

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000475
van 16 februari 2024

Verzoeker: **Stichting de Zaanse Schans**

Schansend 1
1509 AW Zaandam
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

tegen

Verweerder: **Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid OV1509 Zaanse Schans**

Kraaienest 4
1509 AZ Zaandam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1407910**

ZAANSE SCHANS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 augustus 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), op basis van de grond dat het betwiste merk in rangorde komt na de ingeroepen oudere merken en er sprake is van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE).

2. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 962910 van het woordmerk DE ZAAANSE SCHANS, ingediend op 26 augustus 2014, ingeschreven op 10 december 2014 en na doorhalingsprocedure 3000206 bij het Bureau thans nog geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 16, 24, 35, 39, 41, 42 en 43 (hierna: ingeroepen merk 1);
- Benelux inschrijving 944542 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 september 2013, ingeschreven op 12 december 2013 en na doorhalingsprocedure 3000205 bij het Bureau thans nog geregistreerd voor diensten in de klassen 35 en 41 (hierna: ingeroepen merk 2); en

- Benelux inschrijving 870064 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 25 september 2009, ingeschreven op 11 januari 2010 en na doorhalingsprocedure 3000204 bij het Bureau thans nog geregistreerd voor diensten in de klassen 41 en 43 (hierna: ingeroepen merk 3).

3. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen de Benelux inschrijving 1407910 van het woordmerk ZAAANSE SCHANS, ingediend op 16 december 2019 en ingeschreven op 1 maart 2022 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 en 41.

4. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De vordering tot nietigverklaring is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 30 augustus 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verzoeker bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 april 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker geeft allereerst aan dat De Zaanse Schans wordt beheerd door de Stichting de Zaanse Schans en in 1961 is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling van de Zaanse Schans. De doelstelling van de Stichting is het in stand houden en de bevordering van een typisch Zaanse woon- en werkbuilt. Volgens verzoeker is de Zaanse Schans conform het bestemmingsplan een beschermd dorpsgezicht, een cultuurmonument met internationale uitstraling. De Stichting heeft de taak gekregen om dit te beschermen, te handhaven en hiertoe beleid te ontwikkelen waardoor de Zaanse Schans attractief en kwalitatief blijft.
8. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verzoeker op dat het ingeroepen woordmerk en het betwiste merk nagenoeg identiek zijn. Alleen het lidwoord 'DE' van twee letters wijkt af en hieraan kan nauwelijks gewicht worden toegekend. In de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken zijn de grafische elementen van ondergeschikte betekenis. De woordelementen zijn dominant. Nu de woordelementen identiek zijn is er voor wat betreft deze tekens een hoge mate van visuele overeenstemming.
9. Fonetisch zijn het ingeroepen woordmerk en het betwiste merk haast identiek. Ingeroepen merk 2 en het betwiste merk zijn fonetisch volledig overeenstemmend en ingeroepen merk 3 en het betwiste merk zijn fonetisch overeenstemmend.
10. Ook begripsmatig stemmen de tekens in hoge mate overeen. De merken bevatten immers allen het woordelement Zaanse Schans, wat geheel teruggrijpt op het cultuurmonument.
11. De betrokken waren en diensten zijn volgens verzoeker identiek, dan wel sterk soortgelijk. De waren en diensten van het betwiste merk kunnen alle worden aangemerkt als cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs en overige producten in het kader van de exploitatie van een museum, zoals opgenomen in klasse 35 van de ingeroepen rechten. Daarnaast zal bij de consument de indruk ontstaan dat de waren die onder het betwiste merk worden aangeboden bij het ontplooiën van de diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, tevens afkomstig zijn van verzoeker. Ook de verkoop van de producten in de klassen 29, 30, 32 en 33 van het betwiste merk kan als soortgelijk worden gezien aan de diensten in de klasse 43 van de ingeroepen rechten. Op een plaats waar voedsel of drank worden verstrekt, bestaat vaak een mogelijkheid om deze producten te kopen. Veel restaurants bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld de koffiebonen, drankjes of voedingsmiddelen of delicatessen die daar worden gebruikt, aan te schaffen voor eigen gebruik. Verder zijn de diensten in klasse 41 van het betwiste merk identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten die zijn opgenomen in klasse 41 van de ingeroepen rechten.
12. Het in aanmerking komende publiek bestaat volgens verzoeker uit de gemiddeld tot bovengemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. De waren van het betwiste merk richten zich op het grote publiek. Ook de waren die onder de ingeroepen merken worden aangeboden richten zich op het grote publiek, maar worden ook verstrekt aan professionals, zoals horecaondernemers. Dit publiek zal wanneer het kennis neemt van het betwiste merk onmiddellijk een relatie leggen met de ingeroepen rechten, te meer omdat zij identieke dan wel soortgelijke waren en diensten aanbieden.
13. Gelet op het voorgaande concludeert verzoeker dat er gevaar voor verwarring is te duchten. Verzoeker verzoekt het Bureau de vordering tot nietigverklaring geheel toe te wijzen en het betwiste merk door te halen met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.
14. Op verzoek van verweerder heeft verzoeker vervolgens nog bewijzen van gebruik ingediend. Uit deze bewijzen volgt volgens verzoeker dat de ingeroepen merken in de relevante periode tussen 2015 en 2020 op een continue wijze zijn gebruikt. Ook heeft verzoeker nog 'aanvullende gebruiksbewijzen' ingediend. Deze 'aanvullende gebruiksbewijzen' zijn ook in de doorhalingsprocedures tegen de ingeroepen

rechten ingediend en toen voldoende geacht om het normale gebruik van de rechten te bewijzen, aldus verzoeker.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder merkt naar aanleiding van het ingediende gebruiksbewijs op dat duidelijk is dat het gebruik geen ruime omvang heeft. Dat is ook de reden dat de meeste waren en diensten zijn doorgehaald naar aanleiding van eerdere doorhalingsprocedures. Verweerder is van mening dat de overgebleven waren en diensten ternauwernood aan het minimumvereiste voldoen.

16. Volgens verweerder kan wel één duidelijke conclusie uit het gebruiksbewijs worden getrokken, namelijk dat verzoeker de omvang van de diensten "*Detailhandeldiensten ten behoeve van cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs*" te ruim opvat. Volgens verzoeker zouden alle waren die verweerder aanbiedt hieronder vallen. Volgens verweerder vallen hieronder enkel eenvoudige souvenirartikelen, zoals magneetjes, pennen, boekjes voor toeristen, ansichtkaarten en andere kleine snuisterijen. Een ruimere opvatting, zeker bij het uitblijven van bewijs van de wederpartij, zou de beschermingsomvang te ver oprekken. Indien verzoeker bescherming wenste voor verkoop van waren die hoofdzakelijk niet als souvenir worden gezien, zoals meubelstukken, dan had dit in de klasse moeten worden opgenomen.

17. Verzoeker stelt dat alle waren en diensten van verweerder kunnen worden aangemerkt als cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs en overige producten, maar licht dit niet toe. Volgens verweerder is bij geen van de genoemde waren en diensten opgenomen dat het om souvenirs of promotionele waren zou gaan en daarvan is ook geen sprake. Verweerder licht dit per klasse nader toe. Voor wat betreft klasse 14 merkt verweerder op dat eventueel "*sleutelhangers en sleutelkettingen, en bedeltjes daarvoor*" als souvenirproducten kunnen worden aangemerkt. "*Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; placemats en onderleggers van textiel*" in klasse 24 zijn volgens verweerder in geringe mate soortgelijk aan "*theedoeken*" de enige waar van verzoeker in deze klasse. Ten aanzien van klasse 28 merkt verweerder op dat wellicht "*sneeuwballen*" vallen onder de definitie "*cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs*", die zoals beargumenteerd nauw moeten worden geïnterpreteerd. Verweerder wijst er verder op dat uit jurisprudentie volgt dat, anders dan verzoeker stelt, de waren genoemd in de klassen 29, 30, 32 en 33 van verweerder niet soortgelijk zijn aan de restauratiediensten van verweerder in klasse 43, maar dat er slechts sprake is van een geringe mate van soortgelijkheid tussen de betreffende waren en diensten.

18. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het ingeroepen woordmerk en het betwiste merk inderdaad overeenstemmen. Echter, er dient volgens verweerder wel in aanmerking te worden genomen dat De Zaanse Schans een toeristisch gebied is in Nederland, waar zowel verzoeker als verweerder economisch actief zijn. Om die reden is de beschermingsomvang van het ingeroepen merk wel als klein aan te merken. Gezien deze kleine beschermingsomvang kan het merk slechts als overeenstemmend en niet sterk overeenstemmend worden gezien.

19. Wat betreft ingeroepen merk 2 stelt verweerder dat dit enkel is ingeschreven voor promotie en diensten verband houdend met musea (kortingskaarten). Deze diensten zijn niet als zodanig opgenomen in het merk van verweerder. Dit merk kan daarom buiten beschouwing blijven.

20. In ingeroepen merk 3 speelt het element ZAANS MUSEUM een grotere rol dan ZAAANSE SCHANS. Auditief wordt dit merk uitgesproken als ZAANS MUSEUM. Ook visueel ligt de nadruk op ZAANS MUSEUM vanwege de plaatsing en kleur. De merken komen dus hooguit in zeer geringe mate overeen. Beide merken

refereren ook naar De Zaanse Schans, een geografische plaats, waardoor de beschermingsomvang gering is.

21. Omdat slechts enkele van de waren van verweerder zijn aan te merken als soortgelijk, al dan niet in geringe mate, aan de diensten van verzoeker kan verweerder alleen voor deze categorieën aan waren en diensten het aandachtsniveau van de consument bepalen. Verweerder stelt zelf dat het aandachtsniveau van diens consumenten redelijk hoog is, hetgeen minder snel tot verwarring zou leiden, verweerder gaat hier in dat geval mee akkoord.

22. Verweerder geeft aan dat slechts enkele waren van verweerder tot op geringe hoogte als soortgelijk kunnen worden gezien:

Klasse	Betreffende waren
Klasse 9	Hoesjes, houders, etuis, omslagen, koordjes, banden en toetsenboren voor tablets telefoons en computers; decoratieve magneten;
Klasse 14	Sleutelhangers en sleutelkettingen, en bedeltjes daarvoor
Klasse 16	kaarten; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; placemats en onderleggers van papier, karton en bordpapier; schrijfwaren, waaronder noteblocks en schriften
Klasse 24	Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; placemats en onderleggers van textiel
Klasse 28	sneeuwballen

Deze waren kunnen als complementair worden gezien aan "*detailhandeldiensten ten behoeve van cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs*". Deze dienst wordt echter alleen verleend in het kader van verzoeker's Zaans Museum. ZAANS MUSEUM zal dan door de consument worden ervaren, uitgesproken en onthouden. Wanneer er in de museumwinkel producten liggen met daarop de naam ZAAANSE SCHANS verwacht de consument niet dat deze door het museum zelf zijn geproduceerd wanneer diens logo er niet op staat. Dat is de aard van merchandising. Verweerder concludeert dus dat, voor zover het bovengenoemde waren betreft, er, de feitelijke omstandigheden van het werkelijke gebruik in aanmerking nemende, geen gevaar voor verwarring is.

23. Voor wat betreft de waren in de klassen 29, 30, 32 en 33, die in geringe mate soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 43, geldt dat de restauratiediensten van verzoeker uitsluitend worden verleend in het kader van het Zaans Museum. Wanneer de consument buiten het museum voedsel en dranken aantreft, voorzien van de naam ZAAANSE SCHANS, zal deze dus niet aan (kunnen) nemen dat deze van het museum afkomstig zijn. Een factor die ook meeweegt is het feit dat ZAAANSE SCHANS slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft.

24. Al met al concludeert verweerder dat geen van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is geregistreerd gevaar voor verwarring zal veroorzaken met de merken van verzoeker. Ten eerste omdat

veruit de meeste waren totaal niet soortgelijk zijn. Ten tweede omdat de kleine hoeveelheid waren die dit wel kunnen zijn in zodanige omstandigheden zullen worden gebruikt dat gevaar voor verwarring alsnog is uit te sluiten.

25. Verweerder concludeert met het verzoek om de vordering geheel af te wijzen en verweerder (bedoeld zal zijn: verzoeker) te veroordelen in de kosten conform artikel 2.16(5) BVIE en regel 1.32 UR.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

26. Op verzoek van verweerder heeft verzoeker bewijzen van gebruik ingediend (zie hiervoor onder punt 14). Verweerder heeft in zijn reactie op dit gebruiksbewijs niet betwist dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt (zie hiervoor onder punt 15). Het Bureau zal daarom de ingediende gebruiksbewijzen niet beoordelen en er voor deze doorhalingsprocedure vanuit gaan dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

B. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

28. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*¹

29. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

30. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de waren en diensten

31. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

32. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

33. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
	Kl 6 Onbewerkte en halfbewerkte materialen van metaal, niet gespecificeerd voor gebruik, waaronder broodjes tin; vingerhoeden; wanddecoraties van onedel metaal, zelfklevende wanddecoraties van onedel metaal.
	Kl 9 Hoesjes, houders, etuis, omslagen, koordjes, banden en toetsenboren voor tablets telefoons en computers; decoratieve magneten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; mousepads.
	Kl 11 Verlichtingsapparatuur en -reflectoren; ontstekers en aanstekers; kaarslampjes; cognac verwarmers; kandelaars.
	Kl 14 Sleutelhangers en sleutelkettingen, en bedeltjes daarvoor; sieraden van edele of halfedele metalen, van edelstenen of van imitaties daarvan, of daarmee bedekt armbanden; tijdmeetinstrumenten, horloges, uurwerken, zonnwijzers en klokken; juwelendoosjes en horlogedoosjes; beeldjes en figuurtjes van edele of halfedele metalen, van edelstenen of van imitaties daarvan, of daarmee bedekt; wanddecoraties van edele metalen.
<u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 16 Pennen; boekenleggers; posters en ansichtkaarten.	Kl 16 Papier en karton; Drukwerken, waaronder kaarten; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); placemats en onderleggers van papier, karton en bordpapier; schrijfwaren, waaronder noteblocks en schriften; presse-papiers; wanddecoraties van papier.

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	Kl 18 Leder en kunstleder; bagage, tassen, knapzakken en andere draagtassen; paraplu's en parasollen; hoesjes, houders en toetsenboren voor tablets telefoons en computers voor zover begrepen in deze klasse.
	Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; beelden en kunstwerken van materialen zoals steen, beton en marmer, zover begrepen in de klasse.
	Kl 20 Meubelen, spiegels, lijsten; fotolijsten; beelden, beeldjes en kunstwerken, ornamenten en decoraties van materialen zoals hout, was, pleister of plastic, begrepen in deze klasse; wanddecoraties van was, wanddecoraties van hout.
	Kl 21 Vaatwerk, kookgerei en houders voor de keuken of de huishouding; placemats en onderleggers van vinyl; placemats en onderleggers van plastic; glaswerk, waaronder glaswerk voor de huishouding; ketels, kannen, kraankannen, messenlagers; decanteer kannen, melkkannen, ijsemers; kristal; blikken, met name stroopwafelblikken; beelden, beeldjes, plaquettes en kunstwerken van materialen zoals porselein, terracotta of glas, begrepen in deze klasse; servetringen en servethouders; wijnkoelers; wanddecoraties; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
<u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 24 theedoeken.	Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; placemats en onderleggers van textiel; glazen, bekers, kopjes en mokken, waaronder mokken van keramisch materiaal, plastic en aardewerk.
	Kl 25 Kleding, shawls, sweaters, t-shirts, sportkleding; schoeisel, sokken en klompen; hoofddeksels; handschoenen.

	Kl 26 Kledingaccessoires, naaiartikelen en decoratieve textielartikelen; naalden en spelden; vingerhoeden.
	Kl 28 Speelgoed, spellen en feestartikelen; puzzels; versierselen voor kerstbomen; van kunststof vervaardigde 3-dimensionale maquettes [speelgoed] voor het opbouwen van miniatuurlandschappen en -dorpen; kunstsneeuw voor decoratiedoeleinden; miniaturen; sneeuwballen.
	Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten; kaas en kaasproducten.
	Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout; ijs.
	Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), waaronder wijnen en destillaten.
	Kl 34 Rokerswaren, waaronder asbakken, tabakspotten en aanstekers voor rokers; artikelen voor rokers, lucifers.
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 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.</p> <p><u>Ingeroepen merk 2:</u> Kl 35 Promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktwerking.</p>	Kl 35 Detailhandeldiensten ten behoeve van diverse producten, waaronder voedingsmiddelen, voedsel en dranken, kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, speelgoed, cadeauartikelen, souvenirs, 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; organisatie van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; merchandising; commercieel-zakelijk

	<p>projectmanagement; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en exposities voor commerciële doeleinden; promotionele activiteiten; publiciteit; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten, alle betreffende voedingsmiddelen, levensmiddelen, voedsel en dranken, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, speelgoed, cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten.</p>
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 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.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 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.</p> <p><u>Ingeroepen merk 2:</u> Kl 41 culturele activiteiten; diensten van musea.</p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u></p>	<p>Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitvoeren en organiseren van culturele, sportieve en recreatieve evenementen, manifestaties, congressen, bijeenkomsten; uitvoeren en organiseren van andere evenementen voor educatieve en/of ontspannende doeleinden; educatieve en culturele diensten van musea, theaters en andere culturele organisaties; het publiceren en uitgeven van boeken, tijdschriften, brochures, nieuwsbrieven.</p>

<p>KI 41 Opleiding; culturele activiteiten; cursussen en trainingen, met name het verzorgen van opleidingen van personeel, scholing, bijscholing en nascholing; organisatie van educatieve en culturele evenementen; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, ook op culinair gebied; organisatie van muzikale evenementen en manifestaties; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> KI 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.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> KI 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.</p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u> KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten van restaurants; horecadiensten; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	

Alle waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend?

34. Verzoeker stelt dat alle waren en diensten van het betwiste merk kunnen worden aangemerkt als "cadeauartikelen, merchandisingartikelen, souvenirs" in het kader van de exploitatie van een museum zoals opgenomen in klasse 35 van ingeroepen merk 1 (zie hiervoor onder punt 11). Deze stelling wordt niet nader gemotiveerd. Verweerder heeft in zijn argumenten gemotiveerd toegelicht dat slechts een aantal waren in de klassen 9, 14, 16, 24 en 28 in geringe mate overeenstemmend zijn aan de diensten in klasse 35 van ingeroepen merk 1 (zie hiervoor onder punt 22).

35. Het onderzoek in deze doorhalingszaak is beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.37 UR in combinatie met regel 1.21 UR). Nu de stelling van verzoeker dat alle waren en diensten van het betwiste merk identiek, dan wel overeenstemmend zijn niet gemotiveerd is en verweerder gemotiveerd verweer heeft gevoerd, gaat het Bureau er met verweerder vanuit dat alleen de door verweerder genoemde waren in de klassen 9, 14, 16, 24 en 28 (zie hiervoor onder punt 22) in geringe mate overeenstemmend zijn aan de diensten in klasse 35 van ingeroepen merk 1. De overige waren en diensten acht het Bureau, met uitzondering van de hierna onder de punten 36 en 37 genoemde waren en diensten ten aanzien waarvan verzoeker nog een nadere toelichting heeft gegeven, niet overeenstemmend.

Waren in de klassen 29, 30, 32 en 33

36. Verzoeker beargumenteert dat de waren in de klassen 29, 30, 32 en 33 van het betwiste merk - te weten voedsel en drank - overeenstemmend zijn aan de diensten van restaurants in klasse 43 van ingeroepen merken 1 en 3 (zie hiervoor onder punt 11). Het Bureau gaat er met verweerder vanuit dat er een geringe mate van overeenstemming is tussen deze waren en diensten (zie hiervoor onder punt 17).

Diensten in klasse 41

37. Verzoeker betoogt verder dat de diensten in klasse 41 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven identiek, dan wel overeenstemmend zijn aan de diensten in klasse 41 van het betwiste merk. Naar het oordeel van het Bureau zijn deze diensten inderdaad identiek, dan wel overeenstemmend. Dit wordt door verweerder ook niet betwist.

Conclusie

38. De betrokken waren en diensten zijn deels niet overeenstemmend, deels in geringe mate overeenstemmend en deels identiek dan wel overeenstemmend.

39. Voor wat betreft de niet overeenstemmende waren en diensten (zie hiervoor onder 35) kan het verzoek tot nietigverklaring niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de in geringe mate overeenstemmende waren en diensten en identiek, dan wel overeenstemmend geachte diensten gaat het Bureau hierna onder punt 48 over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Vergelijking van de merken

40. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁶

41. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁸

42. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

43. Om proceseconomische reden gaat het Bureau hierna eerst over tot een vergelijking van ingeroepen merk 1 en het betwiste merk. De te vergelijken merken zijn daarom de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
Ingeroepen merk 1: DE ZAAANSE SCHANS	ZAAANSE SCHANS

44. Ingeroepen merk 1 is een woordmerk dat bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, zes en zes letters: DE ZAAANSE SCHANS.

45. Het betwiste merk bestaat uit twee woorden van beide zes letters: ZAAANSE SCHANS.

46. Alleen het eerste (lid)woord DE van ingeroepen merk 1 komt niet in het betwiste merk voor. Voor het overige zijn de merken identiek. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de merken visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeen.

47. Verweerder heeft nog aangevoerd dat de tekens als overeenstemmend en niet als sterk overeenstemmend moeten worden gezien omdat de beschermingsomvang van het ingeroepen merk klein is nu de Zaanse Schans een toeristisch gebied is in Nederland, waar zowel verzoeker als verweerder economisch actief zijn (zie hiervoor onder punt 18). Voor zover verweerder hiermee beoogt te stellen dat ingeroepen merk 1 beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, merkt het Bureau op dat het geen aanleiding heeft om aan te nemen dat het publiek kan menen dat DE ZAAANSE SCHANS een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven beschrijft. De Zaanse Schans

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

is geen geografische benaming, maar een toeristische attractie. Het Bureau verwijst in dit verband naar het Neuschwanstein arrest van het HvJEU waarin werd geoordeeld dat *"de loutere omstandigheid dat die waren en diensten worden aangeboden op een bepaalde plaats, immers geen beschrijvende aanduiding van de plaats van herkomst ervan uitmaken, aangezien de verkoopplaats van die waren en diensten als zodanig niet de eigenschappen, kwaliteiten of bijzondere kenmerken kan aanduiden die verband houden met de plaats van herkomst ervan, zoals een ambacht, traditie of klimaat als kenmerkend aspect van een bepaalde plaats"*.⁹

Globale beoordeling

48. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁰ Verzoeker gaat uit van een gemiddeld tot bovengemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek (zie hiervoor onder punt 12). Nu verweerder hier ook vanuit gaat (zie hiervoor onder punt 22), zal het Bureau een gemiddeld tot bovengemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek tot uitgangspunt nemen.

49. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹¹ Ingeroepen merk 1 heeft naar het oordeel van het Bureau een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel DE ZANSE SCHANS verwijst naar een toeristische plek waar verzoeker actief is, zoals verweerder stelt, beschrijft het teken naar het oordeel van het Bureau geen kenmerken van de betrokken waren en diensten (zie hiervoor onder punt 47).

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹²

51. In dit geval stemmen de tekens visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeen. De betrokken waren en diensten zijn deels in geringe mate overeenstemmend en deels identiek, dan wel overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door ingeroepen merk 1 aangeduide waren en diensten en de waren en diensten waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

52. Verweerder heeft nog aangevoerd dat wanneer de feitelijke omstandigheden van het werkelijke gebruik in aanmerking worden genomen, namelijk dat de waren en diensten alleen zouden worden

⁹ HvJEU 6 september 2018, C-488/16 P, ECLI:EU:C:2018:673, punt 50 (Neuschwanstein).

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

verleend in het kader van het Zaans Museum, er geen sprake is van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder punten 22-24). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een doorhalingsprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder 32). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een doorhaling geen rol.¹³

B. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er voor een deel van de waren en diensten sprake is van gevaar voor verwarring. Voor wat betreft de niet overeenstemmend geachte waren en diensten, dient het verzoek tot doorhaling echter te worden afgewezen.

54. Aan een vergelijking tussen ingeroepen merken 2 en 3 en het betwiste merk komt het Bureau niet meer toe, omdat dit, niet tot een ruimere toewijzing van de doorhaling kan leiden.

IV. BESLUIT

55. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000475 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. Benelux inschrijving 1407910 wordt nietig verklaard voor:

- klasse 9: "Hoesjes, houders, etuis, omslagen, koordjes, banden en toetsenbor[d]en voor tablets telefoons en computers; decoratieve magneten"
- klasse 14: "Sleutelhangers en sleutelkettingen, en bedeltjes daarvoor"
- klasse 16: "Drukwerken, waaronder kaarten; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; placemats en onderleggers van papier, karton en bordpapier; schrijfwaren, waaronder noteblocks en schriften"
- klasse 24: "Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; placemats en onderleggers van textiel"
- klasse 28: "sneeuwballen"
- klasse 29: (alle waren)
- klasse 30: (alle waren)
- klasse 32: (alle waren)
- klasse 33: (alle waren)
- klasse 41: (alle diensten)

¹³ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

57. Benelux inschrijving 1407910 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten die niet overeenstemmend werden geacht:

- klasse 6: (alle waren)
- klasse 9: "Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; mousepads"
- klasse 11: (alle waren)
- klasse 14: "Sieraden van edele of halfedele metalen, van edelstenen of van imitaties daarvan, of daarmee bedekt armbanden; tijdmeetinstrumenten, horloges, uurwerken, zonnewijzers en klokken; juwelendoosjes en horlogedoosjes; beeldjes en figuurtjes van edele of halfedele metalen, van edelstenen of van imitaties daarvan, of daarmee bedekt; wanddecoraties van edele metalen"
- klasse 16: "Papier en karton; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); presse-papiers; wanddecoraties van papier"
- klasse 18: (alle waren)
- klasse 19: (alle waren)
- klasse 20: (alle waren)
- klasse 21: (alle waren)
- klasse 24: "glazen, bekers, kopjes en mokken, waaronder mokken van keramisch materiaal, plastic en aardewerk"
- klasse 25: (alle waren)
- klasse 26: (alle waren)
- klasse 28: "Speelgoed, spellen en feestartikelen; puzzels; versierselen voor kerstbomen; van kunststof vervaardigde 3-dimensionale maquettes [speelgoed] voor het opbouwen van miniatuurlandschappen en -dorpen; kunstsneeuw voor decoratiedoeleinden; miniaturen"
- klasse 34: (alle waren)
- klasse 35: (alle diensten)

58. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 16 februari 2024



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier