



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004350

van 13 december 2010

- Opposant:** **Hipp & Co**
Brünigstr. 141
6072 Sachseln
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 4529517
HIPP

tegen
- Verweerder:** **Karen Snellink**
Westeinde 12
2201 HA Noordwijk
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1183149



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 juni 2009 heeft verweerder een depot ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25 van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1183149 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juni 2009.

2. Op 16 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 4529517 van het woordmerk HIPP, ingediend op 7 juli 2005 en ingeschreven op 18 juli 2006, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30 en 44.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 30 juli 2009.

8. Na herhaaldelijke verzoeken van partijen tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 31 mei 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 18 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 augustus 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 1 juli 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 juli 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 1 september 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 2 september 2010 door het Bureau aan opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van opposant

14. Onder verwijzing naar een beslissing van het Bureau stelt opposant dat het vaste rechtspraak is dat in het geval van een gecombineerd woord- en beeldmerk, het wordelement het dominante bestanddeel is. Daarbij zullen de beeldelementen als loutere versiering worden opgevat. Bovendien kan de totaalindruk door een of meer bestanddelen gedomineerd worden. Op basis hiervan concludeert opposant dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

15. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant praktisch identiek. Hij wijst er in dit kader op dat louter auditieve gelijkenis reeds voldoende kan zijn teneinde verwarring aan te nemen.

16. Een begripsmatige vergelijking, c.q. overeenstemming, is niet aan de orde, aldus nog opposant.

17. De waren van merk en teken zijn volgens opposant identiek.

18. Op grond hiervan is opposant van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat en verzoekt hij de oppositie toe te wijzen en de merkaanvraag te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt volgens de "juiste weg" een inschrijving te hebben verkregen in de Kamer van Koophandel, alsook de merkregistratie bij het Bureau. Tevens wijst verweerder erop dat zijn teken hiPPs wordt geschreven en niet HIPPSS zoals opposant aangeeft.

20. Verder argumenteert verweerder dat hij espadrille laarzen voor volwassenen ontwerpt en verkoopt en niet de intentie heeft espadrille laarzen voor baby's, peuters en kleuters te verkopen. In de toekomst sluit hij echter niet uit wat meer te gaan doen op het gebied van kledingstukken, hoofddeksele c.q. accessoires.

21. Aangezien opposant in een totaal andere branche c.q. leeftijdscategorie operatief is, meent verweerder dat zij niet in elkaars vaarwater zitten en er ook zeker geen verwarringsgevaar kan ontstaan.

22. Tevens verzoekt verweerder het Bureau om in acht te nemen dat de branchecode 25 voor opposant al 4 jaar niet actief is en in 2011 afloopt.

23. Verder roept verweerder nog in dat HIPP blijkbaar een populaire naam is. Hij verwijst hiervoor naar enkele internetresultaten voor zogenaamde "HIPP-bedrijven".

24. Ook verwijst verweerder naar correspondentie tussen partijen en uitgewisselde voorstellen van beperkingen, met daarbij de opmerking dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat opposant bepaalt dat verweerder uitsluitend espadrille laarzen mag verkopen.

25. De bezwaren van opposant in verband met visuele en auditieve overeenstemming zijn volgens verweerder nooit een issue geweest en een verwarringsgevaar is ook nooit aan de orde geweest.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

26. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

27. 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*".

28. 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


29. 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).

30. 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).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HIPP	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vier letters, te weten HIPP.

34. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een wordelement van vijf letters, HIPPS, waarvan de eerste en de laatste letter in een kleiner formaat zijn weergegeven. Deze letters worden elk apart omkaderd door een zwarte rechthoek. Verder staat elk van deze karakters in een gekleurde rechtopstaande rechthoek en worden in dezelfde kleur als deze rechthoek weergegeven.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, *SELENIUM-ACE*, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu ook hier het geval, aangezien de figuratieve elementen slechts bestaan uit een vrij gewoon lettertype op een kleurrijke achtergrond. Dit zal door het in aanmerking komend publiek dus eerder als versiering worden opgevat en niet als dominerend element.

36. Het ingeroepen recht wordt helemaal hernomen in het begin van het bestreden teken, het gedeelte dat in beginsel de meeste aandacht zal trekken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit wordt in onderhavig geval visueel nog versterkt doordat het enige verschil in het woorelement van de tekens, de letter s, op het einde van het teken, kleiner wordt weergegeven.

37. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

39. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, wordt het ingeroepen recht identiek hernomen in het begin van het bestreden teken. Het enkele verschil zit hem in de toevoeging van de letter s op het einde van het teken. Hierbij dient eraan te worden herinnerd dat in beginsel het eerste gedeelte van woorden veelal de aandacht zal trekken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De toevoeging van de letter s zorgt niet voor een dermate voldoende afwijking dat hierdoor een andere auditieve totaalindruk achterblijft bij het in aanmerking komend publiek.

40. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn derhalve auditief in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Hoewel geen van de tekens door de gekozen schrijfwijze een vaststaande begripsmatige betekenis heeft, zal een deel van het in aanmerking komend Benelux publiek zowel in merk als teken een verwijzing zien naar het Engelse woord “hip” (in het Nederlands “heup”), dan wel de term “hip”.

42. Voor een deel van het publiek zijn de tekens identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Voor een ander deel speelt de begripsmatige vergelijking, bij gebreke aan een vaststaande betekenis, verder geen rol.

Conclusie

43. De tekens zijn auditief en visueel in sterke mate overeenstemmend. Begripsmatig speelt voor een deel van het publiek geen rol en voor een ander deel is er sprake van identiteit, dan wel een sterke mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren

44. 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).

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

46. Zoals hiervoor gesteld is enkel de omschrijving van de beschermde en aangeduide waren van belang. Immers kan het al dan niet vooropgestelde gebruik van de tekens niet in overweging worden genomen voor zover de warenomschrijving niet een dergelijke beperking bevat (zie in die zin, arresten Gerecht EU van 30 juni 2004, M+M EUROdATA, T-317/01, en van 24 november 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, met name voor zuigelingen, kleine kinderen en kinderen, met name T-shirts, bodysuits en trappelzakken; slabbetjes; hoofddeksels, met name kepies; regenponcho's; schoeisel, met name turnschoenen.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, espadrille laarzen.

47. De waren "*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*" in klasse 25 van het bestreden teken komen identiek voor in dezelfde klasse van het ingeroepen recht. De toevoeging van de woorden "met name" in de warenlijst van opposant doet hieraan niets af, aangezien dit louter een opsomming van voorbeelden betreft en geen beperking is.

48. Voor wat betreft de waar "*espadrille laarzen*" dient opgemerkt te worden dat dit een bijzonder type schoeisel is dat dus onder deze algemene noemer valt en derhalve eveneens identiek is.

Conclusie

49. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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).

52. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het algemene Benelux publiek en die zeer regelmatig worden gekocht en niet noodzakelijk een grote financiële inspanning vereisen. Hierdoor zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument dus als normaal mogen worden beschouwd.

54. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007 en V.I.B., 2004268, 30 augustus 2010).

55. 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). Bekendheid werd niet ingeroepen. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, voor het deel van het publiek dat ondanks de gekozen schrijfwijze hierin een verwijzing ziet naar de term “hip”, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

56. Gezien de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

57. Met het verzoek van verweerder om in acht te nemen dat de branchecode 25 voor opposant al 4 jaar niet actief is en in 2011 afloopt (zie supra, 22) kan geen rekening worden gehouden. Als mag geconcludeerd worden dat verweerder hierdoor wenst aan te geven dat opposant al reeds 4 jaar zijn merk niet gebruikt voor waren in klasse 25, dan dient erop gewezen te worden dat in het kader van de onderhavige oppositie het ingeroepen recht van opposant nog niet aan een gebruikspllicht is onderworpen en de oppositie dus dient gebaseerd te worden op de waren zoals opgenomen in het register.

58. Voorzover verweerder meent te stellen met zijn verwijzing naar de populariteit van de term “HIP” (zie supra, 23) dat het ingeroepen recht een beperkt onderscheidend vermogen heeft, merkt het Bureau op dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar dat hiermee echter slechts rekening kan worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop

de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing Mustang, 2002752, 29 januari 2010).

59. Verweerder stelt dat er nog nooit verwarring aan de orde is geweest (zie supra, 25). Voor zover verweerder hier meent te stellen dat opposant dient aan te tonen dat er werkelijk gevaar voor verwarring is opgetreden, wijst het Bureau er echter op dat de toets die bij een oppositie gehanteerd dient te worden, niet het toetsen is van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar van een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2004350 wordt toegewezen.

62. De Benelux depot met nummer 1183149 wordt niet ingeschreven.

63. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 december 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri