



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000342**  
**29 november 2022**

**Verzoeker:** **Travelworld Austria GmbH**  
Ramperstorffergasse 47/11  
1050 Wenen  
Oostenrijk

**Gemachtigde:** **Knijff Trademark Attorneys**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Global Travel World N.V.**  
Vlaanderenstraat 29  
8400 Oostende  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België

**Betwiste merk:** **Benelux merk 1251102**

**TRAVEL WORLD**

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 3 september 2021 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 betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.
2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux merk 1251102 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, door verweerder ingediend op 11 juli 2012 en ingeschreven (met nummer 922771) op 10 oktober 2012 voor waren in klasse 16 en diensten in de klassen 39 en 43:



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

Klasse 16: Gedrukte publicaties, drukwerken, tijdschriften, brochures, periodieken, boeken, gidsen, gidsen met vervoerstarieven, dienstregelingen, foto's.

Klasse 39: Vervoer van personen en goederen; opslag; het organiseren en boeken van reizen, excursies, cruises, dagtrips en stadsrondleidingen, ook via elektronische weg; advisering over de organisatie van reizen en persoonlijke begeleiding van reizigers; verhuur en boekingen van vliegtuigen, schepen, roei- en motorboten, zeilboten, kano's, automobielen, rijwielen, paarden; diensten van een reisbureau, te weten plaatsreservering voor reizen, reizigersvervoer, transportreservering en reizigersbegeleiding, ook via elektronische weg.

Klasse 43: Tijdelijke huisvesting; het reserveren van vakantiehuizen en toeristenhuizen; reserveren van tijdelijke huisvesting en hotelreservering.

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 9 september 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder uitgenodigd om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. Van deze laatste

mogelijkheid heeft verweerder geen gebruik gemaakt. Verweerder stelde in dit verband dat hij de kennisgeving van de reactie van verzoeker niet had ontvangen. Hij heeft echter geen tegenbewijs in de zin van regel 3.8 lid 3 UR geleverd, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de kennisgeving conform de regels heeft plaatsgevonden. De administratieve fase is afgerond op 13 mei 2022.

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

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

6. Verweerder merkt allereerst op dat duidelijk is dat verzoeker alleen het normaal gebruik van de registratie van verweerder in twijfel wil brengen omdat dit merk de basis is van een ingestelde oppositieprocedure tegen de door verzoeker ingediende merkaanvraag voor 'Travelworld'.

7. Volgens verweerder blijkt uit de door hem ingediende stukken dat het in deze zaak bestreden merk van verweerder in de relevante periode, te weten van 3 september 2016 tot en met 3 september 2021, op een intensieve manier is gebruikt in de Benelux. De ingediende stukken worden door verweerder aangeduid als A1-A6 (Brochures), B1-2 (Website), C (Social Media) en D1-3 (Marketing) en worden door verweerder in een stukkenbundel toegelicht. Volgens verweerder blijkt uit de geleverde bewijzen dat verweerder significante inspanningen levert om een commerciële positie te verwerven en te behouden op de relevante markt met het geregistreerde logo. Verweerder verzoekt dan ook dat het Bureau het normaal en gedegen gebruik van het merk bevestigt.

### **B. Reactie van verzoeker**

8. Verzoeker merkt allereerst op dat de door verweerder overgelegde bewijsstukken niet zijn gebundeld en dat de stukkenbundel geenszins voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de regel DG van 1 december 2020. Een logische sortering of nummering ontbreekt, er zijn geen tabbladen aangebracht en er wordt niet aangegeven wat de relevante passages zijn van de stukken of wat een stuk beoogt te bewijzen. Volgens verzoeker is het een zoekpuzzel en dienen de stukken buiten beschouwing te worden gelaten.

9. Vervolgens betoogt verzoeker dat het door verweerder ingediende gebruiksbewijs geen normaal gebruik van het bestreden merk in de relevante periode aantoonst. Volgens verzoeker bevat het verweerschrift diverse verwijzingen waarvoor geen ondersteunende stukken zijn toegevoegd. Als voorbeeld noemt verzoeker de verwijzingen naar de Waybackmachine (B2), Artikels in de media (D1) en Events (D2). Ook wijst verzoeker erop dat een aantal pagina's betrekking hebben op een niet-gerelateerde oppositie. Uit een aantal andere stukken is volgens verzoeker niet duidelijk wat het stuk dient aan te tonen en ook ontbreekt bij verschillende stukken een bron (bijvoorbeeld door middel van een URL) op basis waarvan de echtheid kan worden gecontroleerd. De stukken bevatten ook geen aanwijzingen over plaats, duur, omvang en wijze van gebruik. Verder zijn er stukken ingediend die zien op 2015 en dus buiten de relevante periode vallen. Verzoeker wijst er ook nog op dat de print waaruit blijkt dat de domeinnaam travelworld.be in 2000 is geregistreerd door de onderneming Travelworld geen bewijs oplevert. In de eerste plaats is niet duidelijk wat de link is tussen Travelworld en verweerder. Daarnaast levert het enkel vastleggen van een domeinnaam geen gebruik van een merk op.

10. Verzoeker concludeert dat als het Bureau, ondanks de evidente gebreken, het bewijsmateriaal in ogenschouw zou willen nemen, het geleverde materiaal op geen enkele wijze ook maar een begin van bewijs oplevert dat er sprake is van normaal gebruik van het merk in de relevante periode. Verzoeker vraagt het Bureau dan ook om de Benelux merkregistratie nr. 922771 TRAVEL WORLD vervallen te verklaren wegens gebrek aan normaal gebruik door verweerder en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

11. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld<sup>1</sup>. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk 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<sup>2</sup>. De vordering tot doorhaling is ingediend op 3 september 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 september 2016 tot 3 september 2021.

12. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht<sup>3</sup>.

13. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>4</sup> In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.<sup>5</sup>

14. 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.<sup>6</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de

---

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

<sup>2</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

<sup>3</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

<sup>4</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>7</sup>

15. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>8</sup>

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

16. In de Regel DG van 1 december 2020 zijn eisen opgenomen ten aanzien van de manier waarop bewijsstukken bij het Bureau dienen te worden aangeleverd. Hoewel aan verzoeker kan worden toegegeven dat het voor de overzichtelijkheid beter was geweest indien verweerder tabbladen had gebruikt om de bewijsstukken van elkaar te onderscheiden, zal het Bureau het ingediende bewijsmateriaal niet geheel buiten beschouwing laten, zoals verzoeker verzoekt. Het Bureau acht de door verweerder overgelegde stukkenbundel met inhoudsopgave en verwijzing naar bijlagen A.1 tot en met D.3 voldoende duidelijk om in aanmerking te nemen.

17. Verweerder verwijst in zijn stukkenbundel naar de volgende bewijzen van gebruik:

- A.) Brochures
  - A1-A5: Brochures
  - A.6: Uitgave online via Isuu
- B.) Website
  - B.1 Domeinnaam en screenshots
  - B.2 Waybackmachine
- C.) Social media
- D.) Marketing
  - D.1 Artikels in de media
  - D.2 Events
  - D.3. Vactures

18. De ingediende brochures betreffen onder meer voorbladen van reisbrochures met de titels 'Antillen' (2017), 'Verre reizen' (2015-2016) en 'Malta & Gozo' (2019-2020). Op deze voorbladen is het betwiste merk duidelijk zichtbaar. Volgens verweerder worden deze brochures minstens 1 keer per jaar uitgebracht, zowel elektronisch als op papier, en verspreid over diverse kantoren in de Benelux (meer dan 1500 verkooppunten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die in het bewijsmateriaal nader zijn gespecificeerd). Verder wordt nog een overzicht gegeven van online uitgaven, die zichtbaar zijn via de website issuu.com. Ook op al deze uitgaven is het betwiste merk en een jaartal te zien. Hoewel een aantal van de uitgaven in het overzicht buiten de relevante periode valt, ziet een groot deel van de uitgaven wel op de relevante periode.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

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

19. Verweerder legt verder bewijs over dat hij sinds 2000 houder is van de website [www.travelworld.be](http://www.travelworld.be). Hoewel de website op naam staat van Travelworld en niet op naam van Global Travel World N.V. (verweerder in deze procedure), zoals verzoeker aanvoert, blijkt uit het opgegeven adres duidelijk dat het hier om dezelfde partij gaat. Ook wordt een screenshot van de website getoond in de stukkenbundel. Deze screenshot bevat het betwiste merk, maar onduidelijk is of deze screenshot betrekking heeft op de relevante periode. Verweerder wijst er verder op dat de geschiedenis van de internetpagina kan worden bekeken via de Waybackmachine. Verweerder dient, anders dan de stukkenbundel lijkt te suggereren, echter geen uitdraaien van de Waybackmachine in.

20. Verweerder geeft aan dat hij reeds jaren actief is op verschillende social media. In 2010 werd een Facebook pagina aangemaakt. Ook heeft verweerder een Instagram account. Verweerder legt bewijs over van Facebook promoties (2015, 2019) en een Instagram post (2017) waarin Travelworld wordt genoemd. In een Facebook post over Aruba (Travel Express Benelux, 2019) wordt ook het betwiste merk getoond. Daarnaast worden uitdraaien overlegd die laten zien dat het betwiste merk wordt gebruikt in de profielfoto's van verweerder voor Facebook (2021) en Instagram (2022). Deze laatste uitdraaien zien niet op de relevante periode.

21. In de stukkenbundel wordt onder D.1 verwezen naar artikelen die zijn verschenen in de media. In het artikel 'Beste junimaand ooit voor Travelworld' gepubliceerd door Travelworld in 2015 is het betwiste merk duidelijk zichtbaar. In een ander ingediend artikel uit 2019 (Travel Magazine) is het betwiste merk niet zichtbaar, maar wordt Travelworld meerdere keren genoemd. Het Bureau constateert dat niet alle artikelen waarnaar in de stukkenbundel wordt verwezen zijn ingediend, terwijl er ook een artikel dubbel voorkomt in het bewijsmateriaal. Onder D.2. wordt in de stukkenbundel verwezen naar Events. Er wordt bewijs overgelegd van een Aruba Travelworld event gehouden in 2019 te Gent. Één van de foto's van het event, verschenen in het Travel Magazine, toont een banner met daarop het betwiste merk. Daarnaast wordt een Facebook overzicht overlegd van events waarbij verweerder aanwezig was. Verweerder legt tenslotte vacatures over die zijn geplaatst op social media. Deze vacatures uit 2018 en 2021, die het betwiste merk tonen, laten volgens verweerder zien dat het betwiste merk consequent in alle communicatie wordt gebruikt.

22. Uit de hiervoor besproken overgelegde stukken, in onderlinge samenhang beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik van het betwiste merk in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 16, 39 en 43. Uit de stukken blijkt onder meer dat verweerder in de relevante periode via brochures, social media en in ieder geval één event het betwiste merk heeft gebruikt om deze waren en diensten onder de aandacht te brengen. Aan verzoeker kan worden toegegeven dat bepaalde stukken geen betrekking hebben op de relevante periode en dat niet alle stukken normaal gebruik van het betwiste merk aantonen. Dit neemt echter niet weg dat uit de stukken in totaliteit beschouwd duidelijk blijkt dat verweerder de intentie heeft om met het betwiste merk een afzet te vinden en te behouden voor de waren en diensten in de klassen 16, 39 en 43 en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

### **C. Conclusie**

23. Verweerder 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.

**IV. BESLUIT**

24. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000342 wordt afgewezen.

25. Benelux merkinschrijving 1251102 (inschrijving 922771) blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 29 november 2022



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier