



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000204
van 6 augustus 2021

Verzoeker: **Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid OV1509 Zaanse Schans**
Kraaijenest 4
1509 AZ Zaandam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

tegen

Verweerder: **Stichting de Zaanse Schans**
Schansend 1
1509 AW Zaandam
Nederland

Gemachtigde: **Deponeerjemark.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 870064**

Zaanse Schans
1652 Museum

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 februari 2020 diende 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 870064, door verweerder ingediend op 25 september 2009 en ingeschreven op 11 januari 2010 voor diensten in de klassen 35, 41 en 43, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het voeren van zakelijk beheer over ondernemingen; commercieel-zakelijke diensten op het gebied van directievoering over andere ondernemingen; professionele leiding over horecagelegenheden, waaronder restaurants, cafés, bars, partycentra en bistro's; verkooppromotie en andere bemiddeling in commerciële zaken bij het aanbieden van wijnen, alcoholische dranken en voedsel; het organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 41 Opleiding; sportieve en culturele activiteiten; cursussen en trainingen, met name het verzorgen van opleidingen van personeel, scholing, bijscholing en nascholing; organisatie van educatieve en culturele evenementen; persoonlijke coaching (onderwijs); ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, ook op culinair gebied; organisatie van muzikale evenementen en manifestaties; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van restaurants; horecadiensten; traiteurdiensten; catering; het bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

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" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 12 maart 2020. 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 ten slotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 23 december 2020.

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

6. Verweerder licht toe dat Stichting de Zaanse Schans in 1961 is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling van de Zaanse Schans. Het doel van deze Stichting is de bevordering en totstandkoming van een typisch Zaanse woonbuurt. Volgens verweerder is de Zaanse Schans conform het bestemmingsplan een 'beschermd dorpsgezicht' en de Stichting heeft van de overheid de taak gekregen om dit te handhaven en hiertoe beleid te ontwikkelen. In dit kader houdt verweerder de belangen van ondernemers in het oog, maar staat het doel van de Stichting niet toe dat alle commerciële wensen van ondernemers kunnen worden ingewilligd, aldus verweerder. Verweerder merkt verder op dat hij reeds licenties heeft verstrekt aan verschillende ondernemers ten behoeve van het gebruik van het bestreden merk.

7. Verweerder betoogt verder dat verzoeker een vereniging is die bestaat uit een aantal ondernemers die actief zijn op de Zaanse Schans. Volgens verweerder heeft verzoeker op eigen initiatief een merkaanvraag voor het teken ZAAANSE SCHANS gedaan en verweerder heeft hiertegen oppositie ingesteld. Deze oppositieprocedure is vervolgens opgeschort op grond van artikel 2.16, lid 2, sub a, sub iii BVIE, aangezien verzoeker reeds de onderhavige doorhalingsprocedure was gestart.

8. Verweerder heeft verschillende soorten bewijzen van gebruik ingediend. Volgens verweerder toont het gebruiksbewijs aan dat het bestreden merk normaal is gebruikt gedurende de relevante periode. Verweerder verwijst onder meer naar een jaarverslag, print-screens van verschillende websites en afbeeldingen van producten. Verweerder licht toe dat het Zaanse Museum in 2018 reeds 20 jaar bestond en toen 200.000 bezoekers ontving. De stukken laten duidelijk zien dat er een museum wordt geëxploiteerd onder het bestreden merk, aldus verweerder. Daarnaast stelt verweerder dat er een museumcafé is, dat er evenementen en tentoonstellingen worden georganiseerd en dat er een zaal kan worden gehuurd. Ook betoogt verweerder dat uit de stukken blijkt dat er sprake is van normaal gebruik van de diensten genoemd in klasse 35. Verweerder verwijst in dit kader naar de producten die in de museumshop worden verkocht.

9. Verweerder verzoekt het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

10. Verzoeker merkt op dat het bestreden merk een beeldmerk is met drie onderscheidende factoren, te weten i) de woordelementen, ii) het spiegelen van de woorden ZAANS en ZAAANSE in verschillende kleuren en iii) het feit dat 'ZAAANSE SCHANS' duidelijk te lezen is en 'ZAANS MUSEUM' niet.

11. Verzoeker betoogt dat de ingediende bewijzen van gebruik ontoereikend zijn om aan te tonen dat het merk normaal is gebruikt voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Een aantal stukken heeft geen betrekking op verweerder, dan wel is het volgens verzoeker niet duidelijk wat het verband is tussen de stukken en verweerder.

12. Daarnaast merkt verzoeker op dat het bewijs met name gebruik van het volgende teken laat zien:



En niet het bestreden merk:



13. Volgens verzoeker zijn bovengenoemde onderscheidende elementen van het bestreden merk niet terug te vinden in het gebruikte teken. Verzoeker betoogt dat het meest in het oog springende verschil is dat niet de woorden ZAAANSE SCHANS prominent worden weergegeven, maar de woorden ZAANS MUSEUM. Juist de plaatsing en positionering van de woorden zijn onderscheidend, omdat het bestreden merk enkel uit woorden bestaat, aldus verzoeker. Volgens verzoeker is er geen sprake van 'op onderdelen afwijkend gebruik', omdat de verschillen te groot zijn. Om die reden is er derhalve geen sprake van gebruik van het merk zoals geregistreerd.

14. Daarnaast bevat het bewijsmateriaal nog meer varianten van het bestreden merk en stelt verzoeker zich hierbij ook op het standpunt dat dit geen gebruik is van het merk zoals geregistreerd.

15. Verzoeker betoogt verder dat uit de stukken weliswaar volgt dat het teken 'Zaans Museum' wordt gebruikt, maar dit is onvoldoende om gebruik van het bestreden merk aan te tonen.

16. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen en verzoekt het Bureau derhalve om de vordering tot doorhaling van het merk toe te wijzen.

C. Laatste reactie van verweerder

17. Verweerder betoogt dat de ingediende bewijsstukken het gebruik van het merk in gewijzigde vorm laten zien. Anders dan wordt gesteld door verzoeker, leidt dit gebruik niet tot wijziging van het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, aldus verweerder. Verweerder stelt dat het enkele omdraaien van de woordelementen "Schans" en "Museum", alsmede het licht afwijkend kleurgebruik, het onderscheidend vermogen van het merk niet aantasten.

18. Volgens verweerder kan uit het ingediende materiaal wel degelijk worden afgeleid voor welke diensten het merk normaal is gebruikt. Verweerder verwijst per categorie van diensten naar de relevante pagina's in het bewijsmateriaal en dient daarnaast aanvullende bewijzen van gebruik in.

19. Verweerder concludeert dat het materiaal voldoende aantoont dat het merk normaal is gebruikt in de relevante periode. Om die reden verzoekt verweerder het Bureau om de vordering af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

20. 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.

21. De vordering tot doorhaling is ingediend op 21 februari 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 februari 2015 tot 21 februari 2020.

22. 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.

23. 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).

24. 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).

25. 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

26. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen verschillende documenten in en maakt een verdeling waarbij hij aangeeft dat een deel van het materiaal betrekking heeft op het onderhavige bestreden



merk. Dit deel van het materiaal bevat met name het volgende logo:

(hierna: "Zaans Museum-logo"). De overige stukken zien volgens verweerder op het merkgebruik van twee andere merken waartegen parallelle doorhalingsprocedures lopen (zie doorhalingsbeslissingen 3000205 en 3000206).

27. Het gaat om de volgende documenten:

- 1) Jaarverslag uit 2018 van het Zaans Museum waarin het Zaans Museum-logo wordt weergegeven;
- 2) Print-screens van verschillende websites (waaronder www.zaansmuseum.nl) gedateerd in 2016 en 2019 (via de Wayback-machine) waarop het Zaans Museum-logo wordt weergegeven;
- 3) Foto's van verschillende producten met daarop het Zaans Museum-logo.

28. Zoals partijen reeds hebben aangegeven (zie alinea's 12, 13 en 17) wordt in deze stukken het merk niet gebruikt zoals geregistreerd. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE en in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). In het onderhavige geval bevat het Zaans Museum-logo alle elementen van het bestreden merk. Alleen de woordelementen zijn van plek veranderd. Echter het kleurgebruik is nagenoeg hetzelfde en ook de spiegeling van Zaanse/Zaans wordt, weliswaar omgedraaid, behouden. Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in deze gewijzigde vorm niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het bestreden merk wordt aangetast.

29. Verzoeker betoogt dat er in het jaarverslag gegevens ontbreken waaruit blijkt dat het Zaans Museum gelieerd is aan verweerder. Nu verweerder het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van Stichting het Zaans Museum is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de verweerder heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006, ECLI:EU:C:2006:310).

30. Het Bureau is van oordeel dat uit het jaarverslag en de print-screens (nrs. 1 en 2) kan worden afgeleid dat onder het bestreden merk verschillende educatieve en culturele activiteiten en evenementen worden aangeboden, dan wel georganiseerd. Het betreft een museum dat tentoonstellingen verzorgt, zalen verhuurt en verschillende arrangementen en activiteiten aanbiedt (bijvoorbeeld een museumbezoek gecombineerd met een rondvaarttocht). Daarnaast biedt het Zaans Museum ook schoolprogramma's aan, zoals begeleid museumbezoek, een wedstrijd om een tentoonstelling te organiseren, een escape-game voor de onderbouw van voortgezet onderwijs en speciale Zaanse Schans-routes voor basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast exploiteert het Zaans Museum een MuseumCafé.

31. De print-screens met daarop het Zaans Museum-logo laten zien dat voornoemde diensten gedurende de relevante periode zijn aangeboden. Daarnaast bevat het jaarverslag ook foto's van posters en aankondigingen van tentoonstellingen en activiteiten in 2018-2019 (waarop het Zaans Museum-logo is vermeld), alsmede foto's van krantenartikelen over de activiteiten van het Zaans Museum. Ook volgt uit het jaarverslag dat het Zaans Museum 190.933 bezoekers heeft ontvangen in 2018 en dat de website 128.547 unieke bezoekers had. Naar het oordeel van het Bureau kan uit de combinatie van de print-screens en het jaarverslag zonder twijfel worden geconcludeerd dat voornoemde diensten ook daadwerkelijk werden verricht gedurende de relevante periode.

32. De aanvullende documentatie die verweerder bij zijn tweede reactie heeft ingediend (print-screens, flyers en correspondentie over een groepsbezoek) vormt uitsluitend een bevestiging van het voorgaande en leidt niet tot een ander oordeel.

33. 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 het betwiste merk in de relevante periode in de Benelux voor de volgende diensten in klasse 41 en 43:

Klasse 41 Opleiding; culturele activiteiten; cursussen en trainingen, met name het verzorgen van opleidingen van personeel, scholing, bijscholing en nascholing; organisatie van educatieve en culturele evenementen; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, ook op culinair gebied; organisatie van muzikale evenementen en manifestaties; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten van restaurants; horecadiensten; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

34. De stukken laten niet, althans onvoldoende, duidelijk zien dat het betwiste merk ook normaal is gebruikt voor de overige diensten in de klassen 41 en 43, te weten:

Klasse 41 Sportieve activiteiten; persoonlijke coaching (onderwijs).

Klasse 43: Tijdelijke huisvesting; traiteurdiensten; catering; het bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues.

35. Weliswaar bevat een van de print-screens een link naar meer informatie over de mogelijkheden wat betreft catering. Echter de overige print-screens, noch het jaarverslag geven hier meer informatie over.

36. De stukken hebben evenmin betrekking op de diensten genoemd in klasse 35. Alle diensten in deze klasse betreffen diensten waarbij de dienstverlener – kort samengevat – bijdraagt tot het maken van reclame voor of het ondersteunen van de bedrijfsvoering van een andere organisatie (zoals een reclamebureau of administratiekantoor). Voor zover het materiaal melding maakt van dergelijke diensten, gaat het om activiteiten die verweerder hooguit ontplooit in het kader van de promotie en bedrijfsvoering

van zijn eigen bedrijfsvoering en is er geen sprake van dienstverlening ten behoeve van derden zoals bedoeld in klasse 35. Dit soort gebruik valt derhalve niet aan te merken als merkgebruik voor de diensten van verweerder (zie naar analogie HvJEU, *Wellness*, C-495/07, 15 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:10, alsmede GEU *Silk Cocoon* en *Sonia Sonia Rykiel*, beide reeds aangehaald).

37. Met betrekking tot de documentatie over de museumshop (zie alinea 8) merkt het Bureau op dat dit gaat om detailhandelsdiensten. Het bestreden merk is echter niet voor deze diensten geregistreerd.

C. Overige factoren

38. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen van gebruik ingediend (zie alinea 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, omdat deze documenten geen verschil maken en het onderhavige oordeel zonder deze stukken hetzelfde zou zijn (zie alinea 32).

D. Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat verweerder voor een deel van de diensten, zoals genoemd in alinea 33, 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.

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

IV. BESLUIT

41. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000204 wordt gedeeltelijk toegewezen.

42. De Benelux merkinschrijving met nummer 870064 blijft gehandhaafd voor de diensten waarvoor normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Klasse 41 Opleiding; culturele activiteiten; cursussen en trainingen, met name het verzorgen van opleidingen van personeel, scholing, bijscholing en nascholing; organisatie van educatieve en culturele evenementen; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, ook op culinair gebied; organisatie van muzikale evenementen en manifestaties; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
- Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten van restaurants; horecadiensten; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

43. De Benelux merkinschrijving met nummer 870064 wordt doorgehaald voor de diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Klasse 35 (*alle diensten*)
- Klasse 41 Sportieve activiteiten; persoonlijke coaching (onderwijs).
- Klasse 43: Tijdelijke huisvesting; traiteurdiensten; catering; het bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues.

44. 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, 6 augustus 2021



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens