

IN NAAM DES KONINGS beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.127.607/01

beschikking van 11 februari 2014

inzake

Stichting Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
hierna te noemen: ROCvA,
advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
Investimus S.A.,
gevestigd te Genève, Zwitserland,
verweerster,
hierna te noemen: Investimust,
advocaat: mr. F.C. Folmer te Amsterdam.

Het geding

Bij verzoekschrift (met producties), ingekomen ter griffie van het hof op 24 mei 2013, heeft ROCvA verzocht de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: 'BBIE') van 26 maart 2013, waarbij de oppositie van Investimust tegen de door ROCvA gedane spoedinschrijving van het hierna weergegeven woord-/beeldmerk (welke oppositie zich beperkte tot de diensten in klasse 43) is toegewezen en die spoedinschrijving is doorgehaald, te vernietigen en de handhaving van die inschrijving voor de waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 43 te bevelen. Bij verweerschrift (met producties) heeft Investimust verweer gevoerd tegen de verzoeken van ROCvA voor zover het de doorhaling voor de diensten in klasse 43 betreft. Ter mondelinge behandeling op 5 december 2013 hebben partijen hun standpunten door hun advocaten doen toelichten, onder overlegging van schriftelijke pleitaantekeningen.

Beoordeling van het hoger beroep

Feiten

1. Het gaat in deze zaak om de volgende, tussen partijen niet in geschil zijnde, feiten:
 - (i) Investimust is rechthebbende op het (EU) Gemeenschapswoordmerk "COLLEGE" (inschrijvingsnummer 2645489), ingediend op 28 maart 2002 en ingeschreven op 30 november 2004 voor de diensten in de klassen 39 en 43 (verder: het merk of het merk COLLEGE).
 - (ii) Op 12 oktober 2006 heeft ROCvA een Benelux depot verricht van het

Zaaknummer: 200.127.607/01

2

hieronder weergegeven gecombineerde woord-/beeldmerk 'TCH THECOLLEGEHOTEL' voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 41 en 43 (verder: het teken of het teken TCH). ROCvA heeft het BBIE daarbij verzocht tot onverwijld inschrijving op grond van artikel 2.8 lid 2 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (verder: 'BVIE') over te gaan. De spoedinschrijving is onder nummer 809329 verricht en op 16 oktober 2006 gepubliceerd..



COUPE

- (iii) Het merk is ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 39:
"Dienstverlening inzake toerisme en reisbureaus; organisatie van toeristische en culturele reizen; organisatie van cruises, excursies; verstrekking van informatie met betrekking tot reizen en vervoer; passagiersvervoer; chauffeursdiensten; verzenddiensten; begeleiding van reizigers; rondleidingen."
klasse 43:
"Reservering van hotelkamers, tijdelijke huisvesting, pensions; restauratie en hoteldiensten; verhuur van tijdelijke huisvesting; huisvesting in vakantiedorpen; verhuur van vergaderruimten; bureaus voor het verstrekken van logies; onderdak voor toeristen; vakantiecampen."
- (iv) Het teken is, voor zover relevant, ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 43:
"Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijk huisvesting; horecadiensten; hoteldiensten; verhuur van vergaderzalen; reservering en verhuur van tijdelijke huisvesting."

2. Op 27 december 2006 heeft Investimust oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het teken, doch uitsluitend voor zover de inschrijving ziet op diensten in de klasse 43. Bij beslissing van 26 maart 2013 heeft het BBIE de oppositie toegewezen, de spoedinschrijving voor alle diensten doorgehaald en bepaald dat ROCvA een bedrag van € 1.000,00 aan Investimust dient te voldoen ter zake van de kosten van de oppositieprocedure.

3. In art. 2.14 lid 1 BVIE is bepaald:

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
 - a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b.
(...)

Zaaknummer: 200.127.607/01

3

Art. 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. (...);
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

4. Ter onderbouwing van de toewijzing van de oppositie heeft het BBIE overwogen dat er een zekere mate van begripsmatige overeenstemming is tussen het merk en het teken omdat beide het wordelement 'college' bevatten, hetgeen universiteit of onderwijsinstelling betekent. Volgens het BBIE stemmen de merken voorts op visueel vlak in geringe mate overeen, aangezien het ingeroepen recht uit een zuiver woordmerk bestaat en het betwiste teken een combinatie betreft van een wordelement en een beeldelement. Daarbij neemt het beeldelement een prominente plek in, zodat in de totaalindruk aan dat beeldelement niet minder belang toekomt dan aan het wordelement. Op auditief vlak is er volgens het BBIE een zekere mate van overeenstemming, nu merk en teken het wordelement 'college' bevatten. Het BBIE is tot de conclusie gekomen dat, gelet op de mate van overeenstemming van merk en teken, de identiteit (het identiek, althans soortgelijk zijn van, begrijpt het hof) van de diensten en mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen. Volgens het BBIE is derhalve sprake van gevaar voor verwarring.

