bestanddelen geldt dat het geheel in principe ook beschrijvend wordt geacht. Dat is alleen anders indien er door de samentrekking een geheel ontstaat dat meer is dan de loutere som der delen. Het HvJEU denkt daarbij aan een derde betekenis of een verrassende wending in syntactische of semantische zin.<sup>5</sup>

51. Het onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.<sup>6</sup> De totaalindruk van het teken is bepalend.

52. Van belang is verder dat in het geval van een vordering tot nietigverklaring gebaseerd op absolute nietigheidsgronden als bedoeld in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE uitgangspunt is dat het betwiste merk een vermoeden van geldigheid geniet. Het aan de verzoeker om concrete elementen aan te voeren die de geldigheid in twijfel trekken.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> HvJEU 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645, punt 33 (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT); HvJEU 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, punt 60 (BioID); HvJEU 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261, punt 56 (EUROHYPO).

<sup>3</sup> HvJEU 16 september 2004, C-329/02 P, ECLI:EU:C:2004:532, punt 42 (SAT.2).

<sup>4</sup> Zie bijv. HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31 (Doublemint) en HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, punt 25 (Chiemsee).

<sup>5</sup> HvJEU 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, punten 39-42 (Biomild) en HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punten 98-101 (Postkantoor).

<sup>6</sup> HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2002:65, punt 34 (Postkantoor).

<sup>7</sup> Zie naar analogie: Gerecht EU 19 oktober 2022, T-486/20, ECLI:EU:T:2022:642, punt 76 (Swisse).

53. Het Bureau gaat er vanuit dat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten in de klassen 9, 37, 40, 41 en 42 in dit geval bestaat uit professionals werkzaam in de energiesector, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, de industrie, de wetenschap of bij de (semi) overheid. Dit publiek heeft naar het oordeel van het Bureau een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

54. Verzoeker voert aan dat BATTOLYSER een generieke aanduiding is en daardoor geen onderscheidend vermogen heeft. Het betreft een (nieuwe) productaanduiding en was ten tijde van het depot de enige term die werd gebruikt om een waterstof producerende batterij te omschrijven (zie onder punten 11, 28 en 29). Daarnaast is de term volgens verzoeker beschrijvend nu het een simpele samenvoeging betreft van de bestanddelen 'battery' en 'electrolyser' (zie onder punten 12 en 30).

55. Naar het oordeel van het Bureau kan op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken niet worden geconcludeerd dat BATTOLYSER op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd elk onderscheidend vermogen miste voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Ook wanneer juist zou zijn dat BATTOLYSER voorafgaand aan de merkaanvraag in verschillende (wetenschappelijke) publicaties op een beschrijvende wijze werd gebruikt voor een waterstof producerende batterij, zoals verzoeker stelt, kan hieruit nog niet worden afgeleid dat het relevante publiek het teken zag als een generieke aanduiding, zoals verzoeker aanvoert. Ook het feit dat op het moment van aanvraag BATTOLYSER een nieuwe productcategorie betrof waarvoor (nog) geen echte soortnaam bestond, zoals verzoeker aanvoert, betekent niet per definitie dat het relevante publiek de term niet zou kunnen opvatten als merk. Naar het oordeel van het Bureau heeft verzoeker onvoldoende aannemelijk gemaakt dat BATTOLYSER ten tijde van het depot elk onderscheidend vermogen miste en geen geldig merk kon zijn (zie hiervoor onder punt 52).

56. Het Bureau is verder met verweerder (zie hiervoor onder punten 22 en 38) van oordeel dat BATTOLYSER een fantasiebenaming betreft. Het teken verwijst weliswaar naar een batterij/battery (BATT) en het proces van elektrolyse/electrolyser (OLYSER), maar is - in zijn geheel bezien - niet beschrijvend. Anders dan verzoeker aanvoert (zie hiervoor onder punten 12 en 30) is er in dit geval ook geen sprake van een samenvoeging van beschrijvende bestanddelen. Voor zover het relevante publiek het teken al zou opdelen in de bestanddelen BATT en OLYSER, geldt dat deze losse bestanddelen niet beschrijvend zijn en ook geen gebruikelijke afkortingen betreffen.

57. Gelet op het voorgaande concludeert het Bureau dat de vordering tot nietigverklaring gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE moet worden afgewezen.

### **A.3 Verwording tot soortnaam?**

58. Op grond van artikel 2.27 lid 1, sub a BVIE kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven door toedoen of nalaten van de merkhouders de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Verzoeker betoogt dat het betwiste merk op grond van deze bepaling vervallen moet worden verklaard (zie hiervoor onder de punten 13 en 31).

59. Dit beroep kan echter niet slagen. Verweerder heeft namelijk gemotiveerd aangevoerd dat hij verschillende inspanningen heeft verricht om beschrijvend gebruik van de term Battolyser te voorkomen.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Vgl. HvJEU 6 maart 2014, C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, punt 32 e.v. (Kornspitz).

Zo heeft verweerder onbetwist gesteld dat hij het betwiste merk al geruime tijd consequent aanduidt met het registered trademark-teken ®, dat hij een oppositieprocedure is gestart op basis van het betwiste merk en verzoeker heeft gesommeerd om beschrijvend gebruik van het betwiste merk te staken (zie hiervoor onder de punten 23 en 39). Daarnaast heeft █████ een generieke term geïntroduceerd, te weten waterstofbatterij, die inmiddels door verweerder wordt gebruikt als generieke aanduiding van het product (zie hiervoor onder punt 23). Dat de term waterstofbatterij mogelijk wetenschappelijk gezien geen goede omschrijving is, zoals verzoeker betoogt (zie hiervoor onder punt 28), is voor deze procedure niet relevant, zoals verweerder terecht stelt (zie hiervoor onder punt 36).

60. Gelet op het voorgaande concludeert het Bureau dat verweerder voldoende inspanningen heeft verricht om verworping tot soortnaam te voorkomen. Het beroep op artikel 2.27 lid 1, sub a BVIE faalt derhalve.

#### **A.4 Geen normaal gebruik van het merk?**

61. Verzoeker heeft verder nog aangevoerd dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt in de zin van 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. De vordering tot doorhaling is ingediend op 11 januari 2023. De periode die in dit geval in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 januari 2018 tot 11 januari 2023.

62. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen 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.<sup>9</sup>

63. Volgens de rechtspraak van het HvJEU en van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht EU) 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, met name 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>10</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>11</sup>

---

<sup>9</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

<sup>10</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>11</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

64. Het Gerecht EU heeft voorts gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>12</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>13</sup>

65. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>14</sup>

#### *Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen*

66. Verweerder heeft in zijn verweerschrift aan de hand van de volgende bewijzen uitgebreid toegelicht dat het betwiste merk is gebruikt voor waren en diensten in de klassen 9, 37, 40, 41 en 42:

- i. Gebruik van het betwiste merk op de website van Battolyser Systems B.V. (Bijlagen 3, 8 en 9);
- ii. Emails aan prospects en klanten met productpresentaties waarin het betwiste merk wordt getoond, gedateerd 2022 (Bijlagen 6 en 10);
- iii. Verklaringen van de CEO van Battolyser Systems B.V. over het gebruik van het betwiste merk en verklaringen van de klanten/relaties REW, Volantis, Eriks B.V., Shell New Energies NL B.V. en Orsted Wind Power Netherlands Holding B.V./Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V die onder meer aangeven bekend te zijn met het betwiste merk (Bijlagen 5, 11, 12, 13 en 14);
- iv. Overeenkomsten tussen Battolyser Systems en derden in verband met het betwiste merk, gedateerd augustus 2018, oktober 2022, 2018 en maart 2023 (Bijlagen 7, 15, 16 en 17);
- v. Letters of Intent tussen Battolyser Systems en derden voorafgaand aan de potentiële koopovereenkomst van de waterstofbatterij onder het betwiste merk en aanverwante dienstverlening d.d. mei 2022 en maart 2023 (Bijlage 18);
- vi. Slides van presentaties waarin het betwiste merk wordt genoemd, d.d. mei, juni en november 2022 (Bijlagen 19, 20, 21, 22 en 23);
- vii. Stills uit een promotiefilm uit september 2022 en een promotiefilm uit april 2023 na het plaatsen van de eerste waterstofbatterij onder het betwiste merk in Eemshaven (Bijlagen 24 en 25);
- viii. (Online) artikelen waarin het betwiste merk wordt genoemd, d.d. 5 juni 2017, december 2018, 26 januari 2021, 28 januari 2021, 2 februari 2021, 16 juni 2021, maart 2021, 21 april 2021, 21 juni 2021, 25 juni 2021, juni 2022, 7 juni 2022, 28 november 2022, 5 december 2022 en april 2023 (Bijlagen 26 tot en met 44).

67. Naar het oordeel van het Bureau volgt uit deze stukken en de uitgebreide toelichting daarop door verweerder, in onderlinge samenhang beschouwd, genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik van

<sup>12</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>13</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>14</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

het betwiste merk in de Benelux. Er blijkt duidelijk uit de stukken dat verweerder de intentie heeft om met het betwiste merk en afzet te vinden en te behouden voor de waren en diensten in de klassen 9, 37, 40, 41 en 42 en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

68. Volgens verzoeker toont een groot aantal ingediende documenten handelsnaamgebruik van het teken Battolyser of Battolyser Systems en geen merkgebruik (zie hiervoor onder punt 32). Naar het oordeel van het Bureau volgt uit de meeste ingediende stukken echter wel degelijk merkgebruik nu Battolyser en Battolyser Systems op zodanige wijze worden gebruikt dat er een verband bestaat tussen de naam (van de onderneming) en de waren en diensten die worden aangeboden (zie bijvoorbeeld Bijlagen 6, 8-10, 19-44).<sup>15</sup>

69. Verzoeker heeft ook aangevoerd dat er niet kan worden gezegd dat er sprake is van 'veel' potentiële klanten (zie hiervoor onder punt 32). Het Bureau merkt in dit verband op dat het normaal gebruik niet kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn (zie hiervoor onder punt 64), waarbij ook van belang is dat het in dit geval gaat om producten en bijbehorende diensten die een (zeer) lange weg tot de markt kennen en waarvan de ontwikkeling zeer kostbaar is, zoals verweerder onbetwist heeft gesteld (zie hiervoor onder punten 24 en 40).

70. Verzoeker heeft verder gesteld dat de ingediende verklaringen duidelijk zijn gedicteerd (zie hiervoor onder punt 32). Het Bureau stelt in dit verband vast dat de verklaringen die zijn ingediend partij verklaringen betreffen waaraan minder bewijskracht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Dit wil echter niet zeggen dat deze verklaringen in het geheel geen bewijskracht hebben.<sup>16</sup> Het Bureau heeft de verklaringen beoordeeld in samenhang met het andere ingediende bewijsmateriaal en vastgesteld dat deze verklaringen het andere bewijsmateriaal ondersteunen.

71. Verzoeker wijst er verder op dat er maar vier presentaties zijn gehouden binnen de Benelux (zie hiervoor onder punt 32). Het is echter niet zozeer van belang waar de presentaties hebben plaatsgevonden, maar op welk publiek de presentaties waren gericht.<sup>17</sup> Het Bureau neemt met verweerder (zie hiervoor onder punt 40) aan dat de presentaties die buiten de Benelux hebben plaatsgevonden, mede waren gericht op het relevante Benelux publiek, bestaande uit professionals werkzaam in de energiesector (zie hiervoor onder punt 53).

72. Al met al concludeert het Bureau dat uit de stukken in totaliteit beschouwd duidelijk blijkt dat verweerder het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt.

## **B. Overige factoren**

73. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie aanvullend bewijs ingediend. Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdend 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, omdat deze documenten geen verschil maken en het onderhavige oordeel zonder deze stukken hetzelfde zou zijn.

---

<sup>15</sup> HvJEU 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, punt 23 (Céline).

<sup>16</sup> Gerecht EU 7 juni 2005, T-303/03, ECLI:EU:T:2005:200, punt 42 e.v. (Solevita).

<sup>17</sup> Vgl. BenGH (tweede kamer) 15 februari 2023, C-2021/3, punten 14, 15 en 19 (Hotel Cipriani).

**C. Conclusie**

74. Het Bureau komt tot de conclusie dat de vordering tot nietigverklaring en vervallenverklaring van het betwiste merk moet worden afgewezen.

**IV. BESLUIT**

75. De vordering tot doorhaling met nummer 3000528 wordt afgewezen.

76. Benelux inschrijving 1017464 blijft gehandhaafd.

77. De verzoeker is EUR 1.420 verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 augustus 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet