



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000206**  
**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 962910**  
  
DE ZAAANSE SCHANS

## **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 962910, door verweerder ingediend op 26 augustus 2014 en ingeschreven op 10 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42 en 43, van het volgende woordmerk: DE ZAAANSE SCHANS

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

Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen.

Klasse 9 Mobiele telefoons; houders speciaal gemaakt voor mobiele telefoons; etuis voor mobiele telefoons, omslagen voor mobiele telefoons; koordjes voor mobiele telefoons, bandjes voor mobiele telefoons; computer applicaties voor mobiele telefoons, downloadbare ringtones voor mobiele telefoons; elektronisch software voor spelletjes op mobiele telefoons; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; compact disc, Dvd's en andere digitale dragers; beeld- en geluidsdragers, downloadbare beeld-, gegevens- en muziekbestanden waaronder zogenaamde streams; screensavers; mousepads; koelkastmagneten; elektronische kunsthistorische en educatieve publicaties, waaronder boeken, tijdschriften, alsmede artikelen en rubrieken, columns en teksten, spellen, ook online of via internet te verkrijgen.

Klasse 14 Juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; oorbellen, armbanden, ringen, kettingen, horloges; lanyards (keycords).

Klasse 16 Papier, karton; drukwerken, waaronder periodieken en tentoonstellingscatalogi; houders voor pennen en potloden; kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kantoorbehoeften; schriften; ordners; pennenhouders; pennendoosjes; potloodhouders; potloodstiftenhouders; verfdozen, penselen, pastelstiften, kleurkrijt, kleurpotloden en potlodenschrijfdozen; schrijfetuis; foto's, posters, ansichtkaarten; entreetickets; kalenders; landkaarten; plattegronden; stickers; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic tassen (draagtasjes).

Klasse 18 Leder en kunstleder; reiskoffers en koffers; handtassen, rugzakken en schooltassen; tassen; portefeuilles; paraplu's.

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); afwasborstels; bekers; bezems; broodtrommels; dienbladen voor huishoudelijk gebruik; drinkgerei; eetborden; eierdopjes; emmers; flacons; flessen; karaffen; koeksnijvormpjes; koektrommels; koffieserviezen; kommen; kopjes; lunchtrommeltjes; onderzetters (tafelgerei); pepermolens, met de hand te bedienen; pepervaatjes; vaatwerk voor picknicks; presenteerbladen; reinigingsinstrumenten, handbediend; schoteltjes; sorbetbekers; suikerpotten; tafelserviezen; theedozen; theeserviezen; theepotten; vormen voor ijsblokjes; wasrekken; zoutvaatjes.

Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.

Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, in het bijzonder bedoeld als merchandising van een museum en/of toeristische attractie; pyjama's; slippers; sokken; ondergoed; nachtkleding; kousen; huisschoenen; pantoffels; t-shirts; broeken; shirts; jassen; shawls; onderkleding; vesten; zwem-, strand- en badkleding; ochtendjassen; peignoirs; vrijetijdskleding; sportkleding; trainingspakken; shorts; jeans; korte broeken; sportbroeken; bermuda's; rokken; jurken; overhemden; bloezen; sweaters; sweatshirts; hemden; regenjassen; colberts; handschoenen (kleding); ceintuurs; omslagdoeken (kleding); schoenen; laarzen; trainingsschoenen; sportschoenen; hoeden; mutsen; petten.

Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.

Klasse 28 Spellen; speelgoederen (uitgezonderd toestellen), (bord)spellen (uitgezonderd toestellen); speelkaarten; schaakspellen; damspellen; videospelmachines; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd toestellen); poppen; speelgoedvoertuigen; voertuigmodellen; bouwblokken (speelgoed); bouw- en constructiespellen; mobiele (speelgoed); maskers voor zover niet begrepen in andere klassen; knuffelbeesten en -poppen; marionetten; bellenblaasgerei; vliegers; ballons; onderdelen voor spellen; feestartikelen; zacht speelgoed; legpuzzels; kleding voor poppen en voor zacht speelgoed; versierselen voor kerstbomen.

