

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

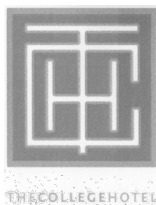
N° 2000955

van 26 maart 2013

- Opposant:** **INVESTIMUST (société anonyme)**
route de Malagnou, 58
1211 Genève 17
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 2645489**

COLLEGE

tegen
- Verweerder:** **Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam**
Frajlemaborg 141
1102 CV Amsterdam Zuidoost
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 809329**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woordmerk-/beeldmerk THE COLLEGE HOTEL voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 43. Op dezelfde dag heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 809329 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 oktober 2006.

2. Op 27 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2645489 van het woordmerk COLLEGE ingediend op 28 maart 2002 en ingeschreven op 30 november 2004 voor diensten in de klassen 39 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 43 van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 januari 2007.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 maart 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 10 maart 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 19 juni 2008 heeft verweerder het Bureau op de hoogte gesteld van de vordering tot nietigverklaring bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) inzake het ingeroepen recht. Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau de procedure ambtshalve opgeschort. Dit werd op 10 juli 2008 aan partijen meegedeeld.

11. Op 14 september 2012 heeft het Bureau aan partijen het einde van de ambtshalve opschorting meegedeeld. Tevens werd de verweerder een termijn toegekend tot en met 14 oktober 2012 om te reageren op de argumenten van opposant.

12. De verweerder heeft op 11 oktober 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 15 oktober 2012.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant stelt dat bijna alle de diensten in klasse 43 van het betwiste teken identiek voorkomen in de dienstenlijst van het ingeroepen recht. De overige diensten zijn volgens opposant soortgelijk aan die van het ingeroepen recht. Bovendien, zo stelt opposant, zijn de diensten in klasse 43 van verweerder complementair aan de diensten in klasse 39 van het ingeroepen recht.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het element "college" in het betwiste teken dominant is. Hij noemt daarvoor een aantal redenen. Zo zijn volgens hem de beeldelementen van ondergeschikte betekenis, omdat een consument over het algemeen niet naar een tekening maar naar het wordelement van een teken verwijst. Bovendien is het lidwoord "the" heel algemeen, zo stelt opposant en is het wordelement "hotel" beschrijvend voor de erdoor aangeduide diensten. Het woord "college" is daarentegen onderscheidend, aldus opposant, niet door zijn betekenis, die zich onderscheidt van de diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd, maar ook door zijn vormgeving: de voor dit element gebruikte letters zijn dikker gedrukt dan de overige letters van het betwiste teken, waardoor dit element domineert en de referentie voor de consument is.

18. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant identiek: het ingeroepen recht is immers identiek aan het dominante element van het betwiste teken, het wordelement "college". Hierbij is volgens opposant van belang dat een wordelement over het algemeen meer impact heeft op een consument dan een beeldelement. Hieruit volgt, volgens opposant, dat de overeenstemming tussen de tekens groot is wanneer ze beide een identiek wordelement bevatten. De tekens zijn daarom volgens opposant op visueel vlak in hoge mate overeenstemmend.

19. Hoewel de tekens verschillend zijn in lengte, zijn ze op auditief vlak volgens opposant sterk overeenstemmend. Reden hiervoor is, zo stelt hij, dat een consument in beginsel meer belang zal

hechten aan het eerste deel van een teken. Dit eerste deel is in dit geval nagenoeg identiek; het enige verschil betreft het woord "the", dat taalkundig gezien weinig betekenis heeft. Ook herneemt het betwiste teken het woord "college" volledig, zo stelt opposant.

20. Op begripsmatig vlak ten slotte meent opposant dat de tekens overeenstemmen. De consument zal immers volgens hem vooral rekening houden met het onderscheidende element "college", dat in beide merken op identieke wijze voorkomt.

21. In dit kader merkt opposant bovendien nog op dat het ingeroepen recht in zijn geheel voorkomt in het betwiste teken. De algemene regel is, volgens opposant, dat in dergelijke gevallen de tekens overeenstemmen en dat er, wanneer de waren identiek dan wel sterk soortgelijk zijn, geconcludeerd wordt dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

22. Al met al meent opposant dat de consument bij het zien van het betwiste teken zal menen dat hij te doen heeft met een beeldmerkversie van het ingeroepen recht. Er is dus, volgens opposant, ontegenzeggelijk sprake van gevaar voor verwarring.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het depot te weigeren voor de gehele klasse 43.

24. Opposant behoudt zich tot slot het recht voor om verdere argumenten in te dienen.

B. Argumenten verweerder

25. Verweerder ontkent niet dat de diensten in klasse 43 waarvoor het depot plaatsvond, identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Gezien deze diensten moet volgens verweerder worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek.

26. Volgens verweerder is de aanduiding "college" in het ingeroepen recht beschrijvend voor de diensten waarvoor het werd gedeponeerd. In dit kader merkt verweerder op dat door toedoen van de wijze van gebruik door opposant zelf, de benaming "college" niet geschikt is als woordmerk voor genoemde diensten, aangezien opposant zelf verwijst naar het "college-thema", gebaseerd op de oorsprong van de oude "colleges" in bijvoorbeeld/met name Oxford en Cambridge. Om zijn argument te staven, stuurt verweerder enkele uitdraaien mee van pagina's van de website van opposant. Verweerder meent dat dit standpunt wordt bevestigd door de zienswijze van het Bureau, aangezien het woordmerk "The college hotel" eerder werd geweigerd omdat het beschrijvend was en niet onderscheidend.

27. De enige overeenstemming tussen merk en teken is volgens verweerder de aanwezigheid van het woord "college". In het betwiste teken valt dit woord volgens verweerder minder op, omdat het ligt ingeklemd tussen de woorden "the" en "hotel". Het neemt volgens verweerder in ieder geval geen prominente en dominante plaats in. Daar komt bij, zo meent hij, dat de woordelementen van het betwiste teken voor de genoemde diensten niet onderscheidend zijn en ten opzichte van de beeldelementen relatief klein zijn weergegeven. Hierdoor is juist het vierhoekige vlak met de strak gestileerde letters TCH erin, het dominante en onderscheidende element, zo stelt verweerder, en niet

het woordelement "college". Verweerder concludeert dan ook dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

28. Gezien het zeer beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en de ondergeschikte positie van dit element in het betwiste teken, meent verweerder dat de auditieve verschillen die worden veroorzaakt door de woorden "the" en "hotel" in het betwiste teken voldoende zijn om te concluderen dat de tekens op auditief vlak niet overeenstemmen.

29. Beide merken hebben, zo stelt verweerder, het uitsluitend beschrijvend element "college" gemeen. Dit element geeft aan dat de betrokken diensten een onderwijs gerelateerde eigenschap hebben. Het betwiste teken verwijst echter naar een hotel en roept het beeld van horeca en toerisme op, wat qua aard en beleving geheel anders is dan het beeld van een onderwijs-/universiteitsinstelling waarnaar het ingeroepen recht verwijst. Om die reden zijn de tekens volgens verweerder op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

30. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, 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 in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

32. Artikel 2.3, sub a en b BVIE 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. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; 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."

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

34. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COLLEGE	

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit het zuivere woordelement COLLEGE, het bestreden teken bevat de woordelementen "thecollegehotel".

39. De aanduiding "college" betekent: *universiteitsgebouw(en), (kleine) universiteit, hogere beroepsschool, (BE) instelling voor hoger onderwijs, (BE) college (onafhankelijke afdeling van een universiteit met internaat en eigen bestuur)* (Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4^e editie). In het bestreden teken kunnen de woordelementen "the college hotel" een hotel beschrijven van of bij een universiteit of onderwijsinstelling.

40. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht bestaat, zoals gezegd (zie punt 38), uit een zuiver woordmerk, COLLEGE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een vierkant in een donkergrijze kleur, waarvan de rand een iets lichtere grijze kleur heeft. In het vierkant bevindt zich een aantal lijnen in een witte kleur, omrand met dezelfde grijze kleur als het vierkant. Deze lijnen vormen, bij nadere bestudering, de letters T, C en H, die over elkaar heen zijn geplaatst. Onder dit vierkant zijn in kleine letters tenslotte de woorden "thecollegehotel" geplaatst, waarbij het woord "college" iets vetter gedrukt is dan de woorden "the" en "hotel".

42. Het beeldelement van het betwiste teken neemt een prominente plaats in, terwijl de woardelementen "thecollegehotel" nauwelijks opvallen door hun kleinere afmeting en de plaats ervan in het geheel. Naar het oordeel van het Bureau is het dan ook aannemelijk dat het betwiste teken door deze vormgeving door het in aanmerking komende publiek als één geheel zal worden waargenomen en onthouden. In de totaalindruk die bij het publiek achter blijft zal daarbij niet minder belang toekomen aan het beeldelement.

43. Het ingeroepen recht bevat alleen het woardelement COLLEGE. Behalve dat een beeldelement ontbreekt, ontbreken eveneens de woardelementen "the" en "hotel".

44. Gelet op het voorgaande stemmen de tekens op visueel vlak in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

46. Het is twijfelachtig of het in aanmerking komend publiek naar het betwiste teken zal verwijzen door het benoemen van de in het beeldelement verwerkte letters (zie punt 41). Het publiek zal hierin immers slechts met enige moeite de letters T, C en H ontdekken; bovendien is het, door de verstrengeling van de letters, niet duidelijk welke letter eerst staat. Er zal daarom, naar het oordeel van het Bureau, eerder aan het betwiste teken worden gerefereerd door gebruik te maken van de woorden "thecollegehotel".

47. Het ingeroepen recht en het betwiste teken hebben het woardelement "college" gemeen. De overeenkomst in de uitspraak tussen beide is dan ook gelegen in dit woord. In het betwiste teken worden aan het woardelement "college" de woorden "the" en "hotel" toegevoegd.

48. Op auditief vlak stemmen merk en teken in zekere mate overeen.

Conclusie

49. De tekens stemmen op begripsmatig en auditief vlak in zekere mate overeen, op visueel vlak zijn zij in geringe mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

50. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

51. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

52. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 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.	
KI 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.	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; horecadiensten; hoteldiensten; verhuur van vergaderzalen; reservering en verhuur van tijdelijke huisvesting.

53. Verweerder ontkent niet dat de diensten in klasse 43 waarvoor het depot plaatsvond, identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht (zie punt 25). De soortgelijkheid ervan is dan ook in confesso.

Conclusie

54. De diensten van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn identiek.

A.2. Globale beoordeling

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

56. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een

geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval gaat het om verschillende horecadiensten. Het in aanmerking komend publiek van deze diensten kan zeer breed zijn, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

58. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het niet beschrijvend is voor de aangeduide diensten. Ondanks de verwijzing naar een plek voor onderwijs (zie definitie punt 39), is het ingeroepen recht voor de diensten waarvoor het staat ingeschreven, in zijn geheel genomen immers onderscheidend (zie GEU, College, T-165/11, 12 juni 2012). Bovendien kan er, zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

59. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, de identiteit van de diensten en mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

60. Dat opposant zich het recht voorbehoudt tot het indienen van verdere argumenten (zie punt 24), kan niet worden verenigd met de bewoordingen van het uitvoeringsreglement (hierna "UR"). Regel 1.17 UR voorziet immers maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten in te dienen.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2000955 wordt toegewezen.

63. Benelux spoedinschrijving met nummer 809329 wordt doorgehaald.

64. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 maart 2013

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard