

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017171
van 14 juli 2022

Opposant: **Berg Toys Beheer B.V.**
Stevinlaan 2
6716 WB Ede
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 018054854**

HOPPAA

tegen

Verweerder: **HSWS B.V.**
De Steenberg 8
7678 CN Geesteren
Nederland

Gemachtigde: **Van Zutphen Kant Hollema Advocaten**
Brugstraat 11
7607 XJ Almelo
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1440630**

Hoppa!

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 14 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Hoppa! voor waren in de klassen 14, 20, 21 en 28. De aanvraag is onder nummer 1440630 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 mei 2021.
2. Op 14 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere Uniemerkt 018054854 van het woordmerk HOPPAA ingediend op 23 april 2019 en ingeschreven op 17 september 2019 voor waren in klasse 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 28 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 15 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 januari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant voert allereerst aan dat de waren in klasse 28 waartegen de oppositie zich richt volledig identiek zijn aan de waren waarvoor het oudere recht is ingeschreven, te weten trampolines.
10. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de bestreden aanvraag volledig identiek is aan de eerste vijf uit zes letters van het oudere recht. Het verschil in gebruik van hoofdletters en kleine letters doet volgens opposant niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken. De bestreden aanvraag mist in vergelijking met het oudere recht een extra letter A en bevat een uitroepteken. Deze verschillen nemen echter niet weg dat de tekens in hun totaliteit beschouwd een hoge overeenstemming vertonen. Opposant concludeert dat de tekens in visueel opzicht in hoge mate overeenstemmen.

11. Auditief zullen beide tekens volgens opposant worden uitgesproken als HOP-PAA. Ze zijn dus auditief identiek.

12. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking wijst opposant erop dat het woord 'hoppa' verwijst naar een kreet die wordt uitgesproken als iets gepresteerd of gepresenteerd wordt. Beide tekens, zowel het oudere recht als de bestreden aanvraag, zullen door het publiek – althans het publiek in de Benelux – als zodanig worden opgevat. Het oudere recht is hooguit een speelse variant op deze kreet door middel van de toevoeging van een extra letter A, maar daarmee wijzigt de betekenis niet. Integendeel, de kreet wordt er nog iets sterker en krachtiger van, aldus opposant. De toevoeging van het uitroepteken in de bestreden aanvraag verandert de betekenis van dit woord eveneens niet, maar maakt van het voornoemde enkel een uitroep. De tekens zijn in begripsmatige zin dan ook identiek.

13. Daarmee is volgens opposant de conclusie dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmend zijn, en beide zien op identieke waren, te weten 'trampolines' in klasse 28. Er valt dus verwarring te duchten bij het in aanmerking komende publiek.

14. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant een normaal onderscheidend vermogen, aangezien er geen relatie is tussen het teken of de kreet 'hoppa' enerzijds en de relevante waren, trampolines, anderzijds.

15. Het relevante publiek in kwestie zal voornamelijk bestaan uit particulieren, bijvoorbeeld gezinnen op zoek naar trampolines voor hun kinderen. Eveneens zal de professionele wederverkoper met beide tekens in aanraking kunnen komen. Trampolines zijn niet bijzonder duur en worden frequent aangeschaft. Trampolines waren voor de pandemie reeds populaire producten, maar de verkoop is na de Covid uitbraak sterk gestegen. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag als laag tot gemiddeld worden beschouwd, aldus opposant.

16. Trampolines kennen vaak verschillende type aanduidingen, bijvoorbeeld met of zonder net, ronde vorm of vierkant, verschil in formaat etc. Mede daarom zou het publiek kunnen denken dat HOPPAA en Hoppa! in die zin aan elkaar verwant zijn dat er sprake is van dezelfde aanbieder die verschillende varianten trampolines op de markt brengt. Bij het zien van Hoppa! voor trampolines op de ene website of winkel zal het publiek kunnen denken dat dit product afkomstig is van dezelfde of een verbonden onderneming die trampolines aanbiedt onder de naam HOPPAA. Er is daarom volgens opposant een duidelijk gevaar voor verwarring. De merken kunnen niet co-existeren.

17. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de door opposant gemaakte kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat de opposant er ten onrechte vanuit gaat dat zij rechtsgeldig houder is van het ingeroepen Uniemerkt. De registratie van dit Uniemerkt is op 17 september 2019 gerealiseerd, maar bij die inschrijving is niet meegenomen dat verweerder al geruime tijd, namelijk sinds 2013/2014, de gelijksoortige naam hanteert voor haar winkels. Verweerder gebruikte het teken aanvankelijk voor eigen producten als zitzakken en kleine meubelen, die werden verkocht via [www.hoppashop\(s\).nl](http://www.hoppashop(s).nl). Kort daarna zijn er ook trampolines bijgekomen. In 2016 staat er een filmpje op internet, waaruit dit ook blijkt. De registratie is derhalve ten onrechte gedaan.

19. In 2016 is er een samenwerking geweest tussen partijen die na ongeveer een jaar is verbroken. In 2019 is er nog opnieuw gesproken tussen partijen om de samenwerking wederom te hervatten en kennelijk is tijdens deze samenwerking het merk HOPPAA op 23 april 2019 aangevraagd en op 17

september 2019 geregistreerd door opposant. Uit de gang van zaken in de jaren 2016 tot 2019 blijkt duidelijk dat juist opposant het merk van verweerder (of een overeenstemmend merk) heeft overgenomen met de bedoeling aan te haken bij de verkoopactiviteiten van verweerder.

20. Volgens verweerder ontstaat hierdoor direct dan wel indirect verwarringsgevaar. Daar komt bij dat partijen daadwerkelijk een korte periode zaken hebben gedaan en de trampolines van opposant door verweerder in de winkel en de webshop van Hoppa Shop(s) werden verhandeld en verkocht.

21. Opposant stelt de gang van zaken geheel anders voor en draait het als het ware om. Zij heeft de betere rechten, omdat zij eerder de naam heeft laten registreren dan verweerder. Dat is niet juist. Verweerder heeft de naam Hoppa Shops, Hoppa! en [www.hoppashop\(s\).nl](http://www.hoppashop(s).nl) veel langer gebruikt dan opposant en derhalve komt verweerder een ouder recht toe. Verweerder is al gedurende 7 jaar gebruiker van de naam "Hoppa Shops".

22. Opposant had voorafgaand aan het registreren van de naam Hoppaa op internet een onderzoek moeten doen, of dezelfde of een vergelijkbare benaming al door een ander wordt gevoerd of als merk is geregistreerd. Daarbij had opposant in zijn onderzoek moeten zoeken naar Hoppa in combinatie met trampolines, aldus verweerder. Alsdan was direct duidelijk geworden dat deze naam en deze aanduiding al lange tijd gebruikt wordt door notabene zijn eigen klant. Bovendien moet opposant geweten hebben dat verweerder (zijn eigen klant) de naam Hoppa shops gebruikte. Opposant was dan ook te kwader trouw op het moment dat zij de registratie van HOPPAA in 2019 deed.

23. Verweerder concludeert dat de merkinschrijving van opposant in strijd is met het gebruiksrecht van verweerder, die al vanaf 2014 deze naam voert en gebruikt. Dat wist opposant ook, omdat beide partijen met elkaar zaken hebben gedaan in het kader van de handel in trampolines. Verweerder verzoekt om de registratie van haar merknaam Hoppa! te handhaven en te erkennen, met tegelijkertijd het schrappen van de registratie van opposant.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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."*¹

26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

28. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HOPPAA	Hoppa!

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van zes letters, te weten HOPPAA. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit één woord van vijf letters gevolgd door een uitroepteken, te weten Hoppa!. De vijf letters uit het betwiste teken komen volledig en in dezelfde volgorde terug in het ingeroepen merk.