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; kaas en kaasproducten; eetbare oliën en vetten.

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sausen (uitgezonderd slasausen); specerijen; ijs.

Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), waaronder wijnen en destillaten.

Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in diverse producten; detailhandeldiensten ten behoeve van diverse producten, waaronder voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, klompen, antiek, curiosa, (houten) speelgoed, verven, oliën, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; reclame en beheer van commerciële zaken; publiciteit en public-relations; verhuur van advertentie- en/of promotionele en publicitaire-informatieve (reclame)ruimte; verhuur van reclamemateriaal; verstrekken van zakelijke inlichtingen; al dan niet elektronisch verspreiden van reclameboodschappen; beheer van gegevensbestanden; het verzorgen van het commerciële en zakelijke mailings voor publicitaire of promotionele doeleinden (verspreiding van reclamemateriaal) te versturen zowel via gewone post als via elektronische post; organisatie van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; merchandising; commercieel-zakelijk projectmanagement; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en exposities voor commerciële doeleinden; advisering inzake voornoemde diensten; het zakelijk bemiddelen bij de aankoop, de verkoop en de import en export van producten in het kader van de exploitatie van een museum; zakelijke dienstverlening en advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandeldiensten, alle betreffende voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, klompen, antiek, curiosa,

(houten) speelgoed, verven, oliën, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; 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 36 Opstellen van financiële plannen, berekeningen en begrotingen, waaronder in het kader van ruimtelijke ordening, projectontwikkeling, bouwkundige projecten, interieurbouw projecten, bestemmingsplannen, landschapsontwikkeling, infrastructuur; verhuur van bars en restaurants; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 37 Bouw, restauratie, renovatie, verbouw, onderhoud en herstel van bouwwerken, waaronder van woningen en andere gebouwen; bouwkundige diensten, waaronder het houden van toezicht bij de uitvoering van bouwkundige werken en supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; interieurbouw; interieurinrichting [bouw- en installatiewerkzaamheden]; advisering inzake voornoemde diensten, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 39 Organiseren van reizen en bemiddeling daarbij, tevens door reisbureaus en reisagentschappen; diensten op het gebied van vervoer door touroperators; vervoer van reizigers en passagiers, ook per trein, vliegtuig, boot en autobus; reizigersbegeleiding, tevens door reisgidsen; reserveringen van vervoerplaatsen; organisatie van excursies en rondleidingen; verhuur van auto's, fietsen en boten; koeriersdiensten (post of goederen); reisreserveringen; repatriëring van reizigers (vervoer); organisatie van toeristische uitstapjes; verhuur van parkeerterreinen; inlichtingen op het gebied van vervoer en reizen, voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder het internet.

Klasse 41 Educatie en ontspanning; diensten van een museum; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en/of educatieve doeleinden; onderricht en cursussen op het gebied van (beeldende) kunst; organiseren van lezingen, seminars en ontspannende en educatieve evenementen, waaronder kinderfeestjes; het geven van museumrondleidingen met een cultureel en/of educatief karakter; opleiding, training, seminars en workshops op gebied van kunst en cultuur; uitgeven van boeken, tijdschriften en gidsen en andere publicaties en drukwerken, ook via elektronische weg; film-, audio- en videoproductie, audiovisuele productie; verhuur van verlichting ten behoeve van ontspannende en educatieve evenementen.

Klasse 42 Wetenschappelijke diensten; doen van kunsthistorisch onderzoek en/of restauratieonderzoek; het verstrekken van informatie met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, met name op kunsthistorisch gebied en/of restauratieonderzoek, voor educatieve en culturele doeleinden; het ontwerpen en ontwikkelen van producten, in het bijzonder souvenirs, voor de consumenten- en/of zakelijke markt.

Klasse 43 Hoteldiensten en tijdelijke huisvesting; reservering van hotels en tijdelijke huisvesting; het organiseren en verstrekken van huisvesting voor vakanties en reservering van huisvesting; restauratie [het verstrekken van maaltijden], snackbars, zelfbedieningsrestaurants, cafetaria, zelfbedieningscafetaria, bars, catering en ijssalons; het verstrekken van voedsel en drank; catering; het verstrekken van informatie op het gebied van culinaire zaken en koken; verhuur van zalen; verhuur van tentoonstellingsruimten en/of expositieruimten ten behoeve van tentoonstellingen en exposities; verhuur van vergader- en conferentieruimtes; verhuur van stoelen, tafels, tafellinnen en glaswerk, bestemd voor vergaderingen, conferenties, seminars en tentoonstellingen; verhuur van tijdelijke huisvesting.

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, een passantenonderzoek, communicatie met de gemeente Zaanstad, foto's van diverse waren, kopieën van de stukken uit de boekhouding en documenten met betrekking tot licenties. Volgens verweerder is het bestreden merk onder meer normaal gebruikt voor verhuur en organisatie van evenementen. Verweerder betoogt ook dat in de museumshop diverse producten worden verkocht waarop het wordelement ZAAANSE SCHANS een kenmerkend bestanddeel vormt.


9. Uit het ingediende materiaal blijkt voldoende dat het merk intensief wordt gebruikt, aldus verweerder. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen.

**B. Reactie van verzoeker**

10. 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.

11. Volgens verzoeker is het merk van verweerder voor een groot aantal waren en diensten geregistreerd. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat het geleverde bewijs onvoldoende, of zelfs afwezig is om normaal gebruik voor al deze waren en diensten aan te tonen.

12. 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 DE ZAAANSE SCHANS. Weliswaar komt de bewoording 'Zaanse Schans' in beide merken terug, maar de visuele vormgeving is volledig anders, aldus verzoeker.

13. 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](http://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.

14. 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.

15. 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**

16. 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 waren en diensten worden aangeboden op het terrein van de Zaanse Schans betekent niet dat deze aanduiding beschrijvend is, aldus verweerder.

17. 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.

18. 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.

19. Volgens verweerder kan het gebruik van de domeinnaam [www.dezaanseschans.nl](http://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.

20. Verweerder merkt op dat het bewijsmateriaal ook betrekking heeft op het gebruik van twee logo's waarin de aanduiding 'Zaanse Schans' voorkomt. Het gebruik van deze logo's vormt eveneens gebruik van het onderhavige bestreden merk, aldus verweerder.

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

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

### **III. BESLISSING**

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

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

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

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

26. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te

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

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

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

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

29. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen verschillende documenten in en maakt een verdeling waarbij hij aangeeft dat een deel van het materiaal betrekking heeft op het onderhavige bestreden merk. In de overige stukken komen de volgende twee logo's voor:

-  (hierna: "Zaans Museum-logo")
-  (hierna: "Molen-logo")

30. Verweerder geeft aan dat de documenten waarin bovengenoemde logo's voorkomen betrekking hebben op het gebruik van twee beeldmerken waartegen parallele doorhalingsprocedures lopen (zie doorhalingsbeslissingen 3000204 en 3000205). Echter, volgens verweerder kan het gebruik van deze beeldmerken ook dienen als bewijs van normaal gebruik voor het onderhavige woordmerk, omdat hierin het wordelement ZAAANSE SCHANS voorkomt (zie alinea 20).

31. Verweerder heeft de volgende documenten ingediend:

- 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](http://www.zaansmuseum.nl)) gedateerd in 2016 en 2019 (via de Wayback-machine) waarop het Zaans Museum-logo wordt weergegeven;



- 3) Print-screen van de website [www.dezaanseschans.nl](http://www.dezaanseschans.nl), gedateerd op 7 december 2019 (via de Wayback-machine) met informatie over de Zaanse Schans Card waarop het Molen-logo wordt weergegeven;
- 4) Foto's van een flyer en een advertentie/banner met informatie over de Zaanse Schans Card en de afbeelding van Molen-logo;
- 5) Foto's van een plattegrond en informatiegids over de Zaanse Schans met daarop het Molen-logo afgebeeld;
- 6) Foto's van briefpapier en enveloppen met daarop het Molen-logo afgebeeld;
- 7) Foto's van twee personen die kleding dragen waarop het Molen-logo staat afgebeeld;
- 8) Foto van een pet waarop het Molen-logo staat afgebeeld;
- 9) Foto van een plastic tasje waarop het Molen-logo staat afgebeeld;
- 10) Passantenonderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Strabo in 2019;
- 11) Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad Zaanstad van 25 september 2018;
- 12) Jaarverslag uit 2018 van Stichting de Zaanse Schans met op elke pagina rechtsboven het Molen-logo afgebeeld;
- 13) Accountantsrapport en jaarrekening 2018 en 2019 van Stichting de Zaanse Schans, alsmede kopieën grootboekrekeningen gedateerd tussen 1 februari 2015 tot 23 juni 2020;
- 14) Intern Memo over gebruik van de merknaam Zaanse Schans door ondernemers van 15 november 2017 met het Molen-logo rechtsboven afgebeeld, alsmede een e-mail van 9 januari 2015 over dit onderwerp;
- 15) E-mail van 14 februari 2018 van Stichting de Zaanse Schans aan een aanbieder van rondvaarten, waarbij in de handtekening het Molen-logo staat afgebeeld;
- 16) Print-screen van 13 april 2019 van de website [www.dezaanseschans.nl](http://www.dezaanseschans.nl) met daarop het Molen-logo afgebeeld;
- 17) Print-screen van 12 april 2019 van de website [www.zaanseschansbikerent.nl](http://www.zaanseschansbikerent.nl);
- 18) 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;
- 19) Print-screen van nieuwsbericht over een Albert Heijn museumwinkel op de Zaanse Schans van 14 juli 2017;
- 20) Foto's van posters en ansichtkaarten met daarop de aanduiding 'Zaanse Schans' en een afbeelding van het Molen-logo;
- 21) Foto's van verschillende producten, zoals boeken over de Zaanse Schans en posters met daarop de aanduiding 'Zaanse Schans'. Foto's van boekenleggers en theedoeken met de aanduiding 'De Zaanse Schans' of het Zaans Museum-logo erop afgebeeld, alsmede foto's van de museumshop.

32. 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 14). Het Bureau gaat hier niet in mee. Zoals verweerder terecht stelt (zie alinea 16) 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.

33. Het Bureau volgt verweerder in zijn standpunt dat het gebruik van het Zaans Museum-logo en het Molen-logo ook kunnen worden beschouwd als gebruik van het onderhavige bestreden woordmerk DE ZAAANSE SCHANS (zie alinea 20). Het onderscheidende element van het bestreden merk is ZAAANSE SCHANS. In beide logo's komt dit element duidelijk naar voren, ondanks het feit dat in het Zaans Museum-logo het woord 'Zaanse' wordt gespiegeld. Het gebruik van de overige grafische elementen, alsmede de beschrijvende aanduiding 'Zaans Museum' doen hier niet aan af. Het gebruik van het merk in voornoemde logo's wijzigt naar het oordeel van het Bureau derhalve niet het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE (zie 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).

34. Na bestudering van het materiaal is het Bureau van oordeel dat de combinatie van jaarverslagen, print-screens, advertenties, foto's van de plattegrond en informatiegids, kleding van het personeel, het passantenonderzoek en de raadsinformatiebrief (nrs. 1-5, 7, 8, 10 en 11) laat zien dat verweerder, aangewezen door de gemeente Zaanstad, onder het bestreden merk een 'museumdorp' beheert. Onder de naam 'de Zaanse Schans' worden verschillende educatieve en culturele activiteiten en evenementen aangeboden, dan wel georganiseerd. Op het terrein van de Zaanse Schans bevinden zich meerdere musea die tentoonstellingen verzorgen en zalen verhuren. Daarnaast worden er diverse arrangementen en activiteiten aangeboden aan bezoekers van de Zaanse Schans (bijvoorbeeld een museumbezoek gecombineerd met een rondvaarttocht). Verder is er onder meer een museumcafé en bevatten de arrangementen verschillende mogelijkheden voor lunch of een versnapering. Ook worden er op de Zaanse Schans diverse schoolprogramma's aangeboden, zoals speciale Zaanse Schans-routes voor basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit het passantenonderzoek (nr. 10) blijkt dat de Zaanse Schans in 2019 circa 2,5 miljoen bezoekers had.

35. Het jaarverslag van het Zaans Museum, alsmede de print-screens en foto's van producten (nrs. 1, 2, 20 en 21) laten zien dat onder het merk Zaanse Schans ook verschillende souvenirs worden verkocht, zowel in de museumwinkel als via andere verkooppunten op de Zaanse Schans. Specifiek met betrekking tot pennen, posters, ansichtkaarten, boekenleggers en theedoeken laten de foto's ook zien dat de aanduiding 'Zaanse Schans' hierop staat afgebeeld als merk.

36. Het Bureau is van oordeel dat uit het jaarverslag van het Zaans Museum, de print-scherm van 7 december 2019 en de foto's van advertenties (nrs. 1, 2 en 3) blijkt dat onder het merk 'Zaanse Schans' 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. Daarnaast wordt de naam 'Zaanse Schans' gebruikt op enveloppen, briefpapier en bij communicatie via e-mail (nrs. 6 en 15). Verder staat de naam afgebeeld op de kleding van het personeel, plattegrond, informatiegids, een tasje, alsmede posters en ansichtkaarten van De Zaanse Schans (nrs. 5, 7, 8, 9 en 20). 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. Naar het oordeel van het Bureau kan uit de combinatie van print-screens, de jaarverslagen, het passantenonderzoek en de nieuwsberichten (nrs. 1, 2, 3, 10, 12, 16-19) zonder twijfel worden geconcludeerd dat voornoemde diensten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden gedurende de relevante periode.

38. De aanvullende documentatie die verweerder bij zijn tweede reactie heeft ingediend vormt uitsluitend een bevestiging van het voorgaande en leidt niet tot een ander oordeel.

39. Het Bureau concludeert 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 een deel van de waren en diensten in de klassen 16, 24, 35, 39, 41, 42 en 43, te weten:

Klasse 16 Pennen; boekenleggers; posters en ansichtkaarten.

Klasse 24 Theedoeken.

Klasse 35 Detailhandeldiensten ten behoeve van cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs; het zakelijk bemiddelen bij de aankoop, de verkoop en de import en export van producten in het kader van de exploitatie van een museum; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 39 Organiseren van reizen en bemiddeling daarbij, tevens door reisbureaus en reisagentschappen; diensten op het gebied van vervoer door touroperators; vervoer van reizigers en passagiers, ook per trein, vliegtuig, boot en autobus; reizigersbegeleiding, tevens door reisgidsen; reserveringen van vervoerplaatsen; organisatie van excursies en rondleidingen; verhuur van auto's, fietsen en boten; reisreserveringen; organisatie van toeristische uitstapjes; verhuur van parkeerterreinen; inlichtingen op het gebied van vervoer en reizen, voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder het internet.

Klasse 41 Educatie en ontspanning; diensten van een museum; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en/of educatieve doeleinden; onderricht en cursussen op het gebied van (beeldende) kunst; organiseren van lezingen, seminars en ontspannende en educatieve evenementen, waaronder kinderfeestjes; het geven van museumrondleidingen met een cultureel en/of educatief karakter; opleiding, training, seminars en workshops op gebied van kunst en cultuur.

Klasse 42 Wetenschappelijke diensten; doen van kunsthistorisch onderzoek en/of restauratieonderzoek; het verstrekken van informatie met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, met name op kunsthistorisch gebied en/of restauratieonderzoek, voor educatieve en culturele doeleinden; het ontwerpen en ontwikkelen van producten, in het bijzonder souvenirs, voor de consumenten- en/of zakelijke markt.

Klasse 43 Restauratie [het verstrekken van maaltijden], snackbars, zelfbedieningsrestaurants, cafetaria, zelfbedieningscafetaria, bars, catering en ijssalons; het verstrekken van voedsel en drank; verhuur van zalen; verhuur van tentoonstellingsruimten en/of expositieruimten ten behoeve van tentoonstellingen en exposities; verhuur van vergader- en conferentieruimtes.

40. Met betrekking tot de overige waren is het Bureau van oordeel dat het materiaal onvoldoende aantoont dat het merk voor deze waren normaal is gebruikt. De foto's laten weliswaar zien dat een aantal waren die worden genoemd in klasse 9 en 16 in de museumwinkel worden verkocht, maar op een deel van deze waren staat geen merk, dan wel is het niet duidelijk om wat voor product het precies gaat. Daarnaast kan het aanbrengen van het merk op het eigen briefpapier, enveloppen en plattegronden naar oordeel van het Bureau niet worden beschouwd als normaal gebruik voor papierwaren in klasse 16. Dit geldt ook voor het aanbrengen van de aanduiding Zaanse Schans op boeken met informatie over de Zaanse Schans. Ook het gebruik van het merk op de kleding van het personeel en plastic winkeltasjes levert geen normaal gebruik van het merk voor kleding en tassen op. Al deze waren worden immers enkel gebruikt in het kader

van de organisatie zelf en niet om daadwerkelijk een afzet te vinden of te behouden voor deze producten (zie ook HvJEU Ansul, reeds geciteerd).

41. De stukken hebben evenmin betrekking op de overige diensten genoemd in klasse 35, noch op de diensten in klasse 36 en 37. Het gaat in klasse 35 onder meer om diensten waarbij de dienstverlener – kort samengevat – bijdraagt tot het ondersteunen van de bedrijfsvoering of promotie van een andere organisatie of reclameruimte ter beschikking stelt aan een derde (zoals een administratiekantoor, reclamebureau of mediabedrijf). De diensten in klasse 36 en 37 betreffen onder meer projectontwikkeling en bouwkundige diensten. 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 organisatie (zoals de reparaties van wegen en gebouwen op de Zaanse Schans) en is er geen sprake van dienstverlening ten behoeve van derden zoals bedoeld in klasse 35, 36 en 37. 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).

42. De ingediende stukken maken geen melding van koeriersdiensten (post of goederen) of repatriëring van reizigers (vervoer) genoemd in klasse 39. Daarnaast wordt geen informatie verstrekt over diensten van een uitgeverij, film-, audio- en videoproductie of de verhuur van verlichting (klasse 41). Dit geldt ook voor catering, de verhuur van tijdelijke accommodatie voor vakantie, dan wel hoteldiensten, alsmede verhuur van stoelen etc. (klasse 43). Weliswaar bevat een van de print-screens een link naar meer informatie over de mogelijkheden wat betreft catering. Echter, de overige documenten geven hier geen informatie over. Voor deze diensten is derhalve evenmin normaal gebruik van het merk aangetoond.

### **C. Overige factoren**

43. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen van gebruik ingediend (zie alinea 21). 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**

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

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

## **IV. BESLUIT**

46. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000206 wordt gedeeltelijk toegewezen.

47. De Benelux merkinschrijving met nummer 962910 blijft gehandhaafd voor de waren en diensten waarvoor normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Klasse 16 Pennen; boekenleggers; posters en ansichtkaarten.
- Klasse 24 Theedoeken.
- Klasse 35 Detailhandeldiensten ten behoeve van cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs; het zakelijk bemiddelen bij de aankoop, de verkoop en de import en export van producten in het kader van de exploitatie van een museum; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
- Klasse 39 Organiseren van reizen en bemiddeling daarbij, tevens door reisbureaus en reisagentschappen; diensten op het gebied van vervoer door touroperators; vervoer van reizigers en passagiers, ook per trein, vliegtuig, boot en autobus; reizigersbegeleiding, tevens door reisguides; reserveringen van vervoerplaatsen; organisatie van excursies en rondleidingen; verhuur van auto's, fietsen en boten; reisreserveringen; organisatie van toeristische uitstapjes; verhuur van parkeerterreinen; inlichtingen op het gebied van vervoer en reizen, voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder het internet.
- Klasse 41 Educatie en ontspanning; diensten van een museum; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en/of educatieve doeleinden; onderricht en cursussen op het gebied van (beeldende) kunst; organiseren van lezingen, seminars en ontspannende en educatieve evenementen, waaronder kinderfeestjes; het geven van museumrondleidingen met een cultureel en/of educatief karakter; opleiding, training, seminars en workshops op gebied van kunst en cultuur.
- Klasse 42 (*alle diensten*)
- Klasse 43 Restauratie [het verstrekken van maaltijden], snackbars, zelfbedieningsrestaurants, cafetaria, zelfbedieningscafetaria, bars, catering en ijssalons; het verstrekken van voedsel en drank; verhuur van zalen; verhuur van tentoonstellingsruimten en/of expositieruimten ten behoeve van tentoonstellingen en exposities; verhuur van vergader- en conferentieruimtes.

48. De Benelux merkinschrijving met nummer 962910 wordt doorgehaald voor de waren en diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond, te weten:

- Klasse 3 (*alle waren*)
- Klasse 9 (*alle waren*)
- Klasse 14 (*alle waren*)
- Klasse 16 Papier, karton; drukwerken, waaronder periodieken en tentoonstellingscatalogi; houders voor pennen en potloden; kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kantoorbehoeften; schriften; ordners; pennenhouders; pennendoosjes; potloodhouders; potloodstiftenhouders; verfdozen, penselen, pastelstiften, kleurkrijt, kleurpotloden en potlodenschrijfdozen; schrijfetuis; foto's entreetickets; kalenders; landkaarten; plattegronden; stickers; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic tassen (draagtasjes).
- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 21 (*alle waren*)
- Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
- Klasse 25 (*alle waren*)
- Klasse 27 (*alle waren*)
- Klasse 28 (*alle waren*)
- Klasse 29 (*alle waren*)

- Klasse 30 (*alle waren*)
- Klasse 32 (*alle waren*)
- Klasse 33 (*alle waren*)
- Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in diverse producten; detailhandeldiensten ten behoeve van diverse producten, waaronder voedingsmiddelen, levensmiddelen, kazen, dranken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, klompen, antiek, curiosa, (houten) speelgoed, verven, oliën, relatiegeschenken en andere handelsproducten; reclame en beheer van commerciële zaken; publiciteit en public-relations; verhuur van advertentie- en/of promotionele en publicitair-informatieve (reclame)ruimte; verhuur van reclamemateriaal; verstrekken van zakelijke inlichtingen; al dan niet elektronisch verspreiden van reclameboodschappen; beheer van gegevensbestanden; het verzorgen van het commerciële en zakelijke mailings voor publicitaire of promotionele doeleinden (verspreiding van reclamemateriaal) te versturen zowel via gewone post als via elektronische post; organisatie van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; merchandising; commercieel-zakelijk projectmanagement; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en exposities voor commerciële doeleinden; advisering inzake voornoemde diensten; zakelijke dienstverlening en advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking; 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; 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 36 (*alle diensten*)
- Klasse 37 (*alle diensten*)
- Klasse 39 Koeriersdiensten (post of goederen); repatriëring van reizigers (vervoer).
- Klasse 41 Uitgeven van boeken, tijdschriften en gidsen en andere publicaties en drukwerken, ook via elektronische weg; film-, audio- en videoproductie, audiovisuele productie; verhuur van verlichting ten behoeve van ontspannende en educatieve evenementen.
- Klasse 43 Hoteldiensten en tijdelijke huisvesting; reservering van hotels en tijdelijke huisvesting; het organiseren en verstrekken van huisvesting voor vakanties en reservering van huisvesting; catering; het verstrekken van informatie op het gebied van culinaire zaken en koken; verhuur van stoelen, tafels, tafellinnen en glaswerk, bestemd voor vergaderingen, conferenties, seminars en tentoonstellingen; verhuur van tijdelijke huisvesting.

49. 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