

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014125**  
**van 8 januari 2020**

**Opposant:** **Hoppe Spui B.V.**  
Spui 20  
1012 XA Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 735916**

CAFÉ HOPPE

**Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 735917**

HOPPE

*tegen*

**Verweerder:** **Casa Academica Amsterdam B.V.**  
Eerste Ringdijkstraat 4  
1097 BC Amsterdam  
Nederland


**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1370685**

H<sub>Ö</sub>PP

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 26 februari 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1370685 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 maart 2018.

2. Op 9 mei 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 735916 van het woordmerk CAFÉ HOPPE, ingediend op 15 september 2003 en ingeschreven op 26 september 2003 voor diensten in de klassen 35, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 735917 van het woordmerk HOPPE, ingediend op 15 september 2003 en ingeschreven op 26 september 2003 voor diensten in de klassen 35, 41 en 43.

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

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

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

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 15 mei 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder 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 4 juli 2019.

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

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt vast dat de merken vier letters gemeenschappelijk hebben, dus alle letters van het betwiste merk zijn identiek en komen in dezelfde volgorde voor bij de ingeroepen merken. De

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

verschillende laatste letter in de ingeroepen merken is volgens opposant onvoldoende om de hoge mate van visuele overeenstemming teniet te doen.

10. Auditief hebben de merken volgens opposant een gelijk ritme en eenzelfde cadans. Het betwiste merk bestaat uit één lettergreep [hopp] en ligt dus volledig besloten in de eerste lettergreep van de ingeroepen merken [hop-pe]. Doordat het betwiste merk eindigt op -PP ontstaat er een lichte e-klank aan het einde, waardoor de uitspraak nagenoeg identiek is aan die van de ingeroepen merken, aldus opposant.

11. Geen van de merken heeft een betekenis in het Nederlands, maar volgens opposant zijn ze afgeleid van het woord "hop", een klimplant waarvan de bloemen worden gebruikt bij het brouwen van bier. Opposant concludeert dat de merken begripsmatig dus in hoge mate overeenstemmen.

12. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste merk identiek aan dan wel overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken.

13. Opposant concludeert dat er onmiskenbaar sprake is van verwarringsgevaar. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

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

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

16. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen is verweerder om diverse redenen van mening dat deze ontoereikend zijn om het normaal gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen voor de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. In het algemeen vindt verweerder de gebruiksbewijzen vrij summier en voor zover ze al zien op de relevante periode hebben ze alleen betrekking op gebruik van de merken voor een café in Amsterdam. Verweerder meent dat gebruik van een merk voor één enkel café in Amsterdam onvoldoende is om normaal gebruik van de merken voor het hele Benelux gebied aan te tonen. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat de ingediende stukken wel toereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen, dan kan zulks volgens verweerder hooguit het geval zijn voor diensten van een café.

17. Visueel acht verweerder de overeenstemming tussen de merken beperkt tot de letters H-PP. Echter, het gebruikte lettertype en het beeldelement geven het betwiste merk een extra onderscheidend karakter. Verweerder concludeert dat de merken in visueel opzicht niet overeenstemmen.

18. Fonetisch is er door de toevoeging van het woord CAFÉ en de letter E aan het einde van de ingeroepen merken sprake van een duidelijk verschil tussen de merken, aldus verweerder.

19. Verweerder stelt vast dat het woord HOPPE geen betekenis heeft, maar kan worden gezien als verwijzing naar "hoppen" in de betekenis van op en neer springen of kroeg hoppen. Het woord hopp in het betwiste merk heeft geen betekenis, maar kan worden gezien als verwijzing naar het bestanddeel "hop" dat gebruikt wordt bij het brouwen van bier. De gemiddelde consument zal bij het woord HOPPE niet aan het bestanddeel voor bier denken, waardoor er begripsmatig geen sprake is van overeenstemming, aldus verweerder.

20. Voor het geval het Bureau van oordeel zou zijn dat de ingeroepen merken normaal gebruikt zijn, stelt verweerder vast dat slechts een deel van de betrokken diensten identiek zijn aan dan wel overeenstemmen met deze van het betwiste merk, en dat een aanzienlijk deel van de diensten niet overeenstemt.

21. Verweerder komt niet alleen tot de bevinding dat het normaal gebruik van de ingeroepen merken onvoldoende is aangetoond, maar tevens dat er geen gevaar voor verwarring zal optreden bij het publiek. Verweerder is dan ook van mening dat de merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 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, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

23. De ingeroepen merken zijn 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. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 13 maart 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 13 maart 2013 tot 13 maart 2018.<sup>2</sup>

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest 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, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

26. 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).

27. 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.

---

<sup>2</sup> Volgens de toen geldende regelgeving.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

28. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merken:

- 1) Een artikel van de website van opposant;
- 2) Screenshots van de waybackmachine van opposants website;
- 3) Foto's op locatie;
- 4) Evenementen;
- 5) Onderscheidingen;
- 6) Artikelen uit de media;
- 7) Menukaarten;
- 8) Facturen.

29. Het artikel van de website van opposant (onder nummer 1 hierboven) is getiteld: "Een stukje geschiedenis over één van de oudste cafés van Amsterdam". Hieruit blijkt dat Café Hoppe sinds 1670 gevestigd is aan het Spui in Amsterdam. Het artikel spreekt van een "illuster café" en schetst een korte geschiedenis ervan in de vorige eeuw, waarbij zij vermeldt dat een deel van het gebouw thans officieel onder monumentenzorg valt.

30. De screenshots (onder nummer 2) geven een vijftal (overigens nagenoeg identieke) foto's van het interieur van het café, met publiek, over de jaren 2013-2017 en drie (eveneens nagenoeg identieke) foto's van het exterieur van de jaren 2018-2019. Ook de foto's op locatie (nummer 3) bieden enkele foto's van de buitenkant van het café.

31. De Evenementen (nummer 4) geven in eerste instantie een opsomming van activiteiten: Haringparty, Classic car rally, Koningsnacht, Limited Edition I.P.A. op de tap, Hoppe-Oudekerk-Hoppe loop, Hengeldag, Hoppe's Straatfeest, Mosselen en pils. Sommige van deze activiteiten worden op de volgende pagina's verder toegelicht. De Hoppe-Oudekerk-Hoppe loop is een jaarlijkse, 23 kilometer lange loop met start en finish bij het Hoppe café, ook de Hengeldag vindt jaarlijks plaats aan de Singel met ruim 120 deelnemers en aansluitend een borrel en diner in café Hoppe. Hoppe's straatfeest vindt elk jaar in juni plaats; de gehele straat wordt dan afgezet voor zo'n 160 ondernemers. In september is het kennelijk mosselmaand bij Hoppe en eveneens jaarlijks vindt er een haringparty plaats. In 2016 vond een expositie en boekpresentatie plaats bij café Hoppe, in 2015 wat werd aangekondigd als een Pubquiz, in datzelfde jaar een foto-expositie, en de jaarlijkse Bockbierbolle met (uiteraard) Bockbier, drankjes, hapjes en muziek. Ten slotte is er nog een pamflet van "The 100 miles of Amsterdam" van 2016, maar daarin fungeert café Hoppe als één van de "pitstops" en er valt niet uit af te leiden dat opposant dit evenement (mede) zelf heeft georganiseerd.

32. Hoewel het tot dusverre beschouwde materiaal (stukken 1 tot 4) uitsluitend afkomstig is van (de website van) opposant zelf en niet van enige onafhankelijke bron, heeft dit niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. In casu valt immers het artikel op de website van opposant gemakkelijk te verifiëren en wordt het bevestigd door diverse andere (publieke) bronnen. Op de screenshots en de foto's is zowel het interieur als het exterieur van café Hoppe duidelijk herkenbaar en de evenementen worden niet alleen aangekondigd op de affiches die opposant aanlevert, maar afbeeldingen en foto's tonen aan dat ze ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

33. De onderscheidingen (nummer 5 hierboven) omvatten *het beste café van Nederland* (AD, 21-11-2012; het betreft hier geen kwalificatie door het AD zelf, maar een citaat van MissetHoreca), *de beste rode open wijn* in 2013 en een *certificaat van uitmuntendheid op basis van de gastenwaardering*, uitgereikt door TripAdvisor in 2014.

34. De artikelen uit de media (onder 6 hierboven) laten zich het best samenvatten middels enkele citaten:

- *Schrijver Stephanie Hoogenberk [...] komt graag in Hoppe op het Spui (Het Parool, 11 juli 2016);*
- *[...] vond afgelopen dinsdag onze favoriete (en die van Reinout Oerlemans) haringparty plaats, die van café Hoppe (Quote, 29 juni 2016);*
- *De leukste activiteiten in Amsterdam om de herfst te vieren [...] Bijvoorbeeld in 't Lieverdje aan het Spui, café Hoppe [...] (Het Parool, 13 oktober 2016);*
- *Café Hoppe is one of the best known of Amsterdam's traditional brown bars. Established in 1670 [...] it's been a gathering space for the city's intellectuals for centuries, like the eighteenth century coffee shops of London (<https://www.worldsbestbars.com>, 11 mei 2018);*
- *Listed as a national historic venue in the Netherlands, Café Hoppe [...] This bar is home to a mixed yet trendy-leaning crowd, and it has become famous over the years for always having its clientele spilling out on to the street (<https://www.eatingeurope.com>, 7 oktober 2014).*

35. Stuk 7 biedt een vooraanzicht van een drietal menukaarten, één voor ontbijt en lunch en één voor 's avonds, zowel in het Nederlands als in het Engels.

36. De facturen (hierboven nummer 8, 7 in aantal) bestrijken de gehele relevante periode en gaan over dranken en voedingswaren.

37. Verweerder merkt terecht op dat een aantal stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen (zie punt 16). In het voorliggende geval doet dit evenwel niet zoveel terzake, nu vaststaat dat het etablissement sinds 1670 bestaat en sinds het begin van de vorige eeuw onafgebroken dienst heeft gedaan als café-restaurant onder de naam Hoppe.

38. Verweerder vindt de stukken onder 4 onvoldoende om normaal gebruik aan te tonen omdat het slechts om zes evenementen gaat. Voor een café-restaurant vindt het Bureau een evenement elke twee maanden niet weinig en niet uit het oog mag worden verloren dat het veelal om jaarlijks terugkerende evenementen gaat. Bovendien zij erop gewezen 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). Dit geldt eveneens ten aanzien van de facturen, die verweerder onvoldoende vindt.

39. Uit de ingediende stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, blijkt dat de ingeroepen merken worden gebruikt (en in de relevante periode zijn gebruikt) voor de diensten van een café-restaurant zoals vermeld in klasse 43 van de inschrijvingen. Voor hotel- en cateringdiensten is evenwel geen bewijs aangedragen en overigens blijkt uit de documentatie dat het in pandige hotel in de jaren 1930 werd gesloten. Eveneens is het gebruik aangetoond voor de diensten in klasse 41 waarvoor de merken zijn ingeschreven, met uitzondering van organisatie van live muziek optredens; mogelijk vallen die onder de muzikale evenementen, maar zulks blijkt niet uit de stukken. Het normaal gebruik is niet aangetoond voor de diensten in klasse 35, *reclame, beheer van commerciële zaken, hulpverlening bij de*

*exploitatie of de leiding van commerciële zaken en werkzaamheden van ondernemingen, waaronder slijterijen, etalage-inrichting, zakelijke administratie en administratieve diensten.* Sommige van deze activiteiten zal opposant wellicht verrichten in het kader van de uitoefening van zijn eigen bedrijf, zoals het voeren van reclame en het verrichten van administratie voor eigen rekening, maar dit kan niet worden aangemerkt als dienstverlening, aangezien diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Overigens heeft opposant voor deze diensten ook geen bewijsstukken ingediend.

40. Met de voorgaande bevindingen is verweerder het ten dele eens, namelijk dat uit bepaalde stukken gebruik van de ingeroepen merken blijkt voor een café in Amsterdam, maar dit acht hij onvoldoende om normaal gebruik van de merken voor het hele Benelux gebied aan te tonen (zie punt 16). Het Bureau wijst er evenwel op dat het normaal gebruik van een merk niet vereist is in het *hele* Benelux gebied, maar *in* het Benelux gebied (zie artikel 2.23bis, lid 1 BVIE, cursivering toegevoegd). In casu is hieraan voldaan en verder is het gebruik ontegenzeggelijk publiekelijk en naar buiten toe, ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de geleverde diensten teneinde daarvoor een afzet te behouden, en ten slotte is het gebruik zeker niet louter symbolisch.

#### *Conclusie*

41. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal zijn gebruikt in de Benelux voor de volgende diensten waarop de oppositie is gebaseerd:

*Klasse 41 Ontspanning; organisatie van ontspannende, culturele en muzikale evenementen.*

*Klasse 43 Diensten van café-restaurants, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); bardiensten.*

Voor de overige diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de ingeroepen merken niet aangetoond. Ingevolge artikel 2.16bis, lid 2 BVIE dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de hierboven vermelde diensten.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

42. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

43. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"

44. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de merken**


45. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

46. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de merken 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).

47. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

48. De te vergelijken merken zijn de volgende:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk (Benelux inschrijving 735917):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
HOPPE	

### *Begripsmatige vergelijking*

49. Het ingeroepen merk is een variant van "hop" (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal), de vrucht van de gelijknamige klimplant die wordt gebruikt om aan bier een bittere, aromatische smaak te geven (eveneens Van Dale). Volgens verweerder kan het merk worden gezien als verwijzing naar "hoppen" in de betekenis van op en neer springen of kroeg hoppen (zie punt 19). Het Bureau wijst er evenwel op dat het werkwoord "hoppen" ook nog een andere betekenis heeft, namelijk "aan het moutaftreksel hop toevoegen en dit laten koken" (Van Dale). Ook in deze betekenis, en zeker in samenhang met diensten geleverd door een café-restaurant, zal het woord dus door het in aanmerking komend publiek in verband worden gebracht met hop.

50. In dit verband zij nog opgemerkt dat een consument die een woordmerk waarneemt, dit merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden



die hij al kent (zie GEU, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

51. Het betwiste merk is geen variant van "hop", maar het ligt wel voor de hand om de afbeelding van het zonnetje uit te spreken als een O (alleen al omdat het woord anders onuitspreekbaar is) en het wordt dus in ieder geval hetzelfde uitgesproken. Een verband met "hop" ligt dus ook hier voor de hand, zoals ook aangedragen door partijen.

52. De merken zijn ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek begripsmatig overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

53. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de letters H en PP met daartussenin de gestileerde afbeelding van een stralend zonnetje en onderaan een streepje.

54. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het onderhavige geval zal de gestileerde afbeelding van het zonnetje zeker niet aan de aandacht ontsnappen, maar tevens is het aannemelijk om te veronderstellen dat de consument dit beeldelement (ook) zal opvatten als een letter O, teneinde een woord te kunnen vormen, althans om een begrijpelijke en logische lettercombinatie waar te nemen.

55. In dat geval komen alle letters van het betwiste merk in dezelfde volgorde voor in het ingeroepen merk. Maar ook als men het beeldelement niet opvat als een letter, zijn drie letters identiek. Het figuratieve element en het ontbreken van de letter E in het betwiste merk kunnen de gewekte overeenstemmende visuele totaalindruk als gevolg van deze identieke letters niet ongedaan maken.

56. De merken zijn in hun visuele totaalindruk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

57. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld merk 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 merk (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

58. Zoals gezegd, zal minstens een deel van het publiek het betwiste merk uitspreken als [hop]. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken als [hop-pe], maar een doffe e aan het einde van een woord wordt doorgaans niet nadrukkelijk uitgesproken, zodat het eerste deel belangrijker is in de uitspraak. Overigens hecht de consument in het algemeen toch al meer belang aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

59. De merken zijn auditief overeenstemmend.

*Conclusie*

60. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig zijn zij dat ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek.

**Vergelijking van de diensten**

61. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

62. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en deze van het ingeroepen merk, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond.

63. Bij de beoordeling van de bewijzen van gebruik is geconstateerd dat het bewijs van normaal gebruik slechts is geleverd voor een deel van de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijk beheer over ondernemingen; commercieel-zakelijke diensten ten behoeve van directievoering over andere ondernemingen; hulp bij de leiding van horecagelegenheden, waaronder koffiebars, tearooms, cafés, lunchrooms, bars, grand-cafés en restaurants; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende dranken, voedingsmiddelen en andere handelswaren; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; handelsinformatie; samenstellen en beheren van gegevensbestanden;

	advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Klasse 41 Ontspanning; organisatie van ontspannende, culturele en muzikale evenementen.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; coaching (training); organisatie van feesten, partijen en recepties (ontspanning); organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen, congressen, conferenties, workshops, seminars, lezingen en manifestaties; amusements- en entertainmentdiensten; organisatie en uitvoering van concerten, live optredens en muzikale evenementen en manifestaties; kookcursussen en kookdemonstraties (onderwijs); organisatie van beurzen en tentoonstellingen, voor recreatieve, culturele of educatieve doeleinden; publiceren, samenstellen, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, waaronder kookboeken, folders, brochures, tijdschriften, recepten en andere drukwerken en periodieken, alsmede van elektronische publicaties; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Klasse 43 Diensten van café-restaurants, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); bardiensten.	Klasse 43 Restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van koffiebars, tearooms, cafés, lunchrooms, bars, grand-cafés en restaurants; horecadiensten; traiteursdiensten; catering; bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, tevens ten behoeve van buffetten, banketten en barbecues; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

*Klasse 35*

64. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat het betwiste merk in een andere klasse is ingedeeld dan de ingeroepen merken geen rol speelt bij de vergelijking van de diensten. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

65. De diensten van het betwiste merk in deze klasse zijn gericht op het bieden van ondersteuning bij het beleid of het beheer van commerciële ondernemingen of andere organisaties. Deze diensten helpen dus andere ondernemingen om op een commercieel-zakelijke manier te functioneren. De aard en het doel van deze diensten zijn anders dan deze van het ingeroepen merk. Ook het doelpubliek is verschillend en deze diensten worden niet verstrekt door dezelfde ondernemingen. Het feit dat een deel van de diensten van het betwiste merk specifiek gericht is op horecagelegenheden maakt dit niet anders. Deze diensten richten zich op het bieden van ondersteuning bij het management van horecagelegenheden, terwijl de diensten van het ingeroepen merk in klasse 43 specifiek gericht zijn op de klanten van deze gelegenheden. De diensten zijn dus niet overeenstemmend.

*Klasse 41*

66. De diensten *ontspanning en organisatie van culturele evenementen* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

67. De diensten *culturele activiteiten* van het betwiste merk zijn identiek aan de dienst *organisatie van culturele evenementen* van het ingeroepen merk.

68. De diensten *sportieve activiteiten* van het betwiste merk vallen onder de dienst *organisatie van ontspannende evenementen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, *Fifties*, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en *Arthur et Félicie*, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en *Prazol*, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

69. De dienst *organisatie van feesten, partijen en recepties (ontspanning)* van het betwiste merk valt onder de dienst *ontspanning* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.

70. De dienst *organisatie van educatieve en recreatieve evenementen, congressen, conferenties, workshops, seminars, lezingen en manifestaties* van het betwiste merk valt onder de dienst *organisatie van ontspannende en culturele evenementen* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.

71. De diensten *amusements- en entertainmentdiensten* van het betwiste merk vallen onder de diensten *ontspanning* en *organisatie van ontspannende evenementen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

72. De dienst *organisatie en uitvoering van concerten, live optredens en muzikale evenementen en manifestaties* van het betwiste merk vallen onder de dienst *organisatie van muzikale evenementen* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan.

73. De dienst *organisatie van beurzen en tentoonstellingen, voor recreatieve, culturele of educatieve doeleinden* van het betwiste merk valt onder de dienst *organisatie van ontspannende en culturele evenementen* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.

74. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk hangen zo nauw samen met deze diensten dat zij eveneens overeenstemmend zijn. De toevoeging *tevens via elektronische netwerken, zoals internet* betreft een modaliteit bij het leveren van deze diensten en is niet wezenlijk van invloed op de aard ervan.

75. De overige diensten van het betwiste merk in deze klasse, *opvoeding, opleiding, coaching (training), kookcursussen en kookdemonstraties (onderwijs), publiceren, samenstellen, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, waaronder kookboeken, folders, brochures, tijdschriften, recepten en andere drukwerken en periodieken, alsmede van elektronische publicaties en advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet* van het betwiste merk zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van het ingeroepen merk. Ook richten deze diensten zich tot een ander doelpubliek en worden zij verricht door verschillende ondernemingen. Deze diensten zijn derhalve niet overeenstemmend.

#### *Klasse 43*

76. De dienst *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* komt *expressis verbis* voor in beide lijsten en is dus identiek.

77. De *diensten van bars* van het betwiste merk zijn identiek aan de *bardiensten* van het ingeroepen merk.

78. De *diensten van koffiebars, tearooms, cafés, lunchrooms, grand-cafés en restaurants en horecadiensten* van het betwiste merk vallen onder de *diensten van café-restaurants en restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

79. De *traiteursdiensten en catering* van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de *diensten van café-restaurants, restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van het ingeroepen merk. Weliswaar levert de traiteur en de cateraar het voedsel en de dranken op de plaats van bestemming, maar in wezen gaat het toch om het verstrekken van voedsel en dranken. Bovendien staan deze diensten in een concurrerende relatie: men zou voor de ene dienst kunnen opteren in plaats van de andere.

80. De dienst *bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, tevens ten behoeve van buffetten, banketten en barbecues* van het betwiste merk vallen onder de *diensten van café-restaurants en restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

81. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk hangen zo nauw samen met deze diensten dat zij eveneens overeenstemmend zijn. De toevoeging *tevens via elektronische netwerken, zoals internet* betreft een modaliteit bij het leveren van deze diensten en is niet wezenlijk van invloed op de aard ervan.

82. De overige diensten van het betwiste merk in deze klasse, *tijdelijke huisvesting, verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen en advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet* zijn niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk. Weliswaar komt het voor dat deze diensten worden verzorgd door dezelfde ondernemingen, maar de aard van deze diensten is verschillend.

#### *Conclusie*

83. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

### **A.3 Globale beoordeling**

84. 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 merken een rol.

85. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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.

86. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

87. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

88. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

89. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig voor althans een deel van het publiek overeenstemmend. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden,

is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Conclusie**

90. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en overeenstemmende diensten.

91. De gebruiksbewijzen hadden betrekking op beide ingeroepen merken. Hieruit volgt dat het gevaar voor verwarring ten aanzien van het eerste ingeroepen merk niet meer hoeft te worden onderzocht.

## **IV. BESLUIT**

92. De oppositie met nummer 2014125 wordt gedeeltelijk toegewezen.

93. Benelux aanvraag 1370685 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten, die identiek of overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van feesten, partijen en recepties (ontspanning); organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen, congressen, conferenties, workshops, seminars, lezingen en manifestaties; amusements- en entertainmentdiensten; organisatie en uitvoering van concerten, live optredens en muzikale evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen, voor recreatieve, culturele of educatieve doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); diensten van koffiebars, tearooms, cafés, lunchrooms, bars, grand-cafés en restaurants; horecadiensten; traiteursdiensten; catering; bereiden van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen, bijeenkomsten en andere evenementen, tevens ten behoeve van buffetten, banketten en barbecues; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

94. Benelux aanvraag 1370685 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 35 Alle diensten.

Klasse 41 Opvoeding; opleiding; coaching (training); kookcursussen en kookdemonstraties (onderwijs); publiceren, samenstellen, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, waaronder kookboeken, folders, brochures, tijdschriften, recepten en andere drukwerken en periodieken, alsmede van elektronische publicaties; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Tijdelijke huisvesting; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties,

workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

95. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 8 januari 2020

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Annadina Dikken