31. Het feit dat het ingeroepen woordmerk in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk in een hoofdletter gevolgd door kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.⁵

32. Het enige verschil tussen de conflicterende tekens is dat het ingeroepen merk aan het eind een extra A bevat en het betwiste teken aan het eind een uitroepteken. De consument hecht in beginsel echter meer belang aan het eerste deel van een teken.⁶ Het verschil aan het eind van de tekens zal daardoor niet veel aandacht trekken en zorgt er naar het oordeel van het Bureau dan ook niet voor dat een andere visuele totaalindruk wordt opgewekt.

33. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmend zijn.

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

⁶ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

34. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen, HOP-PAA. Het betwiste teken bestaat eveneens uit één woord met twee lettergrepen, Hop-pa!. Het Bureau is van oordeel dat het publiek de tekens op identieke wijze zal uitspreken. De AA en a aan het eind van beide tekens worden beide als een lange klank uitgesproken. Het gebruik van het uitroepteken in het aangevraagde merk maakt de uitspraak niet anders. Het zal er hooguit voor zorgen dat de spreker extra volume gebruikt.

35. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

36. Opposant stelt dat beide tekens verwijzen naar het woord 'hoppa', een kreet die wordt uitgesproken als iets gepresteerd of gepresenteerd wordt. De toevoeging van de extra A in het ingeroepen merk en het uitroepteken in het betwiste teken wijzigen de betekenis niet, aldus opposant.

37. Het Bureau is met opposant van oordeel dat beide tekens verwijzen naar de kreet of uitroep 'hoppa'. De extra A in het ingeroepen merk wijzigt de betekenis van het woord niet. Het uitroepteken in het betwiste teken versterkt dat het om een uitroep gaat.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig identiek zijn.

Conclusie

39. De conflicterende tekens zijn visueel sterk overeenstemmend. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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.⁷

41. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁸

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 28 Trampolines; Trampolines voor kinderen en peuters.	Klasse 28 Trampolines.

43. Deze waren zijn identiek aan elkaar, hetgeen door verweerder ook niet wordt betwist.

⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Globale beoordeling

44. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.⁹ Opposant stelt dat het aandachtsniveau van het relevante publiek laag tot gemiddeld is. Verweerder stelt niets over het aandachtsniveau van het relevante publiek. Het Bureau gaat uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. Naar het oordeel van het Bureau gaat het hier niet om producten die frequent worden aangeschaft en waarvoor een laag aandachtsniveau geldt.

45. 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.¹⁰ In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

46. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹¹

47. In dit geval zijn de conflicterende tekens visueel gezien in sterke mate overeenstemmend. Auditief en begripsmatig zijn de tekens identiek. Ook de betrokken waren zijn identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

48. Verweerder voert onder meer aan dat opposant het ingeroepen merk te kwader trouw heeft geregistreerd. De vraag of een merk te kwader trouw is geregistreerd kan echter niet aan de orde komen in een oppositieprocedure.¹² In een oppositieprocedure staat alleen de geldigheid van het betwiste teken ter discussie. Voorzover verweerder de geldigheid van het ingeroepen merk zou willen betwisten, had hij daarvoor een nietigheidsprocedure kunnen voeren bij de daartoe bevoegde instantie.

49. Verweerder voert verder aan dat hij oudere rechten heeft dan opposant. Eventuele oudere rechten van verweerder spelen in deze oppositieprocedure echter geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen.¹³

⁹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² Vgl. Gerecht EU 16 mei 2019, T-354/18, ECLI:EU:T:2019:33, punt 47 (SKYFi/SKY).

¹³ Vgl. Gerecht EU 1 maart 2005, T-185/03, ECLI:EU:T:2005:73, punten 62-63 (Enzo Fusco).

B. Conclusie

50. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2017171 wordt toegewezen.

52. De Benelux aanvraag met nummer 1440630 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 28 (alle waren)

53. De Benelux aanvraag wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, nu deze oppositie daar niet tegen was gericht:

- Klasse 14 (alle waren)
- Klasse 20 (alle waren)
- Klasse 21 (alle waren)

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

Den Haag, 14 juli 2022



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier