

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018450
Van 11 januari 2024

Opposant: **Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**
Seestrasse 204
8802 Kilchberg - Zürich
Zwitserland

Gemachtigde: **Mount Law Maatschap**
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerik 018063126**

HELLO

Ingeroepen merk 2: **Uniemerik 011872306**

HELLO

tegen

Verweerder: **Christiaan Augustijns**
Bredabaan 156 4001
2930 Brasschaat
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1470438**

Nello

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

1. Op 17 september 2022 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk "Nello" voor waren in klasse 30. Deze aanvraag is onder nummer 1470438 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 september 2022.
2. Op 22 november 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerkt 018063126 van het woordmerk "HELLO" ingediend op 10 mei 2019 en geregistreerd op 12 oktober 2019 voor waren in klassen 29 en 30 en diensten in klasse 35.
 - Uniemerkt 011872306 van het woordmerk "HELLO" ingediend op 5 juni 2013 en geregistreerd op 16 oktober 2013 voor waren in klasse 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in klasse 30 van de ingeroepen merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 25 november 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 9 juni 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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

8. Opposant begint met het vergelijken van de tekens. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken zijn woordmerken bestaande uit vijf letters. De ingeroepen merken komen grotendeels terug in het betwiste teken. Alleen de eerste letter is anders. De letters "H" en "N" zijn visueel gelijkaardig. De tekens stemmen visueel sterk overeen, aldus opposant.

9. De eerste lettergreep is auditief in hoge mate overeenstemmend en de tweede lettergreep is identiek. De tekens bevatten hetzelfde aantal lettergrepen en hebben dezelfde cadans. De tekens worden volgens opposant gelijkaardig uitgesproken.

10. "HELLO" is een begroeting maar heeft geen enkele relevante betekenis met betrekking tot de waren. "Nello" heeft evenmin een betekenis voor de relevante consument. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde. Volgens opposant volgt uit eerdere correspondentie tussen partijen dat verweerder zich op het standpunt stelt dat er geen sprake van verwarringsgevaar zou zijn omdat "Nello" een bekend Antwerps personage uit een boek betreft. Opposant merkt op dat de gestelde betekenis bekend dient te zijn bij een substantieel deel van het relevante publiek. Opposant betwist dat "Nello" een relevante betekenis heeft en dat de door verweerder geopperde betekenis bekend zou zijn bij een substantieel deel van het relevante publiek. Voor zover de voornoemde betekenis bekend zou zijn, heft dit het gevaar voor verwarring niet op. Daarbij is de visuele en auditieve overeenstemming zo groot dat dit het eventuele verschil in betekenis niet opheft.

11. Wat betreft de vergelijking van waren stelt opposant dat deze identiek zijn.

12. Met betrekking tot de globale boordeling stelt opposant dat naar zijn aard de verkoop van de waren "*chocolade*" gericht is op het algemene publiek, waarbij van een beperkt aandachtsniveau moet worden uitgegaan. De ingeroepen merken hebben een intrinsieke onderscheidingskracht aangezien zij op geen enkele manier enig kenmerk beschrijft van de betrokken waren. Uitgegaan mag worden van een normale beschermingsomvang. Het betreft hier identieke waren en tekens die in hoge mate overeenstemmen. Het minieme verschil in tekens wordt in ieder geval gecompenseerd door de hoge mate van overeenstemming tussen de waren.

13. Volgens opposant bestaat het risico dat consumenten bij het zien van chocoladeproducten voorzien van het betwiste teken "Nello" zullen menen dat het gaat om een product afkomstig van opposant, te weten de houder van "HELLO" en één van de grootste chocolatiers ter wereld. Er is sprake van verwarringsgevaar.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, registratie van het betwiste teken volledig te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

15. De ingeroepen merken "HELLO" worden steeds gebruikt in combinatie met het merk "Lindt" en wordt herkend als "Lindt HELLO". Het betwiste teken "Nello" is volgens verweerder wel een alleenstaand merk. Niet "HELLO" maar "Lindt HELLO" moet vergeleken worden met "Nello", aldus verweerder.

16. Auditief verschillen de tekens volgens verweerder voor wat betreft de initiële medeklinker en de laatste klinker. Het betwiste teken eindigt met een korte "oh" klank. De ingeroepen merken eindigen met een lange "oh" klank. Op visueel vlak zijn de tekens "Lindt HELLO" en "Nello" totaal verschillend. Verweerder voegt als bijlage afbeeldingen van het logo van "Lindt HELLO" en "Nello" zoals gebruikt in de praktijk toe.

17. "HELLO" is een wereldwijde generieke groet en behoort daarmee volgens verweerder tot het publieke domein.

18. De aard en het voorkomen van de waren liggen ver uit elkaar. Producten onder "Lindt HELLO" zijn industriële massa-consumptie-producten. "Nello" is een artisaanaal praline merk.
19. Verweerder merkt op dat tegen een nog eerdere Benelux merkregistratie voor "Nello", te weten Benelux merkregistratie 1212704, door opposant geen oppositie is ingesteld.
20. In tegenstelling tot het woord "HELLO" heeft het woord "Nello" een inhoudelijke betekenis die brede bekendheid geniet in Vlaanderen. "Nello" is het hoofdpersonage uit de beroemde klassieke roman uit 1872 "A Dog of Flanders", aldus verweerder.
21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, de betwiste merkaanvraag goed te keuren en opposant te veroordelen in de kosten van deze oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.
23. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd".¹*
24. 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
25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: "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 waren

26. 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.

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 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).

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

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

27. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.⁵

28. Het Bureau heeft de door opposant gemaakte selectie van waren hieronder overgenomen. Nu de ingeroepen merken identieke woordmerken betreffen, is de warenvergelijking in onderstaande overzicht geconsolideerd. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op uniemerken 018063126 en 011872306:	Oppositie gericht tegen:
Kl 30: Cacao- en koffiesurrogaten; Rijst; Deegwaren en noedels; Tapioca, sago; Meel en graanpreparaten; Brood; Bakkerswaren, suikerbakkerswaren; Chocolade; Roomijs, sorbets en andere soorten consumptie-ijs; Suiker; Honing; Melassestroop; Gist; Bakpoeder; Zout; Kruiden; Specerijen; Geconserveerde kruiden; Azijn; Sausen en kruiden; IJs [bevroren water]; Pralines.	Kl 30: Chocolade.

Klasse 30

29. De waar "chocolade" komt expressis verbis voor in beide warenlijsten en is dus identiek.

Conclusie

30. De enige waar uit de betwiste merkaanvraag, te weten "chocolade", is identiek aan een deel van de waren van de ingeroepen merken, te weten "chocolade".

Vergelijking van de tekens

31. 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.⁶

32. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de conflicterende tekens.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁸

33. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HELLO	Nello

Visuele vergelijking

35. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken bestaande uit één woord dat vijf letters telt. Dat de ingeroepen woordmerken geheel in hoofdletters zijn ingeschreven en het aangevraagde woordmerk niet, doet niet ter zake 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.⁹

36. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van woorden, is het Bureau van oordeel dat de bestaande verschillen onvoldoende zijn om de grote gelijkenissen tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken weg te nemen.¹⁰ Immers, vier letters uit de ingeroepen merken zijn identiek hernomen in het betwiste teken en er is slechts sprake van één letter verschil. Bovendien vertonen de beginletters van de betrokken tekens, te weten "H" en "N", visuele overeenkomsten aangezien beide twee parallelle verticale lijnen bevatten met daartussen een verbindende lijn.

37. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, respectievelijk HEL-LO en NEL-LO. De tweede lettergreep wordt identiek uitgesproken. Wat betreft de eerste lettergreep is alleen de beginklank verschillend. Ondanks het feit dat verschillen in het begin over het algemeen de aandacht trekken is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit auditief overeenstemmen.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Begripsmatige vergelijking

39. Volgens opposant is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde nu zowel "HELLO" als "Nello" geen relevante betekenis hebben met betrekking tot de waren (zie punt 10). Verweerder stelt dat, in tegenstelling tot het woord "HELLO", het woord "Nello" wel een inhoudelijke betekenis heeft (zie punt 20).

40. Het Bureau stelt vast dat het Engelse woord "HELLO", waaruit de ingeroepen merken uitsluitend bestaan, hallo/hoi/dag betekent oftewel een begroeting betreft.¹¹ Het is een zeer courant woord uit de Engelse taal, waarvan de betekenis als gekend wordt verondersteld bij een substantieel deel van het Benelux publiek.

41. Het Bureau is van oordeel dat het betwiste teken "Nello" geen betekenis heeft. Dat het publiek in het betwiste teken mogelijk de naam van een hoofdpersonage uit een boek herkent, betekent volgens het Bureau niet dat het teken een vaststaande betekenis heeft. In het geval van een zeer bekende naam zou wellicht sprake kunnen zijn van een vaststaande betekenis.¹² Verweerder stelt slechts dat "Nello" een brede bekendheid geniet in Vlaanderen als naam van een hoofdpersonage (zie punt 20), zonder deze stelling verder te onderbouwen. Dat er sprake is van een zeer bekende naam, en "Nello" daarmee een betekenis heeft, is op basis van voorgaande voor het Bureau niet vast komen te staan en wordt ook door opposant ontkend (zie punt 10).

42. Nu het betwiste teken voor het relevante Benelux publiek geen betekenis heeft en de ingeroepen merken wel, zijn de betrokken tekens begripsmatig verschillend.

43. Visuele en auditieve overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken tekens worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.¹³

44. Neutralisering is wel aan de orde, maar onvoldoende om de sterke visuele overeenstemming en de auditieve overeenstemming volledig te neutraliseren.

Conclusie

45. De tekens zijn visueel in sterke mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig hebben de ingeroepen merken een vaststaande betekenis en het betwiste teken niet. Echter is dit begripsmatige verschil in casu onvoldoende om de overeenstemming tussen de tekens te neutraliseren.

46. Nu er in elk geval sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen de oudere ingeroepen merken en het betwiste teken kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren niet achterwege blijven.¹⁴

¹¹ www.vertalen.nu.

¹² BBIE 1 juli 2009, oppositiebeslissing 2002674 (Rachel) en HvJEU 12 januari 2006, C- 361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (Picasso) en BBIE 30 juli 2010, oppositiebeslissing 2002041 (Amadeus Fire).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

B. Globale beoordeling

47. 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.¹⁵ In casu gaat het om waren die bestemd zijn voor courant gebruik en gericht zijn op het algemene publiek, zoals ook gesteld door opposant (zie punt 12) en door verweerder niet betwist. Het Bureau gaat ervan uit dat het aandachtsniveau van dit publiek normaal is.

48. 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.¹⁶ Nu de ingeroepen merken geen kenmerk van de betrokken waren beschrijven, zoals ook opgemerkt door opposant (zie punt 12), gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

49. 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.¹⁷

50. In dit geval stemmen de tekens visueel in sterke mate overeen en stemmen zij auditief overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen en is er in onvoldoende mate sprake van neutralisering. De betrokken waren zijn identiek. In dit kader dient eraan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.¹⁸ 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 identiek geachte waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Overige factoren

51. Verweerder heeft nog aangevoerd dat opposant in de praktijk het teken "Lindt HELLO" gebruikt en dat daarom een vergelijking dient te worden gemaakt tussen voornoemd teken en "Nello" (zie punt 15). Ook heeft verweerder aangevoerd dat de producten van opposant industriële massa-consumptieproducten zijn en die van verweerder artisanale producten zijn en dat daarmee de waren ver uit elkaar liggen (zie punt 18). Met het feitelijke gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.¹⁹ De verwijzing naar dit feitelijk gebruik kan derhalve niet worden gezien

¹⁵ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

als onderbouwing voor het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens of de overeenstemming tussen de waren.

52. Het bestaan van een ouder (al dan niet vervallen) merkrecht van verweerder (zie punt 19) speelt in deze procedure geen rol. Zolang de ingeroepen merken bescherming genieten, kunnen in een oppositieprocedure alleen deze rechten en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen.²⁰ Bovendien staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

53. Met betrekking tot de stelling van verweerder dat "HELLO" tot het publieke domein behoort, merkt het Bureau op dat deze stelling in wezen de geldigheid van de ingeroepen merken aanvalt. De oppositieprocedure bij het Bureau voorziet echter niet in een dergelijk verweermiddel. Het gaat in deze procedure immers uitsluitend om de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. Indien verweerder de geldigheid van het ingeroepen merk wil betwisten, dient hij de daarvoor geëigende procedure in te stellen.

D. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2018450 wordt toegewezen.

56. Benelux aanvraag met nummer 1470438 wordt niet ingeschreven.

²⁰ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 55 (Matratzen); Gerecht EU 21 April 2005, T-269/02, ECLI:EU:T:2005:138, punt 26 (Ruffles); Gerecht EU 13 April 2010, T-103/06, ECLI:EU:T:2010:137, punt 19 (YoKaNa).

57. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 januari 2024



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Monique Vrolijk