5. ROCvA verzoekt het hof een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE inzake oppositie no. 2000955 van 26 maart 2013 te geven en te bevelen om de voormelde spoedinschrijving in de Benelux van het teken voor de waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 43 te handhaven.

Waren en diensten in klassen 9, 16 en 41

6. Tussen partijen is niet in geschil dat het BBIE kennelijk abusievelijk de inschrijving van het betwiste teken voor de waren en diensten in klassen 9, 16 en 41 heeft doorgehaald, nu de oppositie daartegen niet was gericht. De bestreden beslissing dient derhalve in ieder geval vernietigd te worden voor wat betreft de doorhaling van de inschrijving van het teken voor deze waren en diensten.

Diensten in klasse 43

7. Bij de beoordeling van de vraag of het merk COLLEGE enerzijds en het teken TCH anderzijds zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten gevaar voor directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. Overeenstemming tussen de merken veronderstelt in dit verband het bestaan van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenkomst. Wanneer daarvan sprake is, dient vervolgens te worden beoordeeld of, mede in aanmerking nemend de mate van soortgelijkheid van de

Zaaknummer: 200.127.607/01

4

betrokken waren of diensten, bij het publiek direct of indirecte verwarring kan ontstaan over de herkomst ervan. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Indien er geen sprake is van overeenstemming is niet voldaan aan een van de voorwaarden voor toewijzing van de onderhavige oppositie.

Het relevante publiek

8. Het BBIE heeft als uitgangspunt gekozen dat het in het onderhavige geval gaat om horecadiensten, zodat het in aanmerking komend publiek zeer breed kan zijn en dat een gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden. Ook naar het oordeel van het hof gaat het bij de onderhavige diensten – kort gezegd hotel- en restaurantdiensten – om diensten die bestemd zijn voor het algemene (brede) publiek. Het hof is evenwel van oordeel dat het gaat om “iets luxere diensten” en dat het publiek dat daarvan gebruik maakt in het algemeen een (beperkt) onderzoek doet naar de verschillende aanbieders van die diensten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gespecialiseerde zoekmachines op internet. Het hof zal bij zijn beoordeling dan ook uitgaan van het algemene publiek met een aandachtsniveau dat iets boven het gemiddelde aandachtsniveau ligt.

Visuele vergelijking

8. Anders dan het merk, dat een zuiver woordmerk betreft, bestaat het teken bijna geheel uit een beeldelement, te weten een donkergrijs vlak met daarin een aantal witte lijnen die, gestileerd en over elkaar geprojecteerd, de letters T, C en H vormen. Onder dit beeldelement staat in zeer kleine letters, zeker in verhouding tot het beeldelement, “THECOLLEGEHOTEL”. Voorts bestaat het woordelement door de beschrijvende term hotel en de tot het normale taalgebruik behorende woorden “the” en “college” uit een beschrijvende aanduiding voor de onderhavige diensten, namelijk een bepaald soort hotel (zoals een stadshotel, een wintersporthotel, een studenten- of jongerenhotel). Het hof wijst er in dit verband op dat ROCvA onbetwist heeft gesteld dat het BBIE het eerder door ROCvA ingediende woordmerk voor diensten in de klasse 43 (voorlopig) heeft geweigerd, omdat hij van oordeel was dat het beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Gelet op het bovenstaande wordt naar het oordeel van het hof de merkenrechtelijk relevante totaalindruk van het teken bepaald door het beeldelement. Weliswaar moet het samengestelde teken in zijn geheel in beschouwing worden genomen, maar in dit geval kan, vanwege het ondergeschikte en beschrijvende karakter, aan het woordelement geen visuele indruk van betekenis toekomen. Gelet daarop is het hof van oordeel dat het merk en het teken in visueel opzicht van elkaar afwijken.

Auditieve vergelijking

9. De auditieve vergelijking van het merk en het teken kan slechts betrekking hebben op het woordelement van de merken, te weten “COLLEGE” en “THECOLLEGEHOTEL”. Met het BBIE is het hof van oordeel dat (de combinatie van) de letters T, C, en H in het donkergrijze vlak als gevolg van de stilerings door het relevante publiek niet (direct) als zodanig zullen worden gepercipieerd, waardoor zij voor de totaalindruk in auditieve zin niet bepalend, althans van ondergeschikte betekenis zijn. Weliswaar hebben merk en teken het woord “college” gemeen, maar in het teken zal dit woord, doordat het onderdeel uitmaakt van de aanduiding “the college hotel” op zijn Engels worden uitgesproken. Het merk, dat

Zaaknummer: 200.127.607/01

5

slechts bestaat uit het woord "college" zal in de Benelux op zijn Nederlands (of Duits) (als kolež) of op zijn Frans (als kolež) worden uitgesproken. Gelet daarop, alsmede op de omstandigheid dat "the college hotel" beschrijvend moet worden geacht, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van auditieve overeenstemming, althans slechts van zeer beperkte auditieve overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

10. Het woord "college" in het merk en het teken heeft onder meer de betekenis van universiteit of opleidingsinstituut. Het woordelement van het teken zal naar het oordeel van het hof worden opgevat in beschrijvende zin als een bepaald soort hotel (dat met een universiteit of opleidingsinstituut te maken heeft), terwijl daarvan geen sprake is bij het enkele woord "college", waaruit het merk bestaat. Dit verklaart ook waarom het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en het Gerecht van het Europese Hof van Justitie de door ROCvA ingestelde vordering tot nietigverklaring van het merk hebben afgewezen. Gelet daarop is naar het oordeel van het hof geen sprake van begripsmatige overeenstemming, althans slechts van zeer beperkte begripsmatige overeenstemming.

11. Het hof is van oordeel dat, voor zover sprake is van (zeer) geringe auditieve en begripsmatige overeenstemming, deze wordt gecompenseerd door de verschillen in visueel opzicht en dat daarom geen sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken. Dit brengt mee dat niet voldaan is aan één van de vereisten voor toewijzing van de oppositie en deze alsnog zal worden afgewezen.

12. Het hof overweegt ten overvloede dat de oppositie naar zijn oordeel ook zou moeten worden afgewezen als aangenomen zou moeten worden dat sprake is van (zeer) geringe overeenstemming in auditief en begripsmatig opzicht en deze overeenstemming niet volledig zou worden gecompenseerd door de verschillen in visueel opzicht. In dat geval zou slechts sprake zijn van zeer geringe overeenstemming tussen merk en teken en geldt het volgende.

Diensten

13. Tussen partijen is niet in geschil dat de diensten in klasse 43 waarvoor het merk en het teken zijn ingeschreven, identiek dan wel soortgelijk zijn.

Onderscheidend vermogen

14. ROCvA betoogt dat de onderscheidende kracht van het merk beperkt is, omdat zij het merk zelf in beschrijvende zin gebruikt. Daarbij wijst ROCvA erop dat Investimust haar diensten op haar website zelf aanprijst als 'school themed' en de merknaam derhalve beschrijvend van karakter is. Het hof volgt ROCvA niet in haar betoog. In een oppositieprocedure is het concrete gebruik van het merk, tenzij daardoor het onderscheidend vermogen is toegenomen, niet relevant. Evenals het BBIE is het hof van oordeel dat het merk een normaal onderscheidend vermogen heeft.

Verwarringsgevaar

15. Ook indien zou worden aangenomen dat sprake is van zeer geringe overeenstemming tussen het merk en het teken, bestaat naar het oordeel van het hof geen reëel gevaar dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat onder het merk en het teken aangeboden diensten van dezelfde onderneming van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gelet op het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek, enerzijds, en de zeer geringe overeenstemming tussen merk en teken, anderzijds. Hieraan kan niet afdoen dat merk en teken zijn ingeschreven voor dezelfde diensten. Het oordeel wordt

Zaaknummer: 200.127.607/01

6

evenmin anders door de door Investimust gestelde gevallen van daadwerkelijke verwarring bij het publiek, alleen al omdat uit de overgelegde voorbeelden (foto's van het door ROCvA geëxploiteerde hotel in Amsterdam bij een artikel in Elle over het door Investimust geëxploiteerde hotel in Lyon, Frankrijk, en een brief van een Franse chocolatier aan het door Investimust geëxploiteerde hotel met vragen over een door hem ontdekt "Collège Hôtel" in Amsterdam) niet kan worden afgeleid dat sprake is van verwarring of dat de verwarring het gevolg is van het gebruik van het teken TCH door ROCvA. In het eerste geval is immers geen sprake van verwarring, maar van een slordigheidsfout, in het tweede geval wordt slechts gesproken over de, van het teken afwijkende, handelsnaam van ROCvA.

Conclusie

16. De conclusie is dat de beslissing van het BBIE geen stand kan houden. Het hof zal die beslissing daarom vernietigen en bevelen de inschrijving in de Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk 'TCH The College Hotel', nummer 809329, depot d.d. 12 oktober 2006 en publicatie d.d. 16 oktober 2006, voor de waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 43 te handhaven. Investimust zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van dit geding en van de oppositie.

Beslissing

Het hof:

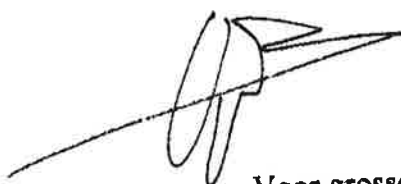
vernietigt de beslissing van het BBIE van 26 maart 2013 in de oppositie met nummer 2000955 en, opnieuw recht doende:

wijst de oppositie met nummer 2000955 af;

beveelt de inschrijving in de Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk 'TCH The College Hotel', nummer 809329, depot d.d. 12 oktober 2006 en publicatie d.d. 16 oktober 2006, voor de waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 43 te handhaven;

veroordeelt Investimust in de kosten van de oppositie en het beroep, tot op heden aan de zijde van ROCvA begroot op € 1.000,- voor de oppositie in de bezwaarfase en € 683,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat voor het beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en A.W.H. Meij en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. F.C. Tolmer
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
in Den Haag

