

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats **Arnhem**

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728

Vonnis van 13 maart 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HOGESCHOOL WAGENINGEN B.V.**,
gevestigd te Wageningen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HSW HOLDING B.V.**,
gevestigd te Valkenswaard,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. H.C.W. Geffroy te Ede,

tegen

de stichting
STICHTING AERES GROEP,
gevestigd te Ede,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. H.W. de Weijs te Arnhem.

Partijen zullen hierna Hogeschool Wageningen c.s. en Aeres genoemd worden. Hogeschool Wageningen c.s. worden afzonderlijk aangeduid met Hogeschool Wageningen en HSW Holding.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 19 december 2012
 - het proces-verbaal van comparitie van 31 januari 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Hogeschool Wageningen is sinds 2002 actief onder de handelsnaam 'Hogeschool Wageningen'. Hogeschool Wageningen is gevestigd in Wageningen. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat zij ingeschreven met een onderneming met de

handelsnaam Hogeschool Wageningen B.V., een vestigingsadres in Wageningen en als activiteiten, onder meer: het verzorgen van bedrijfsopleidingen. Hogeschool Wageningen biedt studies aan op HBO- en post-HBO niveau. Het betreft veelal bedrijfskundige of veiligheidsopleidingen.

2.2. HSW Holding is houdster van de Benelux woordmerkregistratie 'Hogeschool Wageningen'. Het betreft de registratie met nummer 0820097 d.d. 14 juli 2006 voor de klassen 16, 35, 41 en 42. Klasse 41 betreft het verzorgen van onderwijs, met inbegrip van posthoger onderwijs; opleidingen etc.

2.3. Aeres is een in 1995 opgerichte stichting waaronder scholen ressorteren, waaronder een opleidingsinstituut op HBO-niveau te Wageningen. Dit betreft een hogeschool die aanvankelijk, in 1981, Stoas APH (Agrarische Pedagogische Hogeschool) heette, in 2004 werd vernoemd tot Stoas Hogeschool en sinds een fusie per 1 juli 2012 met de CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool) in Dronten is genaamd: 'Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool' (met tussen de woorden dat leesteken). Dit instituut biedt onderwijs gericht op de groene sector en wordt verder aangeduid met Stoas Hogeschool.

2.4. Hogeschool Wageningen c.s. en Aeres hebben sinds 2009 overleg gevoerd over een mogelijke samenwerking. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid.

2.5. De aannemer van Aeres heeft gedurende een aantal maanden in 2012 op de nieuwbouwlocatie van het schoolgebouw van de Stoas Hogeschool in Wageningen een bord geplaatst gehad, waarop stond: 'Nieuwbouw Stoas Hogeschool Wageningen'. Voorts is in 2012 op verschillende websites van derden de aandacht gevestigd op opleidingen van Stoas Hogeschool, waarbij Stoas Hogeschool mede werd aangeduid met 'Stoas Hogeschool Wageningen'. Het betreft www.kiesjestudie.nl, www.landbouwagenda.nl, www.deopendagenkalender.nl, www.studiekeuze123.nl, www.studiereviews.nl, www.youtube.com en www.facebook.com.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Hogeschool Wageningen c.s. vordert - samengevat - Aeres te veroordelen om op straffe van dwangsommen iedere inbreuk op het Benelux merkrecht van HSW Holding en het handelsnaamrecht van Hogeschool Wageningen te staken en gestaakt te houden en ervoor te zorgen dat iedere vermelding van het teken 'Stoas Hogeschool Wageningen' van het internet wordt verwijderd, met veroordeling van Aeres tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van € 50.000,00 en een nader bedrag op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente, de volledige proceskosten en de nakosten.

3.2. Aeres voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Aeres vordert - samengevat - de Benelux woordmerkregistratie 'Hogeschool Wageningen' met nummer 0820097 d.d. 17-7-2006, geregistreerd voor de klassen 16, 35, 41 en 42 nietig te verklaren met veroordeling van Hogeschool Wageningen c.s. tot vergoeding van de volledige proceskosten met nakosten.

3.5. Hogeschool Wageningen c.s. voert verweer.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Op de comparitie is aan de orde geweest dat de vorderingen, die gebaseerd zijn op schending van artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) en niet op titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, op grond van artikel 6 van de HNW bij de kantonrechter hadden kunnen of moeten worden aangebracht. Daarop hebben beide partijen de rechter verzocht om naast het deel met betrekking tot het merkrecht van HSW Holding ook dit deel met betrekking tot het handelsnaamrecht van Hogeschool Wageningen aan zich te houden.

4.2. De rechter zal dit doen en zal de zaak op dit onderdeel niet op grond van artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verwijzen naar de kantonrol, locatie Wageningen, omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen. Hierbij laat de rechter wegen dat inmiddels bij de rechtbank Oost-Nederland geen sprake meer is van verschillende kamers voor de behandeling en beslissing van kantonzaken en gewone rechtbankzaken. Beide soorten zaken worden behandeld binnen een aantal teams en de rechters van die teams treden afhankelijk van het soort zaak op als gewone rechter of als kantonrechter.

Verwijzing is zinloos, omdat de zaak naar alle waarschijnlijkheid toch bij dezelfde rechter terecht zou komen, terwijl het in deze zaak ook voor de proceskosten geen verschil maakt. Het op een rechtbankzaak afgestemde griffierecht is reeds betaald en wordt niet teruggestort bij partiële verwijzing en de overige kosten worden zowel bij kanton als bij handel op grond van de aard van de zaken begroot en afgehandeld op de voet van artikel 1019h Rv, dit wil zeggen op basis van de werkelijke kosten met eventueel een billijkheidscorrectie. Inhoudelijk overweegt de rechtbank als volgt.

4.3. De vraag of het gebruik van de aanduiding 'Stoas Hogeschool Wageningen' op het bord van de aannemer en op de verschillende websites van derden aan Aeres kan worden toegerekend, hetgeen Aeres betwist, hoeft niet beantwoord te worden, omdat de vordering tot nietig verklaring van de woordmerkregistratie van HSW Holding kan worden toegewezen en Hogeschool Wageningen c.s. derhalve aan die registratie geen rechten kan ontnemen en Aeres geen inbreuk op een merkrecht kan verwijten, terwijl Hogeschool Wageningen ook geen inbreukactie kan baseren op haar handelsnaamrecht.

4.4. Het betreft immers een merkinschrijving, waarvan iedere belanghebbende, dus ook Aeres aan wie inbreuk wordt verweten, op grond van artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub b en c van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) de nietigheid kan invoeren, omdat

het ingeschreven woordmerk elk onderscheidend vermogen mist en uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de soort en de plaats van herkomst van de dienst, terwijl geen sprake is van een ongebruikelijke, bijzondere en niet-beschrijvende manier van weergave. Het woord 'Hogeschool' beschrijft het soort instelling en onderwijs, zijnde in het normale taalgebruik een instelling die opleidingen in het hoger beroeps onderwijs aanbiedt. Het woord 'Wageningen' duidt de aardrijkskundige plaats aan waar die instelling is gevestigd en het onderwijs wordt gegeven. De rechtbank verwijst naar het Chiemsee-arrest, HvJEG 4 mei 1999, C-108/97, C-109/97 en de recentere Europese jurisprudentie, aangehaald door Aeres.

4.5. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich nog op de zogenaamde inburgering van lid 2 van artikel 2.28 BVIE. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik van het teken 'Hogeschool Wageningen' door het instituut dat in 1918 werd gesticht als de Rijks Landbouw Hooge School en daarna een aantal jaren in de volksmond de Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd, totdat het in 1986 de Landbouw Universiteit Wageningen ging heten en in 2000 Wageningen Universiteit. Dit beroep op inburgering faalt, omdat: (i) het gaat om gebruik vóór de inschrijving van HSW Holding, (ii) door een instituut waarmee Hogeschool Wageningen c.s. geen enkele rechtsband heeft en (iii) waaraan de onderscheidende aanduiding 'Landbouw' was toegevoegd.

4.6. Evenzo worden afgewezen de vorderingen van Hogeschool Wageningen c.s. die gebaseerd zijn op de handelsnaam van Hogeschool Wageningen. Vanwege het uitsluitend beschrijvende karakter van de handelsnaam (soort onderneming met plaats van vestiging) komt daaraan slechts zeer geringe bescherming toe. Volgens vaste rechtspraak kunnen soortnamen en beschrijvende aanduidingen immers niet via de HNW worden gemonopoliseerd. Voor zover al sprake zou zijn van verwarringsgevaar, hetgeen niet vast staat omdat Hogeschool Wageningen en Stoas Hogeschool andere vakken aanbieden, andere doelgroepen hebben en een andere bekostigingsstructuur kennen, kan dat niet louter worden toegeschreven aan het voeren van eenzelfde beschrijvende aanduiding, nog daargelaten dat Stoas Hogeschool, ook indien sprake zou zijn geweest van het voeren van een gelijke handelsnaam, niet exact dezelfde handelsnaam als Hogeschool Wageningen heeft gevoerd, maar zich daarvan afdoende heeft onderscheiden door de toevoeging van de kenmerkende naam 'Stoas'. De omstandigheid dat (potentiële) klanten van Hogeschool Wageningen bij het surfen op het internet op de zoekterm 'Hogeschool Wageningen' wellicht ook terecht komen of zijn gekomen bij Stoas Hogeschool is geheel voor risico van Hogeschool Wageningen zelf en haar eigen gebruik van een niet-onderscheidende en uitsluitend beschrijvende handelsnaam, waaraan zij van haar kant géén onderscheidend kenmerk heeft toegevoegd.

4.7. De slotsom is dat alle vorderingen in conventie moeten worden afgewezen en dat de vordering in reconventie kan worden toegewezen. Hogeschool Wageningen c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten, zowel in conventie als in reconventie. Op grond van artikel 1019h Rv maakt Aeres aanspraak op vergoeding van haar werkelijke kosten. Zij heeft gesteld en onderbouwd dat haar proceskosten tot en met de comparitie € 17.296,58 exclusief btw en exclusief griffierecht hebben bedragen. Dit bedrag overschrijdt de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft een betrekkelijk eenvoudige zaak zonder repliek en dupliek. De kostenveroordeling wordt voor de werkzaamheden van de advocaat beperkt tot € 8.000,00 in conventie en

€ 4.000,00 in reconventie (half tarief), derhalve 12.000,00 in totaal, exclusief omzetbelasting. Dit bedrag wordt nog vermeerderd met € 1.789,00 voor het betaalde griffierecht.

4.8. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toegewezen voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

in reconventie

5.2. verklaart nietig de Benelux woordmerkregistratie 'Hogeschool Wageningen' met nummer 0820097 d.d. 14 juli 2006, geregistreerd voor de klassen 16, 35, 41 en 42,

in conventie en in reconventie voorts

5.3. veroordeelt Hogeschool Wageningen c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Aeres tot op heden begroot op € 13.789,00 exclusief btw,

5.4. veroordeelt Hogeschool Wageningen c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Hogeschool Wageningen c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5. verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2013.

