



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000205
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 944542**



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 944542, door verweerder ingediend op 23 september 2013 en ingeschreven op 12 december 2013 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; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten, alle betreffende voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddekens, klompen, antiek, curiosa, (houten) speelgoed, verven, oliën, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; administratieve diensten bij het samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; diensten van musea; organiseren en houden van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen; trainingen en cursussen, waaronder opleidingen van personeel, alsmede scholing, bijscholing en nascholing; amusement; entertainment; het organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, folders, brochures, periodieken en andere drukwerken en (elektronische) publicaties; het samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van pensions; horecadiensten; traiteurdiensten; catering; het bereiden van maaltijden op (bedrijfs)feesten,

congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues (restaurantie); verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, voorlichting 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 jaarverslagen, print-screens van verschillende websites en promotiemateriaal. Het bestreden merk wordt volgens verweerder onder meer gebruikt bij het aanbieden van de Zaanse Schans Card. Dit is een toegangs- dan wel kortingskaart die door bezoekers van de Zaanse Schans kan worden aangeschaft. Het bestreden merk is weergegeven op deze kaart. Daarnaast wordt het bestreden merk gebruikt op briefpapier, kleding en plastic tasjes, aldus verweerder.

9. Verweerder verwijst ook naar specifieke documenten waaruit onder meer de verhuur en organisatie van evenementen zou blijken. Daarnaast stelt verweerder dat hij diverse licenties aan derden heeft verstrekt.


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


B. Reactie van verzoeker

11. Verzoeker betoogt dat de achtergrond van het onderhavige geschil niet relevant is met betrekking tot de vraag of het bestreden merk normaal is gebruikt. Daarnaast stelt verzoeker dat verweerder niet heeft aangetoond dat er daadwerkelijk licenties zijn verstrekt aan diverse ondernemingen op de Zaanse Schans.

12. Volgens verzoeker is het merk van verweerder voor een groot aantal diensten geregistreerd. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat het geleverde bewijs onvoldoende, of zelfs afwezig is om normaal gebruik voor al deze diensten aan te tonen, behalve voor de volgende diensten in klasse 35: "promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktbewerking".

13. Daarnaast merkt verzoeker op dat in een deel van het bewijsmateriaal het volgende teken

voorkomt: . Verzoeker betoogt dat dit teken geen bewijs oplevert van gebruik van

het bestreden merk: . Weliswaar komt de bewoording 'Zaanse Schans' in beide afbeeldingen terug, maar de overige visuele vormgeving is volledig anders, aldus verzoeker.

14. Een deel van het bewijsmateriaal is volgens verzoeker ongedateerd of betreft slechts een momentopname. Dit materiaal zegt niets over de duur en omvang van het gebruik, aldus verzoeker. Met betrekking tot de domeinnaam www.dezaanseschans.nl betoogt verzoeker dat het gebruik in een domeinnaam van een woord dat identiek is aan, dan wel overeenstemt met, een geregistreerd merk geen merkgebruik is. Verzoeker betoogt verder dat het gebruik van het bestreden merk op briefpapier geen normaal gebruik van het merk is voor drukwerk, omdat dit geen herkomstaanduiding van de drukker betreft. Met betrekking tot de weergave van het bestreden merk op kleding en tasjes stelt verzoeker dat het gaat om een promotionele uiting en dat dit niet als herkomstaanduiding voor kleding of tasjes kan worden aangemerkt.

15. Volgens verzoeker wordt in een deel van de stukken de aanduiding 'De Zaanse Schans' gebruikt als geografische indicatie en niet als merk. Deze stukken zijn derhalve geen gebruiksbewijzen, aldus verzoeker. Ook het gebruik van de aanduiding 'Stichting de Zaanse Schans' kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het bestreden merk. Volgens verzoeker maakt de toevoeging van het woord 'stichting' het teken als geheel volledig beschrijvend, inhoudende dat het gaat om een stichting die de belangen van de geografische plek de Zaanse Schans behartigt.

16. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen voor een deel van de diensten in klasse 35, te weten alle diensten behalve 'promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktbewerking' en verzoekt het Bureau derhalve om de vordering tot doorhaling van het merk toe te wijzen voor de overige diensten.

C. Laatste reactie van verweerder

17. Verweerder gaat ten eerste in op de stelling van verzoeker dat 'De Zaanse Schans' een geografische benaming zou zijn. Volgens verweerder is deze stelling niet relevant, omdat het in de onderhavige procedure gaat om de vraag of het bestreden merk normaal is gebruikt en hierbij de geldigheid van dit merk niet aan de orde is. Bovendien is deze stelling onjuist. Verweerder betoogt dat het geen geografische benaming betreft, maar de naam van een openluchtmuseum. De loutere omstandigheid dat de diensten worden aangeboden op het terrein van de Zaanse Schans betekent niet dat deze aanduiding beschrijvend is, aldus verweerder.

18. Met betrekking tot de stelling van verzoeker dat gebruik van het woord 'stichting' in combinatie met 'de Zaanse Schans' afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van de naam 'De Zaanse Schans' merkt verweerder op dat deze stelling niet wordt toegelicht en in haar geheel onbegrijpelijk is. De stelling dient dan ook buiten beschouwing gelaten te worden, aldus verweerder.

19. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat niet zou zijn aangetoond dat verweerder licenties aan ondernemingen heeft verstrekt en hij verwijst naar specifieke pagina's van het ingediende bewijsmateriaal.

20. Volgens verweerder kan het gebruik van de domeinnaam www.dezaanseschans.nl wel degelijk als merkgebruik worden aangemerkt. Op de screenprints van de website is te zien dat onder het bestreden merk, dan wel de aanduiding 'De Zaanse Schans' verschillende soorten diensten worden aangeboden. Het publiek zal de domeinnaam derhalve ook opvatten als teken ter onderscheiding van deze diensten, aldus verweerder.

21. Met betrekking tot het gebruik van het bestreden merk op kleding en tassen stelt verweerder dat dit gebruik bedoeld is om een afzet te behouden ten opzichte van diensten die afkomstig zijn van andere museumorganisaties. Dit betreft derhalve ook normaal gebruik van het bestreden merk, aldus verweerder.

22. Het bestreden merk wordt volgens verweerder gebruikt voor een variëteit aan goederen en diensten, waaronder in het bijzonder educatieve en recreatieve diensten en de verhuur van zalen c.q. onroerend goed. Verweerder licht toe dat bezoekers het terrein van de Zaanse Schans gratis kunnen betreden en dat er dus geen sprake is van de verkoop van entreebewijzen. De Zaanse Schans biedt echter wel een aantal arrangementen aan waarmee inkomsten worden gegenereerd, aldus verweerder.

23. 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. Verweerder dient in zijn laatste reactie ook aanvullende bewijzen van gebruik in.

24. 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

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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).

29. 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).

30. 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

31. 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. De overige stukken betreffen volgens verweerder merkgebruik van twee andere merken waartegen parallelle doorhalingsprocedures lopen (zie doorhalingsbeslissingen 3000204 en 3000206).

32. Verweerder heeft de volgende documenten ingediend:

- 1) Jaarverslag uit 2018 van het Zaanse Museum waarin het bestreden merk wordt weergegeven;
- 2) Print-screen van de website www.dezaanseschans.nl, gedateerd op 7 december 2019 (via de Wayback-machine) met informatie over de Zaanse Schans Card waarop het bestreden merk wordt weergegeven;
- 3) Foto's van een flyer en een advertentie/banner met informatie over de Zaanse Schans Card en de afbeelding van het bestreden merk;
- 4) Foto's van een plattegrond en informatiegids met daarop het bestreden merk afgebeeld;
- 5) Foto's van briefpapier en enveloppen met daarop het bestreden merk afgebeeld;
- 6) Foto's van twee personen die kleding dragen waarop het bestreden merk staat afgebeeld;
- 7) Foto van een pet waarop het bestreden merk staat afgebeeld;
- 8) Foto van een plastic tasje waarop het bestreden merk staat afgebeeld;
- 9) Jaarverslag uit 2018 van Stichting De Zaanse Schans met op elke pagina rechtsboven het bestreden merk afgebeeld;
- 10) Accountantsrapport en jaarrekening 2018 en 2019 van Stichting De Zaanse Schans, alsmede kopieën grootboekrekeningen gedateerd tussen 1 februari 2015 tot 23 juni 2020;
- 11) Intern Memo over gebruik van de merknaam Zaanse Schans door ondernemers van 15 november 2017 met het bestreden merk rechtsboven afgebeeld, alsmede een e-mail van 9 januari 2015 over dit onderwerp;
- 12) E-mail van 14 februari 2018 van Stichting de Zaanse Schans aan een aanbieder van rondvaarten, waarbij in de handtekening het bestreden merk staat afgebeeld;
- 13) Print-screen van 13 april 2019 van de website www.dezaanseschans.nl met daarop het bestreden merk afgebeeld;
- 14) Print-screen van 12 april 2019 van de website www.zaanseschansbikerent.nl;
- 15) Bericht op Nu.nl van 22 augustus 2018 over De Zaanse Schans en krantenartikel in Noordhollands Dagblad van 7 september 2017 over De Zaanse Schans;
- 16) Foto's van posters en ansichtkaarten met daarop een afbeelding van het bestreden merk;
- 17) Foto's van verschillende producten, zoals boeken, pennen en theedoeken met de aanduiding 'De Zaanse Schans', alsmede foto's van de museumshop.

33. De doorhalingsprocedure is een *inter partes* procedure. Het Bureau moet een beslissing nemen op basis van de stellingen van partijen. Verzoeker heeft gemotiveerd gesteld dat het gebruik van het teken



geen bewijs oplevert van gebruik van het bestreden merk (zie alinea 13). Verweerder heeft deze stelling niet betwist. Volgens regel 1.21, sub d UR houdt het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1 BVIE met name in dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft

gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau zal derhalve niet ingaan op het gebruik van dit teken in het kader van de beoordeling van het normaal gebruik van het bestreden merk.

34. Verzoeker geeft aan dat het ingediende bewijs van gebruik aantoont dat het bestreden merk normaal is gebruikt voor de volgende diensten in klasse 35: "*Promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktbewerking*" (zie alinea's 12 en 16). Het normale gebruik voor deze diensten is derhalve in confesso.

35. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de aanduiding 'de Zaanse Schans' een geografische indicatie betreft en dat voor zover het bewijs van gebruik melding maakt van deze aanduiding, het niet om merkgebruik zou gaan (zie alinea 15). Het Bureau gaat hier niet in mee. Zoals verweerder terecht stelt (zie alinea 17) gaat het in de onderhavige doorhalingsprocedure om de vraag of het merk normaal is gebruikt en niet om de vraag of er sprake is van een eventuele nietigheidsgrond. De onderhavige procedure is enkel gebaseerd op artikel 2.27, lid 2 BVIE (non usus). Daarnaast volgt uit de ingediende documentatie dat de Zaanse Schans de benaming is van een vastgestelde locatie. Echter, het gaat in het onderhavige geval niet om een geografische indicatie, maar om de representatie van een typisch Hollands dorp. De Zaanse Schans is een (kunstmatig) dorp dat fungeert als openluchtmuseum. Het dorp is niet omheind en de toegang is vrij, maar de Zaanse Schans is wel een totaalattractie met musea, winkels, horeca en andere bezienswaardigheden. Naar het oordeel van het Bureau is 'de Zaanse Schans' derhalve de naam van een toeristische attractie en op deze wijze wordt het merk de Zaanse Schans ook gebruikt.

36. Het Bureau is van oordeel dat uit het jaarverslag van het Zaanse Museum, de print-screen van 7 december 2019 en de foto's van advertenties (nrs. 1, 2 en 3) blijkt dat onder het bestreden merk de 'Zaanse Schans Card' wordt aangeboden aan bezoekers van de Zaanse Schans. Met deze kaart kunnen verschillende bezienswaardigheden worden bezocht en daarnaast kan met de kaart korting worden ontvangen bij restaurants, horeca, souvenirwinkels en de rondvaart. Uit andere stukken blijkt dat het bestreden merk wordt gebruikt als logo van Stichting de Zaanse Schans op enveloppen, briefpapier en bij communicatie via e-mail (nrs. 5, 6 en 12). Verder staat het logo afgebeeld op de kleding van het personeel, plattegrond, informatiegids, een tasje, alsmede posters en ansichtkaarten van De Zaanse Schans (nrs. 4, 6, 7, 8 en 16). Weliswaar is een deel van dit materiaal niet gedateerd, maar de stukken in hun geheel beschouwd laten zien dat het bestreden merk wordt gebruikt ten behoeve van verschillende culturele activiteiten.

37. In het licht van het voorgaande komt het Bureau tot de conclusie dat de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, voldoende bewijs vormen van het normale gebruik van het betwiste merk in de relevante periode in de Benelux voor de volgende diensten in klasse 35 en 41:

Klasse 35 Promotieele activiteiten; publiciteit; marketing; marktbewerking.

Klasse 41 Culturele activiteiten; diensten van musea.

38. De aanvullende documentatie die verweerder bij zijn tweede reactie heeft ingediend (print-screens met informatie over de Zaanse Schans Card) vormt uitsluitend een bevestiging van het voorgaande en leidt niet tot een ander oordeel.

39. De stukken hebben geen betrekking op de overige diensten genoemd in klasse 35. Het gaat onder meer om diensten waarbij de dienstverlener – kort samengevat – bijdraagt tot het ondersteunen van de bedrijfsvoering van een andere organisatie (zoals een administratiekantoor of reclamebureau). Voor zover

het materiaal melding maakt van dergelijke diensten, gaat het om activiteiten die verweerder hooguit ontplooit in het kader van de 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).

40. Het ingediende bewijsmateriaal laat ook onvoldoende duidelijk zien dat het bestreden merk wordt gebruikt voor het aanbieden van de overige diensten in klasse 41 en 43 waaronder educatieve activiteiten, zaalverhuur en verhuur van onroerend goed zoals door verweerder wordt betoogd (zie alinea 22). Weliswaar volgt uit twee e-mails dat verweerder met lokale ondernemers afspraken maakt over het gebruik van de aanduiding 'De Zaanse Schans' (nrs. 11 en 12), maar aanvullende informatie over de omvang, duur en wijze van gebruik van het bestreden merk ontbreekt. Het merk komt verder voor in het jaarverslag en het interne Memo van Stichting De Zaanse Schans als logo rechtsboven in de documentatie (nrs. 9 en 11). Dit betreft echter geen normaal gebruik van het merk voor bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten of het verhuren van een zaal. De stukken die betrekking hebben op het bestreden merk geven verder geen informatie over restauratie-, dan wel horecadiensten. Het Bureau merkt voor de volledigheid nog op dat het bestreden merk niet is geregistreerd voor de verhuur van onroerend goed.

41. De stukken laten derhalve niet, althans onvoldoende, duidelijk zien dat het betwiste merk ook normaal is gebruikt voor de overige diensten in klasse 35 en 41, alsmede de diensten in klasse 43, te weten:

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamdrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten, alle betreffende voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, klompen, antiek, curiosa, (houten) speelgoed, verven, oliën, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; administratieve diensten bij het samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve activiteiten; organiseren en houden van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen; trainingen en cursussen, waaronder opleidingen van personeel, alsmede scholing, bijscholing en nascholing; amusement; entertainment; het organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, folders, brochures, periodieken en andere drukwerken en (elektronische) publicaties; het samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van pensions; horecadiensten; traiteurdiensten; catering; het bereiden van maaltijden op (bedrijfs)feesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, waaronder buffetten, banketten en barbecues (restauratie); verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke

evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

C. Overige factoren

42. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen van gebruik ingediend (zie alinea 23). 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 38).

D. Conclusie

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

44. 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

45. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000205 wordt gedeeltelijk toegewezen.

46. De Benelux merkschrijving met nummer 944542 blijft gehandhaafd voor de diensten waarvoor normaal gebruik is aangetoond of *in confesso* is, te weten:

- Klasse 35 *Promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktwerking.*
- Klasse 41 *Culturele activiteiten; diensten van musea.*

47. De Benelux merkschrijving met nummer 944542 wordt doorgehaald voor de diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten, alle betreffende voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, klompen, antiek, curiosa, (houten) speelgoed, verven, oliën, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; administratieve diensten bij het samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
- Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve activiteiten; organiseren en houden van educatieve, recreatieve, sportieve, culturele en muzikale evenementen; trainingen en cursussen,

waaronder opleidingen van personeel, alsmede scholing, bijscholing en nascholing; amusement; entertainment; het organiseren en houden van lezingen, workshops, symposia, seminars, congressen, conferenties en andere dergelijke evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, folders, brochures, periodieken en andere drukwerken en (elektronische) publicaties; het samenstellen en uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

- Klasse 43 (*alle diensten*)

48. 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