

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015390**  
**van 28 mei 2021**

**Opposant:** **Stichting Hogeschool van Amsterdam**  
Wibautstraat 3B  
1091 GH Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 898918**  
**CREATING TOMORROW**



*tegen*

**Verweerder:** **Universiteit Twente, Publieksrechtelijke rechtspersoon**  
Drienerlolaan 5  
7522 NB Enschede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Arnold & Siedsma**  
Bezuidenhoutseweg 57  
2594 AC Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1396033**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 20 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1396033 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 mei 2019.

2. Op 26 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 898918 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **CREATING TOMORROW**



, ingediend op 13 april 2011 en ingeschreven op 11 juli 2011 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 juli 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 15 april 2020.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt vast dat het betwiste merk een lettergreep meer telt, maar meent dat deze aan de aandacht zal ontsnappen, gelet op de lengte van beide merken. Bovendien zit dit verschil in het midden, zodat het nog minder de aandacht van de consument zal trekken. Opposant concludeert dat de merken op auditief vlak zo goed als identiek zijn.

10. Visueel zal dit minimale verschil volgens opposant door het relevante publiek niet worden opgemerkt. Bovendien is het tweede wordelement identiek en ziet opposant ook in de grafische elementen een sterke overeenstemming: een driehoek of een pijl.

11. De elementen CREATE en CREATING betekenen beide "creëren, maken" in het Nederlands en het Engelse woord TOMORROW staat in het Nederlands voor "morgen". Opposant concludeert dan ook dat de merken conceptueel identiek zijn.

12. De diensten van het betwiste merk in klasse 35 stemmen volgens opposant naar hun aard en functie overeen met die van het ingeroepen merk in de klassen 41 en 42. Daarnaast acht opposant de diensten van het betwiste merk in de klassen 41 en 42 identiek aan dan wel in hoge mate overeenstemmend met de waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42 van het ingeroepen merk.

13. Een belangrijke omstandigheid die moet worden meegewogen is volgens opposant dat het in beide gevallen gaat om een onderwijsinstelling. Nu het zeer gangbaar is dat hogescholen en universiteiten samenwerken, zal de consument het gebruik van gelijkende merken zien als een samenwerkingsverband tussen beide onderwijsinstellingen.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen merk.

17. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijsstukken merkt verweerder op dat deze soms niet zijn voorzien van een datum, soms niet het ingeroepen merk bevatten en in geen geval het merk zoals het is ingeschreven, dit wil zeggen in combinatie met het onderscheidende beeldelement. Voorts stelt verweerder vast dat uit bepaalde stukken geen enkel verband blijkt met de geclaimde producten of diensten.

18. Wat betreft het gebruik van het ingeroepen merk zoals het is ingeschreven, acht verweerder het boven iedere twijfel verheven en zonneklaar dat het woordmerk alleen niet zou kunnen worden ingeschreven, op basis van gebrek aan onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter; volgens verweerder is het niet meer dan een banale pay-off, waarop opposant geen monopolie kan claimen.

19. Overigens geldt hetzelfde voor de wordelementen van het betwiste merk, zodat verweerder de vergelijking richt op de overige elementen. Op auditief en op conceptueel vlak zijn die er niet en op visueel vlak kan verweerder alleen maar vaststellen dat deze op geen enkele wijze overeenstemmen.

20. Verweerder beaamt dat de diensten in de klassen 41 en 42 dezelfde dan wel overeenstemmend zijn. De zakelijke diensten in klasse 35 acht hij daarentegen niet alle overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Zo acht hij de opmerking van opposant dat een aantal van zijn waren en diensten betrekking kunnen hebben op de diensten van verweerder veel te vergaand. Zou dat immers worden aangenomen, dan kunnen zowat alle producten en diensten als overeenstemmend worden beschouwd met de diensten van opposant.

21. Op basis van het voorgaande concludeert verweerder dat de oppositie dient te worden afgewezen, primair omdat opposant niet heeft aangetoond dat het ingeroepen merk in de afgelopen vijf jaar op normale

wijze is gebruikt, subsidiair omdat er geen sprake is van overeenstemmende merken en – voor zover er toch nog enige mate van gelijkenis van de merken mocht worden aangenomen – deze gelijkenis van beide merken in hun totaalindruk beschouwd zodanig gering is dat er geenszins sprake is van enig verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

23. Het ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

24. Het betwiste merk werd aangevraagd op 20 mei 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 mei 2014 tot 20 mei 2019.

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

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

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

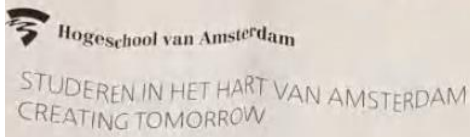
28. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

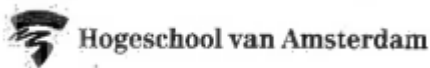
- 1) Twee plattegronden van de stad Amsterdam, uitgegeven door de Hogeschool van Amsterdam (HvA);
- 2) Opleidingsbrochures;
- 3) Voorbeelden van campagnes gevoerd door de HvA;
- 4) Artikel over de verkiezing van beste Europese campagne in 2016;
- 5) Orderbevestigingen en facturen met betrekking tot genoemde campagnes;
- 6) Overzicht van advertentiekosten;
- 7) Richtlijnen Corporate huisstijl van de HvA;
- 8) Uittreksel uit het Instellingsplan 2015-2020;
- 9) Screen prints van de way back machine van de website van opposant.

30. Op de plattegronden van Amsterdam (onder nummer 1 hierboven) staan de faculteiten van de HvA en enkele van haar partners gemarkeerd. Links bovenaan staat de tekst en het logo




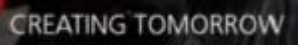
, maar enig inzicht in het gebruik van het ingeroepen merk bieden deze plattegronden niet. Bovendien bevatten deze stukken niet het ingeroepen merk zoals het is ingeschreven, namelijk in combinatie met het beeldelement.

31. De opleidingsbrochures (nummer 2 hierboven) geven informatie over diverse voltijds en deeltijds bachelor studies bij de HvA over de jaren 2015-2019. Bovenaan de beschrijvingen van de opleidingen staan de volgende logo's en teksten:



Op sommige pagina's, telkens onderaan, staan de woorden CREATING TOMORROW, soms geplaatst in een afbeelding of foto, waardoor ze minder opvallen: . In ieder geval ontbreekt ook hier telkens het beeldelement van het ingeroepen merk.

32. Met betrekking tot de campagnes (hierboven onder nummer 3) licht opposant toe dat de HvA deze in 2016 is gestart om haar bekendheid en reputatie als kennisinstelling te verhogen. In de campagnes stond telkens een actueel grootstedelijk vraagstuk centraal, met thema's als "Ouder worden in de stad", "Meedoen in de stad" en "Afvalhergebruik in de stad". De campagnes worden gevoerd door middel van posters op onder andere gemeentelijke billboards en abri's. Een aantal foto's van de posters wordt

toegevoegd, met rechts bovenaan het logo en de tekst  en links onderaan de tekst . Afgezien van de vraag of de campagnes nu worden gevoerd onder het ene motto dan wel het andere, staat vast dat ook hier niet het ingeroepen merk is weergegeven, dus mét beeldelement.

33. Een campagne was in 2016 de zogenaamde PUNT-actie, met thema's als "punt van zorg" en "pijnpunt" onder de overkoepelende slogans "Hier maak ik een punt van", "De HvA maakt er een punt van", AUAs is making a point. Deze campagne werd door EUPRIO (*European Association of Communication Professionals in Higher Education*) verkozen tot beste Europese campagne. In het artikel daarover (punt 4 hierboven) lezen we: *The two top slots were won by institutions of applied sciences, with Hogeschool van [sic] Amsterdam, the Amsterdam University of Applied Sciences, or AUAS, being the overall EUPRIO Award 2016 winner for its series of 'making a point' mini campaigns. These campaigns tackled some of the major issues facing the city of Amsterdam, ranging from caring for senior citizens to the need to recycle the growing piles of garbage clogging the city streets.* Echter, over het ingeroepen merk wordt in het hele artikel niet gerept.

34. De orderbevestigingen en facturen met betrekking tot genoemde campagnes (hierboven onder nummer 5) bevestigen dat deze campagnes daadwerkelijk zijn gevoerd door de HvA en geven mogelijk een indicatie van de omvang ervan, maar geven geen enkele informatie over een mogelijk gebruik van het ingeroepen merk.

35. Het overzicht van advertentiekosten (nummer 6) is volgens opposant bedoeld als voorbeeld van zijn investering in marketing. Uit het overzicht blijkt dat de HvA in een niet genoemd jaar drie advertenties heeft geplaatst van 1/8 pagina in een Amsterdams dagblad. Over het ingeroepen merk zegt dit overzicht niets.

36. In de Richtlijnen Corporate huisstijl (nummer 7) worden aanwijzingen/aanbevelingen gegeven aangaande diverse aspecten van de huisstijl van de HvA. Met betrekking tot de tekst CREATING TOMORROW schrijven de richtlijnen het volgende voor:

- *De pay-off van de Hogeschool van Amsterdam is 'Creating Tomorrow'.*
- *De pay-off wordt bij voorkeur op alle communicatie-uitingen geplaatst m.u.v. de correspondentiereeks.*
- *De pay-off wordt gezet in de Frutiger Light en geheel in kapitalen.*
- *Wanneer de pay-off wordt gebruikt in lopende tekst, dan wordt zowel 'Creating' als 'Tomorrow' geschreven met een beginkapitaal.*
- *'Creating Tomorrow' kan op omslagen van brochures of folders gebruikt worden als een aanvulling op de titel.*
- *Mocht de titel zich daar niet voor lenen dan wordt de pay-off verplaatst naar de laatste tekstregel van het stramien.*
- *Het advies is om de pay-off in 60% zwart te gebruiken wanneer deze niet in de titel staat. Mocht de pay-off gedeeltelijk over een kleurvlak staan dan kan het percentage worden aangepast.*

Over het mogelijk gebruik van deze woorden als merk en de combinatie met het beeldelement zeggen de Richtlijnen in het geheel niets. Dit staat in schril contrast met de voorschriften ten aanzien van de combinatie beeldmerk-HvA: *"Het logo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit het beeldmerk (geïnspireerd op de rivier de Amstel met een bruggetje erover) en het woordmerk; Hogeschool van Amsterdam (in het lettertype Centennial)."* Dit wordt nog eens nadrukkelijk geïllustreerd om het onderscheid duidelijk te maken tussen de verschillende onderdelen, beeldmerk, woordmerk en logo:



. Uit deze Richtlijnen kunnen we dus geen informatie putten met betrekking tot het gebruik van het ingeroepen merk.


37. Het uittreksel uit de brochure (nummer 8 hierboven), door opposant aangeduid als Instellingsplan 2015-2020 en met als titel "*Nieuwsgierige Professionals*" bevat algemene informatie over de HvA, maar vermeldt nergens het ingeroepen merk noch de slogan "*Creating Tomorrow*". Het biedt ons dus geen informatie aangaande het gebruik van dit merk.


38. De screen prints van de way back machine van de website van opposant (hierboven nummer 9) geven negen schermafdrucken van deze website over de jaren 2014-2019. Bovenaan staat telkens het

gecombineerde woord-/beeldmerk  Hogeschool van Amsterdam en onderaan de woorden , echter zonder logo zoals het ingeroepen merk is ingeschreven.

### Conclusie

39. In zijn nabeschouwing bij de bewijzen van gebruik concludeert opposant dat het merk CREATING TOMORROW in alle communicatie en reclame-uitingen van de HvA een prominente plek inneemt tezamen

met het logo . De eerste claim (de prominente plek) wil het Bureau hier nog in het midden laten, maar de tweede (in combinatie met het beeldelement) strookt niet met de stukken zoals het Bureau (en verweerder, zie punt 17) deze tot zich heeft genomen. Mocht opposant bedoelen dat hij de woorden CREATING TOMORROW consequent gebruikt in aanwezigheid van het teken

 Hogeschool van Amsterdam, dan zit daar een kern van waarheid in, maar daaraan moet worden toegevoegd dat dit teken steevast bovenaan de uitingen prijkt en de woorden CREATING TOMORROW geheel onderaan. Het valt dus niet vol te houden dat deze woorden in alle communicatie en reclame-uitingen van de HvA worden gebruikt in combinatie met het logo. Het Bureau is van oordeel dat dit gebruik van alleen de woorden, zonder het beeldelement, het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk zoals het is ingeschreven, wijzigt. Met andere woorden, dit gebruik kan niet worden aangemerkt als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, zoals bedoeld in artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE. In dit verband zij nog verwezen naar de Gemeenschappelijke mededeling van het *European Union Intellectual Property Network*, "Gebruik van een merk in een andere dan de ingeschreven vorm".<sup>1</sup> Meer bepaald zij verwezen naar onderdeel 4.4.1 van dit document; in casu is het Bureau van oordeel dat het weggelaten beeldelement een onderscheidend element is in het ingeroepen merk. Het Bureau komt dan ook tot de conclusie dat niet is aangetoond dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt. Aan de beoordeling van het verwarringsgevaar komt het Bureau zodoende niet meer toe.

### B. Overige factoren

40. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is

<sup>1</sup> Zie onder andere: [https://www.boip.int/system/files/document/2020-10/NL\\_CP8\\_Common\\_Communication\\_Final.pdf](https://www.boip.int/system/files/document/2020-10/NL_CP8_Common_Communication_Final.pdf) (gepubliceerd oktober 2020).

vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

41. Aangezien niet is aangetoond dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt, dient niet te worden toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2015390 wordt afgewezen.

43. Benelux aanvraag 1396033 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

44. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 mei 2021

Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard