

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/10/7

ARREST

Inzake:

Toxikon Corporation

Tegen:

Toxicon S.r.l.

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Toxikon Corporation

Contre:

Toxicon S.r.l.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

Tweede Kamer

C 2019/10/7

Arrest van 20 oktober 2020

in de zaak C 2019/10

inzake

de vennootschap naar Amerikaans recht **Toxikon Corporation**,
gevestigd te Bedford, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

verzoekster (hierna: Verzoekster),
advocaat: mr I. Vernimme, en mr. J. de Smedt te Brussel, België,

tegen

de vennootschap naar Italiaans recht **Toxicon S.r.l.**,
gevestigd te Pavia, Italië,

verweerster (hierna: Verweerster),
advocaat: mr. Salvo Dell'Arte te Collegno (TO, Italië).

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 31 mei 2019 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift heeft Verzoekster het hof verzocht:

- de beslissing van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 3 april 2019 met nummer 2013295 te vernietigen; en
- de merkregistratie van het gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk



met aanvraagnummer 1355736 en registratienummer 1015919, te handhaven voor alle klassen (klassen 41, 42, 44, en 45) en alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2019/10/7

Arrêt du 20 octobre 2020

dans l'affaire C 2019/10

en cause

la société de droit américain **Toxikon Corporation**,
ayant son siège à Bedford, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique,

requérante (ci-après : requérante),
avocat : Me I. Vernimme, et Me J. de Smedt à Bruxelles, Belgique,

contre

la société de droit italien **Toxicon S.r.l.**,
ayant son siège à Pavie, Italie,

défenderesse (ci-après : défenderesse),
avocat : Me Salvo Dell'Arte à Collegno (TO, Italie).

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : "la Cour") le 31 mai 2019, la requérante a demandé à la Cour :

- d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") du 3 avril 2019 sous le numéro 2013295 ;
- de maintenir l'enregistrement de la marque verbale/figurative combinée Benelux

TOXIKON
ADVANCING YOUR INNOVATION

sous le numéro de demande 1355736 et le numéro d'enregistrement 1015919 pour toutes les classes (classes 41, 42, 44 et 45) et tous les produits et services pour lesquels elle a été demandée.

Het verzoekschrift werd tijdig ingediend.

Bij verweerschrift, met bijlagen, heeft Verweerster het verzoek bestreden.

Vervolgens heeft Verzoekster een conclusie van repliek, met bijlagen, en Verweerster een conclusie van dupliek, met bijlage, ingediend.

Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.

De proceduretaal is Nederlands.

De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 15 juni 2017 heeft Verzoekster een versnelde aanvraag gedaan voor het gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk:



(hierna: het teken TOXIKON), met aanvraagnummer 1355736, geregistreerd onder nummer 1015919, in verband met de hierna in r.o. 23 te vermelden diensten in de klassen 41, 42, 44 en 45. De versnelde registratie werd gepubliceerd op 15 juni 2017.

1.2. Op 25 juli 2017 heeft Verweerster onder nummer 2013295 oppositie ingesteld tegen de versnelde registratie van het teken TOXIKON. De oppositie is gebaseerd op de Europese merkregistratie met nummer 14748032 voor het onderstaande gecombineerde woord-/beeldmerk, voor de hierna in r.o. 23 te vermelden diensten in de klassen 41, 42, 44 en 45 geregistreerd op 11 februari 2016 (hierna: het merk τοξικόν):



1.3. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft Verweerster met een beroep op artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (oud)¹, aangevoerd dat het teken TOXIKON overeenstemt met haar merk τοξικόν, dat het teken

¹ Thans artikel 2.2ter lid 1 sub b van het BVIE.

La requête a été introduite dans le délai.

La défenderesse a contesté la demande par un mémoire en défense, accompagné d'annexes.

Ensuite, la requérante a déposé des conclusions en réplique, accompagnées d'annexes, et la défenderesse des conclusions en duplique, accompagnées d'une annexe.

En l'absence de demande de procédure orale, il est statué sans phase orale de la procédure.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des explications des parties, il ressort que :

1.1. Le 15 juin 2017, la requérante a déposé une demande accélérée pour la marque verbale/figurative combinée Benelux :



(ci-après : le signe TOXIKON) avec le numéro de demande 1355736, enregistrée sous le numéro 1015919, en relation avec les services des classes 41, 42, 44 et 45 (ci-après : le signe TOXIKON) à mentionner au paragraphe 23 ci-dessous. L'enregistrement accéléré a été publié le 15 juin 2017.

1.2. Le 25 juillet 2017, la défenderesse a déposé une opposition à l'enregistrement accéléré du signe TOXIKON sous le numéro 2013295. L'opposition est fondée sur un enregistrement de marque européenne portant le numéro 14748032 pour la marque verbale/figurative combinée ci-dessous, pour les services des classes 41, 42, 44 et 45 à mentionner ci-dessous au paragraphe 22, enregistrée le 11 février 2016 (ci-après : la marque τοξικόν) :



1.3. Pour étayer son opposition, la défenderesse a invoqué l'article 2.3, sous b, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (texte ancien)¹, faisant valoir que le signe TOXIKON ressemble à sa marque τοξικόν, que le signe TOXIKON porte sur des

¹ Actuellement article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, de la CBPI.

TOXIKON betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven en dat bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

1.4. Verzoekster heeft verweer gevoerd.

1.5. Het Bureau heeft in zijn beslissing van 3 april 2019 geoordeeld:

- dat het merk τοξικόν en het teken TOXIKON visueel overeenstemmend en auditief ten minste tot op zekere hoogte gelijkaardig/soortgelijk zijn;
- dat het merk τοξικόν en het teken TOXIKON begripsmatig tot op zekere hoogte overeenstemmend zijn;
- dat de diensten waarvoor merk en teken zijn ingeschreven gedeeltelijk identiek, gedeeltelijk tot op zekere hoogte soortgelijk en gedeeltelijk niet soortgelijk (bepaalde diensten in de klasse 44), zijn;
- dat het publiek ten aanzien van de diensten in klasse 41 een normaal aandachtsniveau heeft en ten aanzien van de diensten in de klassen 42, 44 en 45 een hoog aandachtsniveau;
- dat het merk τοξικόν een normaal onderscheidend vermogen heeft, omdat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten;
- dat ondanks het hoge aandachtsniveau van het publiek met betrekking tot sommige van de diensten, het betrokken publiek zou kunnen denken dat de betrokken identieke en (tot op zekere hoogte) soortgelijke diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat er daarom sprake is van gevaar voor verwarring; en
- dat de lijst van diensten van Verweerster voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

Op grond hiervan heeft het Bureau geconcludeerd dat er een gevaar voor verwarring bestaat voor de diensten die als identiek of soortgelijk worden beschouwd. Het Bureau heeft de oppositie daarom gedeeltelijk gerechtvaardigd geoordeeld en de spoedregistratie van Verzoekster geannuleerd voor de volgende diensten, die identiek of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven:

- Klasse 41 (*alle diensten*).
- Klasse 42 (*alle diensten*).
- Klasse 44: Laboratoriumanalyse diensten met betrekking tot de behandeling van personen; Diensten van banken voor levende weefsels; Medische diensten; Medische analysediensten; Medische screening; Medisch testen; Medische behandelingen; Pathologiediensten; Medische diensten voor de behandeling van de huid; Medisch advies op het gebied van dermatologie; Immunologie (Advies met betrekking tot -); Adviesdiensten met betrekking tot medische apparatuur en instrumenten; Analyse van menselijke weefsels voor medische behandeling; Drugs-, alcohol- en DNA-screening voor medische doeleinden; Advies met betrekking tot chirurgie; Chirurgie; Genetische tests voor medisch gebruik; In-vitro fertilisatie; Uitvoering van mammografische tests; Uitvoeren van diagnostiek voor ziekten; Testen van urine (Diensten voor het -); Vasculaire screening; Chirurgische diagnostiek; Chirurgische behandeling; Testen van bloed; Orthopedische implantaten (Advisering met betrekking tot -); Raadgeving met betrekking tot prothetische implantaten; Tandheelkundige diensten; Verhuur van medische uitrustingen; Verhuur van chirurgische instrumenten; Verhuur van apparatuur voor medisch gebruik; Verhuur van apparatuur en installaties op het gebied van medische technologie; Verschaffen van medische faciliteiten; Diensten voor het verschaffen van medische faciliteiten; Farmaceutische diensten; Diergeneeskundige diensten; Gezondheidszorg voor dieren; Diergeneeskundige adviesdiensten; Diergeneeskundige bijstand.
- Klasse 45 (*alle diensten*).

Met betrekking tot de volgende diensten in klasse 44 heeft het Bureau de spoedregistratie behouden, omdat die diensten niet soortgelijk zijn: “Diergeneeskundige chirurgie; Genetisch testen van dieren; Laboratoriumanalyse diensten met betrekking tot de behandeling van dieren”.

Het verzoek

2. Verzoekster voert in haar verzoekschrift – beknopt weergegeven – het volgende aan tegen de beslissing van het Bureau:

- de diensten waarvoor het merk τοξικόν en het teken TOXIKON zijn ingeschreven stemmen niet overeen;

produits et services identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

1.4. La requérante a présenté une défense.

1.5. L'Office a considéré dans sa décision du 3 avril 2019 :

- que la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont visuellement similaires et, au moins dans une certaine mesure, similaires sur le plan auditif ;
- que la marque τοξικόν et le signe TOXIKON présentent des similitudes conceptuelles jusqu'à un certain point ;
- que les services pour lesquels la marque et le signe sont enregistrés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non-similaires jusqu'à un certain degré (certains services en classe 44) ;
- que le public a un niveau d'attention normal à l'égard des services en classe 41 et un niveau d'attention élevé à l'égard des services dans les classes 42, 44 et 45 ;
- que la marque τοξικόν a un caractère distinctif normal car elle n'est pas descriptive des services concernés ;
- que, nonobstant le niveau d'attention élevé du public à l'égard de certains services, le public concerné pourrait croire que les services identiques et (dans une certaine mesure) similaires en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il y a donc un risque de confusion ; et
- que la liste des services de la défenderesse est suffisamment claire et précise.

Sur cette base, l'Office a conclu à l'existence d'un risque de confusion pour les services considérés comme identiques ou similaires. C'est pourquoi l'Office a jugé l'opposition partiellement justifiée et annulé l'enregistrement accéléré de la requérante pour les services suivants qui sont identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée :

- Classe 41 (*tous les services*)
- Classe 42 (*tous les services*)
- Classe 44 Services d'analyses de laboratoire en matière de traitement de personnes ; Services de banques de tissus humains ; Services médicaux ; Services d'analyses médicales ; Dépistage médical ; Services de test médical ; Services de soins médicaux ; Services de pathologie ; Services médicaux pour le traitement de la peau ; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie ; Conseils en matière d'immunologie ; Services de conseils en matière d'instruments et d'appareils médicaux ; Services d'analyses de tissus humains pour traitements médicaux ; Dépistage de médicaments, alcool et ADN à usage médical ; Services de conseils concernant la chirurgie ; Chirurgie ; Analyses génétiques à usage médical ; Services de fécondation in vitro ; Services de mammographie [test] ; Réalisation de diagnostic de maladies ; Services d'analyse d'urine ; Contrôle du système vasculaire ; Services de diagnostics chirurgicaux ; Services de traitement chirurgical ; Services d'analyse du sang ; Conseils médicaux ayant trait aux implants orthopédiques ; Services de conseils en matière de prothèses ; Dentisterie ; Location d'équipements médicaux ; Location d'instruments chirurgicaux ; Location d'équipements à usage médical ; Location d'appareils et d'installations dans le domaine de la technologie médicale ; Mise à disposition d'infrastructures médicales ; Services pour la mise à disposition d'infrastructures médicales ; Services pharmaceutiques ; Services vétérinaires ; Services de soins de santé pour animaux ; Services de conseils vétérinaires ; Assistance vétérinaire.
- Classe 45 (*tous les services*).

L'Office a maintenu l'enregistrement accéléré pour les services suivants en classe 44, ces services n'étant pas similaires : « Chirurgie vétérinaire ; Analyses génétiques pour animaux ; Services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux ».

La demande

2. Dans sa requête, la requérante fait valoir – en résumé – ce qui suit contre la décision de l'Office :

- les services pour lesquels la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont enregistrés ne sont pas similaires ;

- er is geen overeenstemming tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON;
- het relevante publiek heeft een hoge mate van aandacht en
- het merk τοξικόν is onbekend.

Op grond hiervan concludeert zij dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON. Om die reden verzoekt zij het hof de beslissing van het Bureau te vernietigen en de merkregistratie van het Benelux woord-/beeldmerk "TOXIKON" met aanvraagnummer 1355736 en registratienummer 1015919, te handhaven voor alle klassen (klassen 41, 42, 44, en 45) en alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

3. Verweerster heeft het verzoek bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van het beroep van Verzoekster en bevestiging van de beslissing van het Bureau, met veroordeling van Verzoekster in de proceskosten.

Beoordeling van het verzoek

4. Nu de oppositie vóór 1 juni 2018 is ingediend, heeft het Bureau terecht artikel 2.14, lid 1, sub a juncto 2.3, sub a en b BVIE, zoals luidend voor de inwerkingtreding van het Protocol van 16 december 2014² toegepast. Gelet hierop kan Verweerster zich verzetten tegen inschrijving van a) gelijke, voor dezelfde waren of dienst gedeponeerde merken en 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.

5. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan 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 – moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

6. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het relevante publiek is en daarna of het merk τοξικόν en het teken TOXIKON in de perceptie van het relevante publiek visueel, auditief en begripsmatig voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat.

Het relevante publiek

7. Partijen zijn het er over eens dat het relevante publiek bestaat uit professionelen in de medische of farmaceutische sector in de Benelux. Als door Verzoekster gemotiveerd gesteld en door Verweerster niet bestreden, gaat het hof er voorts van uit dat dit publiek een hoog aandachtsniveau heeft.

8. Verzoekster stelt dat het relevante publiek Griekse letters niet zal herkennen en in het merk τοξικόν dus ook niet "toxikon" zal kunnen lezen. Zij heeft met stukken onderbouwd:

- dat in de Benelux minder dan 0.25% van de inwoners Grieks als moedertaal of als vreemde taal leest of spreekt,

² Het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken.

- il n'y a pas de ressemblance entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON ;
- le public pertinent a un niveau d'attention élevé et
- la marque τοξικόν n'est pas connue.

Sur cette base, elle conclut qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON. Pour cette raison, elle demande à la Cour d'annuler la décision de l'Office et de maintenir l'enregistrement de la marque verbale/figurative Benelux « TOXIKON » portant le numéro de demande 1355736 et le numéro d'enregistrement 1015919, pour toutes les classes (classes 41, 42, 44, et 45) et tous les produits et services pour lesquelles elle est demandée.

3. La défenderesse a contesté la demande et a conclu que le recours de la requérante devait être rejeté et que la décision de l'Office devait être confirmée, et que la requérante devait être condamnée aux dépens.

Appréciation de la demande

4. L'opposition ayant été introduite avant le 1^{er} juin 2018, l'Office a appliqué à bon droit l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, en liaison avec l'article 2.3, sous a et b, CBPI, tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur du Protocole du 16 décembre 2014². Par conséquent, la défenderesse peut s'opposer à l'enregistrement a) de marques identiques déposées pour des produits ou services identiques, et b) de marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

5. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte chez le public concerné des produits et/ou services en question, lequel se définit comme le risque que le public peut penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble que le signe et la marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et/ou services en question, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des services en question et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Le risque de confusion doit être réel.

6. Dans ce contexte, il est nécessaire d'examiner tout d'abord quel est le public pertinent et ensuite si la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont suffisamment similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la perception du public pertinent pour que l'on puisse admettre l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe.

Le public pertinent

7. Les parties conviennent que le public pertinent est constitué des professionnels du secteur médical ou pharmaceutique dans le Benelux. En outre, comme l'a indiqué la requérante et comme ne le conteste pas la défenderesse, la Cour part du principe que ce public a un niveau d'attention élevé.

8. La requérante fait valoir que le public pertinent ne reconnaîtra pas les lettres grecques et ne pourra donc pas lire dans la marque τοξικόν "toxikon". Elle a démontré pièces à l'appui que :

- dans le Benelux, moins de 0,25% des habitants lisent ou parlent le grec comme langue maternelle ou comme langue étrangère,

² Le Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.

- dat een minimaal deel van de leerlingen in het secundair onderwijs oud Grieks leert (tussen de 2,23% en 6%),
- dat de letters “ξ” of “ν” zelden worden gebruikt in de wetenschappen en dat basishandboeken chemie binnen de Benelux geen gebruik maken van deze letters,
- dat in de chemie en fysica, de letter “ξ” theoretisch gebruikt kan worden om naar de vooruitgang van een chemische reactie te verwijzen, maar dat deze letter in de praktijk zelden wordt gebruikt en alleen buiten de Benelux.

Daarnaast heeft zij gesteld dat de letter “ξ” gebruikt kan worden in differentiaalrekening, maar dat dit gebruik beperkt is tot de pure wiskunde en daarom geen nut heeft voor het relevante publiek, en dat de letter “ν” theoretisch kan worden gebruikt om naar het concept van stoechiometrische coëfficiënt te verwijzen, maar dat dit in de praktijk zelden wordt gebruikt.

9. Van Verweerster had mogen worden verwacht dat zij, tegenover deze gemotiveerde en met stukken onderbouwde stellingen van Verzoekster, haar verweer dat – samengevat – de “ksi” (ξ) en de “nu” (ν) bekend zijn bij en correct worden uitgesproken door professionelen in de medische of farmaceutische sector (aangezien alle letters in het Griekse alfabet vaak worden gebruikt in de wis-, natuur-, en scheikunde, en deze vakken een noodzakelijk onderdeel zijn van het curriculum van deze professionelen), zou hebben onderbouwd. Dat heeft zij echter nagelaten. Zij heeft slechts met stukken onderbouwd dat het Engelse woord “toxic”, het Nederlandse woord “toxisch” en het Franse woord “toxique” zijn afgeleid van het Griekse woord (“toxon”, “toxicos”, “toxikos” “toxicon” of “toxikon”. Zelfs indien het hof met Verweerster zou aannemen dat professionelen in de medische en farmaceutische sector daarmee bekend zijn (hetgeen onvoldoende naar recht wordt bewezen aan de hand van de overgelegde stukken), dan nog kunnen deze stukken niet dienen ter onderbouwing van de stelling dat professionelen in de medische en farmaceutische sector bekend zijn met het Griekse schrift, meer in het bijzonder met de letters “ξ” en “ν”, en weten dat het woord τοξικόν dient te worden gelezen als “toxikon”. Verweerster is niet gemotiveerd ingegaan op de met stukken onderbouwde stellingen van Verzoekster op dat punt. Het hof verwerpt het standpunt van Verweerster dan ook als onvoldoende gemotiveerd.

10. Het hof komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat het relevante publiek bestaat uit professionelen in de medische of farmaceutische wereld in de Benelux met een hoog aandachtsniveau, die niet voldoende kennis hebben van het Grieks om de uitspraak en betekenis van het woord τοξικόν te kennen.

Visuele overeenstemming

11. Volgens verzoekster maken – samengevat –:

- de opvallende rode kleur in het merk τοξικόν tegenover de blauwe en groene letters op een witte achtergrond, aangevuld met de woorden “ADVANCING YOUR INNOVATION”, in het teken TOXIKON,
- in combinatie met het duidelijke verschil in alfabet waarmee de wordelementen in het merk τοξικόν en het teken TOXIKON zijn weergegeven,

dat er geen visuele overeenstemming kan bestaan tussen het merk en het teken.

Verweerster stelt zich daarentegen op het standpunt dat sprake is van een zeer sterke visuele overeenstemming. Het beeldelement in zowel het merk τοξικόν als het teken TOXIKON is volgens Verweerster van ondergeschikt belang, omdat dat in het merk τοξικόν slechts een geometrisch kader met één kleur betreft en in het teken TOXIKON slechts de blauwe kleur van de letters en de deels groene kleur van de letter “X”. Daarom moet volgens Verweerster bij een visuele vergelijking worden gekeken naar het wordelement van het merk τοξικόν en het teken TOXIKON. Verweerster voert verder aan dat het publiek in zowel het merk als teken slechts het woord “toxikon” zal waarnemen. Zij wijst er op dat het woordgedeelte “ADVANCING YOUR INNOVATION” in het teken TOXIKON ondergeschikt is aan het woordgedeelte “TOXIKON” en in een aanzienlijk kleiner lettertype is geschreven, gelijk aan 1/5 van het hoofdgedeelte. Volgens Verweerster is de visuele vergelijking van merk en teken dan ook beperkt tot de grafische vormgeving van de zeven letters die de woorden τοξικόν en TOXIKON vormen. Verweerster betoogt voorts dat de derde letter de enige van de zeven letters is die visueel verschillend is en dat de overige zes letters volledig identiek of zeer gelijkaardig zijn, inclusief de laatste letter. Zij schrijft over deze laatste letter dat “de vorm van de N in beide

- qu'une fraction minimale des élèves de l'enseignement secondaire apprennent le grec ancien (entre 2,23 % et 6 %),
- que les lettres "ξ" ou "ν" sont rarement utilisées dans le domaine scientifique et que les manuels de chimie de base au sein du Benelux n'utilisent pas ces lettres,
- qu'en chimie et en physique, la lettre "ξ" peut théoriquement être utilisée pour faire référence au déroulement d'une réaction chimique, mais qu'en pratique, cette lettre est rarement utilisée et seulement en dehors du Benelux.

En outre, elle a déclaré que la lettre "ξ" peut être utilisée dans le calcul différentiel, mais que cette utilisation est limitée aux mathématiques pures et n'est donc d'aucune utilité pour le public pertinent, et que la lettre "ν" peut théoriquement être utilisée pour faire référence au concept de coefficient stœchiométrique, mais est rarement utilisée dans la pratique.

9. Face à ces affirmations motivées et étayées par des pièces de la requérante, on était en droit d'attendre de la défenderesse qu'elle étaye sa défense selon laquelle – en résumé – le "ksi" (ξ) et le "nu" (ν) sont connus et correctement prononcés par les professionnels du secteur médical ou pharmaceutique (puisque toutes les lettres de l'alphabet grec sont souvent utilisées en mathématiques, en physique et en chimie, et que ces matières font partie intégrante du programme d'études de ces professionnels). Cependant, elle a omis de le faire. Elle a seulement documenté que le mot anglais "toxic", le mot néerlandais "toxic" et le mot français "toxique" sont dérivés du mot grec ("toxon", "toxicos", "toxikos", "toxicon" ou) "TOXIKON". Même si la Cour admettait avec la défenderesse que les professionnels du secteur médical et pharmaceutique connaissent le mot "toxique" (ce qui n'est pas suffisamment prouvé en droit par les documents présentés), ces documents ne sauraient servir à étayer l'affirmation selon laquelle les professionnels du secteur médical et pharmaceutique connaissent l'écriture grecque, en particulier les lettres "ξ" et "ν", et savent que le mot τοξικόν doit être lu comme "TOXIKON". La défenderesse n'a pas répondu de manière motivée aux affirmations étayées par des pièces de la requérante sur ce point. La Cour rejette donc la position de la défenderesse comme étant insuffisamment motivée.

10. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que le public pertinent est constitué des professionnels du monde médical ou pharmaceutique dans le Benelux ayant un niveau d'attention élevé, qui n'ont pas une connaissance suffisante du grec pour connaître la prononciation et le sens du mot τοξικόν.

Ressemblance visuelle

11. Selon la requérante :

- la couleur rouge frappante de la marque τοξικόν face aux lettres bleues et vertes sur un fond blanc, complétées par les mots "ADVANCING YOUR INNOVATION" dans le signe TOXIKON,
- en combinaison avec la nette différence d'alphabet pour la représentation des éléments verbaux dans la marque τοξικόν et le signe TOXIKON

signifie en résumé qu'il ne peut y avoir aucune similitude visuelle entre la marque et le signe.

Au contraire, la défenderesse estime qu'il existe une très forte similitude visuelle. L'élément figuratif tant dans la marque τοξικόν que dans le signe TOXIKON est, selon elle, négligeable, parce que la marque τοξικόν comporte uniquement un cadre géométrique d'une seule couleur et le signe TOXIKON seulement la couleur bleue des lettres et la couleur partiellement verte de la lettre « X ». C'est pourquoi, selon la défenderesse, la comparaison visuelle doit se borner à l'élément verbal de la marque τοξικόν et du signe TOXIKON. La défenderesse fait ensuite valoir que le public ne percevra que le mot « toxikon » tant dans la marque que dans le signe. Elle souligne que l'élément verbal « ADVANCING YOUR INNOVATION » dans le signe TOXIKON est subordonné à l'élément verbal « TOXIKON » et est écrit dans une police de caractères sensiblement plus petite, égale à 1/5^e de la partie principale. Selon la défenderesse, la comparaison visuelle se limite dès lors au graphisme des sept lettres qui forment les mots τοξικόν et TOXIKON. La défenderesse fait valoir en outre que la troisième lettre est la seule des sept lettres qui soit visuellement différente et que les six autres lettres sont totalement identiques ou très similaires, y compris la dernière lettre. En ce qui concerne cette

gevallen volledig overeenstemt”. Als geheel genomen is er volgens Verweerster een zeer hoge mate van visuele overeenstemming.

12. Het hof stelt vast dat het merk τοξικόν een beeldelement heeft dat bestaat uit een roodbruine rechthoek als achtergrond voor het daarin met witte letters geschreven woord τοξικόν. Het teken TOXIKON bestaat uit het woord TOXIKON zonder achtergrond, geschreven in blauwe letters in een hoekig lettertype, waarbij een deel van de letter “X” groen is en de poten van de letter “X” niet allemaal met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is als onderschrift, in blauwe hoofdletters van een ander – meer gangbaar – lettertype, de tekst “ADVANCING YOUR INNOVATION” opgenomen. Daarin verschillen merk en teken dus van elkaar. In het merk τοξικόν trekt het wordelement evenwel meer aandacht dan het beeldelement, doordat dat woord in het wit en in een opvallend schrift is geschreven, tegen de eenvoudige roodbruine achtergrond. Voor het teken TOXIKON geldt naar het oordeel van het hof dat het wordelement “TOXIKON” meer aandacht trekt dan het wordelement “ADVANCING YOUR INNOVATION”, omdat dat laatste wordelement als onderschrift en in kleinere letters is weergegeven. Het wordelement “ADVANCING YOUR INNOVATION” is echter niet zo onopvallend dat daar geheel aan voorbij moet worden gegaan. Verder zijn de wordelementen in het merk τοξικόν en het teken TOXIKON naar het oordeel van het hof in het totaalbeeld dominant ten opzichte van de beeldelementen, omdat het relevante publiek makkelijker naar de betrokken diensten zal verwijzen door de woorden te vermelden, dan door de beeldelementen te beschrijven. In het totaalbeeld van het merk τοξικόν domineert voorts dat het woord τοξικόν in het voor het relevante publiek onbekende Griekse schrift is geschreven. Het teken TOXIKON is geschreven in het voor het relevante publiek bekende Latijnse schrift. Het hof is van oordeel dat het verschil in schrift voor het relevante publiek, nu dat publiek geen Grieks kan lezen, een sterk in het oog springend verschil is tussen merk en teken. Aangezien het relevante publiek het Griekse schrift niet kent en het Latijnse schrift wel, acht het hof voorts aannemelijk dat dat publiek:

- de eerste twee letters van het woord τοξικόν zal lezen als “To” of “to”,
- de vierde, vijfde en zesde letter van het woord τοξικόν zal lezen als “ikó”, en
- de laatste letter van het woord τοξικόν zal lezen als een letter “v” en niet als de letter “n”.

Daarbij komt dat de letter “ξ” – doordat deze in het Latijnse schrift niet bestaat – bij visuele waarneming sterk de aandacht trekt in het woord τοξικόν en dat door de plaatsing van een accent aigu op de letter o, aan het einde van het woord τοξικόν aandacht op de “o” wordt gevestigd. Deze twee letters zijn daardoor in het woord τοξικόν, en daarmee in het totaalbeeld van het merk τοξικόν dominant. In het teken TOXIKON is, door de afwijkende kleurstelling, de letter “X” dominant. Rekening houdend met de genoemde punten van overeenstemming en verschil, alsmede met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk τοξικόν en het teken TOXIKON, en met de totaalindruk die aldus door merk en teken wordt opgeroepen, is het hof van oordeel dat er sprake is van een beperkte mate van visuele overeenstemming.

Auditieve overeenstemming

13. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON, neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een samengesteld merk/teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen. Gelet op het dominerende karakter van het woord TOXIKON in het totaalbeeld van het teken TOXIKON, gaat het hof er – met Verweerster – voorts van uit dat het publiek, wanneer het verwijst naar het teken, de woorden “*advancing your innovation*” niet zal uitspreken. Dat dit anders zou zijn heeft Verzoekster ook niet gesteld.

14. Het hof neemt verder – volgens het normale spraakgebruik in de Benelux – als uitgangspunt dat het relevante publiek het woord TOXIKON zal uitspreken als “toksikon”, met een nadruk op het eerste deel van het woord. Als door Verweerster geïmpliceerd met haar betoog over de uitspraak van de letters “ξ” en “v”, en door Verzoekster niet (voldoende) weersproken, staat daarnaast vast dat de correcte Griekse uitspraak van het woord τοξικόν eveneens “toksikon” is. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming gaat het echter niet om de overeenstemming van merk en teken volgens de correcte uitspraak in de (vreemde) taal, maar om de uitspraak van het merk en teken zoals het gelezen (of gepercipieerd) wordt door het relevante publiek.

dernière lettre, elle écrit que "la forme du N est complètement similaire dans les deux cas". Dans l'ensemble, selon la défenderesse, il y a un très haut degré de similitude visuelle.

12. La Cour constate que la marque τοξικόν comporte un élément figuratif, consistant en un rectangle brun-rouge comme fond pour le mot τοξικόν écrit en lettres blanches. Le signe TOXIKON est constitué du mot TOXIKON sans fond, écrit en lettres bleues dans une police angulaire, où une partie de la lettre "X" est verte et les jambes de la lettre "X" ne sont pas toutes reliées. En outre, le texte "ADVANCING YOUR INNOVATION" a été inclus comme légende, en majuscules bleues d'une autre police - plus courante. Telles sont donc les différences entre la marque et le signe. Dans la marque τοξικόν, cependant, l'élément verbal attire davantage l'attention que l'élément figuratif, car ce mot est écrit en blanc et dans une écriture frappante, sur le simple fond rouge-brun. Pour le signe TOXIKON, la Cour estime que l'élément verbal "TOXIKON" attire davantage l'attention que l'élément verbal "ADVANCING YOUR INNOVATION", parce que ce dernier élément est présenté sous forme de légende et en plus petites lettres. Cependant, l'élément verbal "ADVANCING YOUR INNOVATION" n'est pas si discret qu'il devrait être complètement négligé. En outre, la Cour estime que les éléments verbaux dans la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont dominants dans l'image globale par rapport aux éléments figuratifs, car le public concerné se référera plus facilement aux services concernés en mentionnant les mots qu'en décrivant les éléments figuratifs. De plus, dans l'image globale de la marque τοξικόν, prédomine le fait que le mot τοξικόν est écrit en caractères grecs, inconnus du public pertinent. Le signe TOXIKON est écrit en caractères latins connus du public pertinent. La Cour est d'avis que la différence d'écriture pour le public pertinent, puisque ce public ne peut pas lire le grec, est une différence frappante entre la marque et le signe. Par ailleurs, étant donné que le public pertinent ne connaît pas l'écriture grecque mais bien l'écriture latine, la Cour estime qu'il est plausible que ce public :

- lira les deux premières lettres du mot τοξικόν comme "To" ou « to »,
- lira les quatrième, cinquième et sixième lettre du mot τοξικόν comme "ikó", et
- lira la dernière lettre du mot τοξικόν comme une lettre "v" et non comme la lettre "n".

En outre, la lettre "ξ" - du fait qu'elle n'existe pas en écriture latine - lorsqu'elle est perçue visuellement, attire fortement l'attention dans le mot τοξικόν et qu'en mettant un accent aigu sur la lettre o, à la fin du mot τοξικόν, l'attention est attirée sur le "o". Ces deux lettres sont donc dominantes dans le mot "τοξικόν", et donc dans la vue d'ensemble de la marque τοξικόν. Dans le signe TOXIKON, la lettre "X" est dominante en raison de la différence de couleur. Compte tenu des points de similitude et de dissemblance susmentionnés, ainsi que des éléments distinctifs et dominants de la marque τοξικόν et du signe TOXIKON, et de l'impression d'ensemble ainsi produite par la marque et le signe, la Cour considère qu'il existe un degré limité de similitude visuelle.

Similitude auditive

13. Pour apprécier la similitude phonétique entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON, la Cour – tout comme les parties – part du principe que la reproduction phonétique d'une marque verbale/figurative, telle la marque τοξικόν, correspond à celle de ses éléments verbaux, sans égard aux caractéristiques graphiques de ces éléments. Compte tenu du caractère dominant du mot TOXIKON dans l'image globale du signe TOXIKON, la Cour tient en outre pour acquis - avec la défenderesse - que le public, lorsqu'il se réfère au signe, ne prononcera pas les mots "*advancing your innovation*". La requérante n'a pas non plus fait valoir qu'il en irait autrement.

14. De plus, la Cour – conformément à l'usage courant dans les pays du Benelux – part du principe que le public pertinent prononcera le mot TOXIKON comme "toksikon", en mettant l'accent sur la première partie du mot. En outre, comme le laissent entendre les arguments de la défenderesse concernant la prononciation des lettres "ξ" et "v", et que la requérante n'a pas (suffisamment) contredits, il est constant que la prononciation grecque correcte du mot τοξικόν est également "toksikon". Toutefois, pour apprécier la similitude auditive, ce n'est pas la similitude de la marque et du signe selon la prononciation correcte dans la langue (étrangère) qui importe, mais la prononciation de la marque et du signe telle qu'ils sont lus (ou perçus) par le public pertinent.

15. Partijen strijden over de vraag of het relevante publiek bekend is met de correcte uitspraak van het woord τοξικόν. Verzoekster stelt dat dat niet het geval is, aangezien het relevante publiek het Grieks niet beheerst. Zij stelt dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen het woord τοξικόν zullen uitspreken als “toshikov”, “tocikov” of zelfs “to-en-ikov”, hetgeen een geheel ander klankbeeld oplevert dan dat van het woord Toxikon. “Toshikov” en “tocikov” hebben volgens Verzoekster een bijna Russisch klankbeeld, terwijl “To-en-ikov” een volledig ander ritme heeft. Verweerster stelt hiertegenover dat het merk τοξικόν en het teken TOXIKON in fonetisch opzicht identiek zijn, omdat ze fonetisch gezien – op basis van de perceptie van het relevante publiek – dezelfde letters, dezelfde lettergrepen in dezelfde volgorde, en dezelfde uitspraak hebben. Zij gaat er daarbij van uit dat het relevante publiek voldoende kennis heeft van de Griekse taal, in welk kader zij de in r.o. 9 besproken argumenten aanvoert.

16. In aanmerking genomen hetgeen het hof heeft opgemerkt ten aanzien van de kenmerken van het relevante publiek in r.o. 9 en ten aanzien van de visuele vergelijking van merk en teken, gaat het hof er van uit dat het relevante publiek door enkel het woord τοξικόν te lezen niet weet dat dit woord in het Grieks wordt uitgesproken als “toxikon”. Voorts is gesteld noch gebleken dat het relevante publiek – bijvoorbeeld door de bekendheid van het merk τοξικόν – bekend is met de juiste Griekse uitspraak van het woord τοξικόν. Het relevante publiek, dat het Latijnse schrift als referentiekader heeft, zal het woord τοξικόν na lezing uitspreken als “Toshikov”, “Tochikov”, of “Tosikov”, al dan niet – gelet op de accent aigu op de “ó” – met een langgerechte “o” aan het einde, en met de nadruk op het laatste deel van het woord. Aldus is de klank van de eerste twee letters en van het “iko” gedeelte hetzelfde, maar verschilt de uitspraak van het “ξ”/“x” gedeelte en de eindletter en ligt de klemtoon in de beide woorden anders.

17. Gelet op deze verschillen en overeenkomsten in uitspraak en uitgaande van de totaalindruk van de uitspraak van de woorden in zijn geheel, is het hof van oordeel dat sprake is van een beperkte mate van auditieve overeenstemming tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON.

Begripsmatige overeenstemming

18. Aan de beeldelementen van het merk τοξικόν en het teken TOXIKON komt naar het oordeel van het hof geen begripsmatige betekenis toe. Het hof beoordeelt de begripsmatige overeenstemming, mede gelet op het dominante karakter van de woardelementen in het merk τοξικόν en het teken TOXIKON – evenals partijen – op basis van de woardelementen.

19. Verzoekster voert aan dat het relevante publiek de uitspraak van het woord τοξικόν, mede door de significante klankkleur, op geen enkele manier zal linken aan de begrippen “toxic”, “toxisch” of “toxique”, zodat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Volgens Verweerster zijn merk en teken begripsmatig identiek, omdat het – samengevat – voor iedereen duidelijk is dat ze op dezelfde betekenis van toxiciteit wijzen.

20. Het hof is met het Bureau van oordeel dat het relevante publiek het woord TOXICON zal associëren met ofwel het Engelse woord “toxic”, ofwel het Nederlandse woord “toxisch”, ofwel het Franse woord “toxique”, welke woorden verwijzen naar vergif. Gelet op het in r.o. 9 overwogene gaat het hof er vanuit dat het relevante publiek er niet mee bekend is dat het woord τοξικόν afkomstig is uit het Grieks en als “toxikon” moet worden uitgesproken. Nu het relevante publiek het woord zal uitspreken als “toshikov”, “tochikov”, of “tosikov”, is bovendien niet aannemelijk dat het relevante publiek een link zal leggen met het woord “toxic” en de betekenis daarvan. Aldus is er naar het oordeel van het hof geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

Slotsom ten aanzien van overeenstemming

21. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat sprake is van een beperkte overeenstemming tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON. Dit betekent dat moet worden

15. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le public pertinent connaît la prononciation correcte du mot τοξικόν. La requérante affirme que ce n'est pas le cas, car le public pertinent ne connaît pas le grec. Elle affirme que les francophones et les néerlandophones prononceront le mot τοξικόν comme "toshikov", "tocikov" ou même "to-en-ikov", ce qui produit une image sonore complètement différente de celle du mot « toxikon ». "Toshikov" et "tocikov" ont, selon la requérante, une sonorité presque russe, tandis que "to-en-ikov" a un rythme complètement différent. D'autre part, la défenderesse soutient que la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont identiques d'un point de vue phonétique, car ils ont phonétiquement les mêmes lettres, les mêmes syllabes dans le même ordre, et la même prononciation, selon la perception du public concerné. Elle part du principe que le public pertinent a une connaissance suffisante de la langue grecque et, dans ce contexte, elle avance les arguments évoqués au paragraphe 9 ci-dessus.

16. Compte tenu de ce que la Cour a observé en ce qui concerne les caractéristiques du public pertinent au point 9 et en ce qui concerne la comparaison visuelle de la marque et du signe, la Cour présume qu'en ne lisant que le mot τοξικόν, le public pertinent ne sait pas que ce mot est prononcé en grec comme "toxikon". En outre, il n'a pas été affirmé ni démontré que le public pertinent – par exemple, par la notoriété de la marque τοξικόν – connaît la prononciation grecque correcte du mot τοξικόν. Le public pertinent, utilisant l'écriture latine comme cadre de référence, prononcera le mot τοξικόν comme "toshikov", "tochikov", ou "tosikov", après l'avoir lu, que ce soit ou non – vu l'accent aigu sur le "ó" – avec un "o" allongé à la fin, accentuant la dernière partie du mot. Ainsi, la sonorité des deux premières lettres et de la partie "iko" est la même, mais la prononciation diffère de celle de la partie "ξ"/"x" et de la dernière lettre, et l'accent est placé différemment dans les deux mots.

17. Compte tenu de ces différences et similitudes de prononciation, et sur la base de l'impression générale de la prononciation des mots dans leur ensemble, la Cour estime qu'il existe un degré limité de similitude auditive entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON.

Similitude conceptuelle

18. Selon la Cour, les éléments figuratifs de la marque τοξικόν sont dénués de toute signification conceptuelle. Pour apprécier la similitude conceptuelle, la Cour - tout comme les parties - procède à une comparaison entre les éléments verbaux de la marque τοξικόν et le signe TOXIKON, compte tenu notamment du caractère dominant des éléments verbaux dans la marque τοξικόν.

19. La requérante soutient que le public pertinent ne reliera en aucune façon la prononciation du mot τοξικόν aux concepts de "toxic", "toxisch" ou "toxique", en partie en raison de sa couleur sonore significative, de sorte qu'il n'y a pas de similitude conceptuelle entre la marque et le signe. Selon la défenderesse, la marque et le signe sont conceptuellement identiques, car il est clair pour tout le monde – en résumé – qu'ils désignent la même signification de la toxicité.

20. La Cour convient avec l'Office que le public pertinent associera le mot TOXICON soit au mot anglais "toxic", soit au mot néerlandais "toxisch", soit au mot français "toxique", ces mots faisant référence au poison. Au vu des considérations du paragraphe 9 ci-dessus, la Cour considère que le public pertinent ne sait pas que le mot τοξικόν est d'origine grecque et doit être prononcé comme « toxikon ». En outre, étant donné que le public pertinent prononcera le mot comme "toshikov", "tochikov" ou "tosikov", il n'est pas probable que le public pertinent fasse un lien avec le mot "toxic" et sa signification. Ainsi, de l'avis de la Cour, il n'y a pas de similitude conceptuelle.

Conclusion sur la ressemblance

21. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il existe une similitude limitée entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON. Cela signifie qu'il faut examiner si les services sont identiques

onderzocht of er sprake is van (soort)gelijkheid van diensten en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar³.

(Soort)gelijkheid betrokken diensten

22. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor een teken is gedeponeerd en waarvoor een ouder merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponeerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

23. Een vergelijking van de diensten waarvoor het merk τοξικόν en het teken TOXIKON zijn ingeschreven ziet er als volgt uit (waarbij het hof de door partijen bij de aanvraag en oppositie gehanteerde Engelse tekst aanhoudt, teneinde vertaalfouten te voorkomen):

Omschrijving waren en diensten Verweerster:	Omschrijving waren en diensten Verzoekster:
Kl 41 Education, entertainment and sports.	Kl 41 Education; Providing of training; Education services relating to the veterinary profession; Education services relating to pharmacy; Conducting of educational seminars relating to medical matters; Education services relating to medicine; Medical training and teaching; Training in the field of medicine; Teaching services relating to the dental field; Advice relating to medical training; Training services in the field of medical disorders and their treatment; Education services relating to therapeutic treatments; Teaching services relating to the surgical field; Medical education services.
Kl 42 Testing, authentication and quality control; Science and technology services.	Kl 42 Science and technology services; Research services; Industrial analysis services; Scientific research and development; Product research and development; Scientific research for medical purposes; Design and development of medical technology; Medical and pharmacological research services; Laboratory services; Laboratory analysis; Laboratory research; Laboratory testing; Veterinary laboratory services; Optical research laboratory services; Scientific laboratory services; Medical laboratory services; Medical research; Laboratory research services relating to pharmaceuticals; Chemical laboratories; Laboratory analysis in the field of chemistry; Laboratory research in the field of chemistry; Biological laboratory services; Laboratory analysis in the field of bacteriology; Chemical research and analysis; Biological research and analysis; Biochemical research and analysis; Bacteriological research and analysis; Biochemical research and development; Biomedical research services; Research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; Bacteriological research and testing; Bacteriological consultation and research; Consultancy pertaining to pharmacology; Research in the field of

³ Vergelijk HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:117 inzake TiMi kinderyoghurt, r.o. 66.

ou similaires et, si tel est le cas, si, compte tenu des autres circonstances, il y a un risque de confusion.³

Identité ou similitude des services

22. Pour apprécier l'identité ou la similitude des produits et services en question, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits et services pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits et services à apprécier telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public pertinent serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Les produits ou services seront, en principe, identiques également si le signe est déposé pour des produits ou services couverts par une désignation plus large des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.

23. La comparaison des services pour lesquels la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sont enregistrés se présente comme suit (la Cour retenant le texte anglais utilisé par les parties à la demande et à l'opposition afin d'éviter les erreurs de traduction) :

Description des produits et services de la défenderesse :	Description des produits et services de la requérante :
Cl 41 Education, entertainment and sports.	Cl 41 Education; Providing of training; Education services relating to the veterinary profession; Education services relating to pharmacy; Conducting of educational seminars relating to medical matters; Education services relating to medicine; Medical training and teaching; Training in the field of medicine; Teaching services relating to the dental field; Advice relating to medical training; Training services in the field of medical disorders and their treatment; Education services relating to therapeutic treatments; Teaching services relating to the surgical field; Medical education services.
Cl 42 Testing, authentication and quality control; Science and technology services.	Cl 42 Science and technology services; Research services; Industrial analysis services; Scientific research and development; Product research and development; Scientific research for medical purposes; Design and development of medical technology; Medical and pharmacological research services; Laboratory services; Laboratory analysis; Laboratory research; Laboratory testing; Veterinary laboratory services; Optical research laboratory services; Scientific laboratory services; Medical laboratory services; Medical research; Laboratory research services relating to pharmaceuticals; Chemical laboratories; Laboratory analysis in the field of chemistry; Laboratory research in the field of chemistry; Biological laboratory services; Laboratory analysis in the field of bacteriology; Chemical research and analysis; Biological research and analysis; Biochemical research and analysis; Bacteriological research and analysis; Biochemical research and development; Biomedical research services; Research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; Bacteriological research and testing;

³ Comparez CJUE 24 mars 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:117 en cause TiMi kinderyoghurt, point 66.

	<p>pharmacogenetics; Consultancy relating to research and development in the field of therapeutics; Dental research laboratory services; Laboratory research services relating to dermatology; Providing scientific information in the field of medical disorders and their treatment; Provision of information and data relating to medical and veterinary research and development; Consultancy in the field of biotechnology; Consultancy relating to pharmaceutical research and development; Consultancy relating to laboratory testing; Consultancy relating to research in the field of pharmacogenetics; Research relating to medicines; Pharmaceutical research and development; Development of pharmaceutical preparations and medicines; Drug discovery services; Pharmaceutical drug development services; Research and development of vaccines and medicines; Services for assessing the efficiency of pharmaceuticals; Conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals; Pharmaceutical product evaluation; Services for assessing the efficiency of veterinary drugs; Clinical trials; Clinical research; Conducting clinical trials for pharmaceutical products; Providing medical and scientific research information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; DNA screening for scientific research purposes; Genetic testing for scientific research purposes; Genetic testing of laboratory animals for research purposes; Blood analysis services; Biological development services; Preparation of biological samples for research purposes; Microbiological testing; Biology consultancy; Analysis in the field of molecular biology; Biochemistry services; Biochemistry consultancy; Advisory services relating to biochemistry; Biotechnology research; Biotechnology testing; Preparation of reports in the biotechnology field; Providing information relating to scientific research in the fields of biochemistry and biotechnology; Research and development services in the field of bacteriology; Chemical analytical examinations; Preparation of reports relating to chemical research; Provision of scientific information relating to chemicals; Research and development services in the field of immunohistology; Preparation of immunohistological samples for analysis in research laboratories; Research and development services in the field of immunology; Research and development services in the field of cytology; Research and development in the field of microorganisms and cells; Research and development services in the field of antibody technology; Research and development services in the field of gene expression systems; Research and development in the field of diagnostic preparations; Research relating to molecular sciences; Research in the field of gene therapy; Stem cell research; Scientific services relating to the isolation and cultivation of human tissues and cells; Analysis of human tissues for medical research; Animal semen testing services for research purposes; Toxicity testing for research purposes; Compilation of toxicological information; Toxicity analysis; Assessing toxicological information in relation to</p>
--	--

	<p>Bacteriological consultation and research; Consultancy pertaining to pharmacology; Research in the field of pharmacogenetics; Consultancy relating to research and development in the field of therapeutics; Dental research laboratory services; Laboratory research services relating to dermatology; Providing scientific information in the field of medical disorders and their treatment; Provision of information and data relating to medical and veterinary research and development; Consultancy in the field of biotechnology; Consultancy relating to pharmaceutical research and development; Consultancy relating to laboratory testing; Consultancy relating to research in the field of pharmacogenetics; Research relating to medicines; Pharmaceutical research and development; Development of pharmaceutical preparations and medicines; Drug discovery services; Pharmaceutical drug development services; Research and development of vaccines and medicines; Services for assessing the efficiency of pharmaceuticals; Conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals; Pharmaceutical product evaluation; Services for assessing the efficiency of veterinary drugs; Clinical trials; Clinical research; Conducting clinical trials for pharmaceutical products; Providing medical and scientific research information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; DNA screening for scientific research purposes; Genetic testing for scientific research purposes; Genetic testing of laboratory animals for research purposes; Blood analysis services; Biological development services; Preparation of biological samples for research purposes; Microbiological testing; Biology consultancy; Analysis in the field of molecular biology; Biochemistry services; Biochemistry consultancy; Advisory services relating to biochemistry; Biotechnology research; Biotechnology testing; Preparation of reports in the biotechnology field; Providing information relating to scientific research in the fields of biochemistry and biotechnology; Research and development services in the field of bacteriology; Chemical analytical examinations; Preparation of reports relating to chemical research; Provision of scientific information relating to chemicals; Research and development services in the field of immunohistology; Preparation of immunohistological samples for analysis in research laboratories; Research and development services in the field of immunology; Research and development services in the field of cytology; Research and development in the field of microorganisms and cells; Research and development services in the field of antibody technology; Research and development services in the field of gene expression systems; Research and development in the field of diagnostic preparations; Research relating to molecular sciences; Research in the field of gene therapy; Stem cell research; Scientific services relating to the isolation and cultivation of human tissues and cells; Analysis of human tissues for medical research; Animal semen testing services for research purposes; Toxicity testing for research purposes;</p>
--	--

	<p>risks; Assessing chemical information in relation to risks; Engineering; Chemical engineering; Development and test of chemical production methods; Working on and evaluation of chemical analyses; Working on and evaluation of chemical syntheses; Analysis of the mode of action of chemical combinations on animals; Biochemical engineering services; Engineering consultancy relating to testing; Testing, authentication and quality control; Testing services for the certification of quality or standards; Testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for the purpose of certification; Design and testing of new products; Testing the functionality of apparatus and instruments; Product testing; Product quality testing; Material testing; Product safety testing services; Development of measuring and testing methods; Inspection of pharmaceuticals; Testing of pharmaceuticals; Testing of chemicals; Research and testing services in the fields of bacteriology and virology; Design services; Design and development of testing and analysis methods; Design services relating to process systems for the biotechnology industry; Rental of laboratory apparatus and instruments; Rental of scientific equipment; Pharmaceutical products development.</p>
<p>KI 44 Human healthcare services; Hygienic care for animals; Agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services; Human hygiene and beauty care.</p>	<p>KI 44 Laboratory analysis services relating to the treatment of persons; Human tissue bank services; Medical services; Medical analysis services; Medical screening; Medical testing; Medical treatment services; Pathology services; Dermatology services; Providing medical advice in the field of dermatology; Advice relating to immunology; Advisory services relating to medical apparatus and instruments; Analysis of human tissues for medical treatment; Drug, alcohol and DNA screening for medical purposes; Consultancy services relating to surgery; Surgery; Genetic testing for medical purposes; In vitro fertilization services; Mammography testing services; Performing diagnosis of diseases; Services for the testing of urine; Vascular screening; Surgical diagnostic services; Surgical treatment services; Services for the testing of blood; Consultancy services relating to orthopaedic implants; Consultancy services relating to prosthetic implants; Dental services; Medical equipment rental; Hiring of surgical instruments; Rental of equipment for medical purposes; Rental of apparatus and installations in the field of medical technology; Provision of medical facilities; Services for the provision of medical facilities; Pharmaceutical services; Veterinary services; Animal healthcare services; Veterinary surgery; Genetic testing of animals; Laboratory analysis services relating to the treatment of animals; Veterinary advisory services; Veterinary assistance; Medical imaging services.</p>
<p>KI 45 Legal services; Safety, rescue, security and enforcement services.</p>	<p>KI 45 Legal services; Advisory services relating to regulatory affairs; Reviewing standards and practices to assure compliance with laws and regulations; Advisory services relating to the preparation of standards; Advisory services relating to the law; Provision of legal information.</p>

	<p>Compilation of toxicological information; Toxicity analysis; Assessing toxicological information in relation to risks; Assessing chemical information in relation to risks; Engineering; Chemical engineering; Development and test of chemical production methods; Working on and evaluation of chemical analyses; Working on and evaluation of chemical syntheses; Analysis of the mode of action of chemical combinations on animals; Biochemical engineering services; Engineering consultancy relating to testing; Testing, authentication and quality control; Testing services for the certification of quality or standards; Testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for the purpose of certification; Design and testing of new products; Testing the functionality of apparatus and instruments; Product testing; Product quality testing; Material testing; Product safety testing services; Development of measuring and testing methods; Inspection of pharmaceuticals; Testing of pharmaceuticals; Testing of chemicals; Research and testing services in the fields of bacteriology and virology; Design services; Design and development of testing and analysis methods; Design services relating to process systems for the biotechnology industry; Rental of laboratory apparatus and instruments; Rental of scientific equipment; Pharmaceutical products development.</p>
<p>CI 44 Human healthcare services; Hygienic care for animals; Agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services; Human hygiene and beauty care.</p>	<p>CI 44 Laboratory analysis services relating to the treatment of persons; Human tissue bank services; Medical services; Medical analysis services; Medical screening; Medical testing; Medical treatment services; Pathology services; Dermatology services; Providing medical advice in the field of dermatology; Advice relating to immunology; Advisory services relating to medical apparatus and instruments; Analysis of human tissues for medical treatment; Drug, alcohol and DNA screening for medical purposes; Consultancy services relating to surgery; Surgery; Genetic testing for medical purposes; In vitro fertilization services; Mammography testing services; Performing diagnosis of diseases; Services for the testing of urine; Vascular screening; Surgical diagnostic services; Surgical treatment services; Services for the testing of blood; Consultancy services relating to orthopaedic implants; Consultancy services relating to prosthetic implants; Dental services; Medical equipment rental; Hiring of surgical instruments; Rental of equipment for medical purposes; Rental of apparatus and installations in the field of medical technology; Provision of medical facilities; Services for the provision of medical facilities; Pharmaceutical services; Veterinary services; Animal healthcare services; Veterinary surgery; Genetic testing of animals; Laboratory analysis services relating to the treatment of animals; Veterinary advisory services; Veterinary assistance; Medical imaging services.</p>
<p>CI 45 Legal services; Safety, rescue, security and enforcement services.</p>	<p>CI 45 Legal services; Advisory services relating to regulatory affairs; Reviewing standards and practices to assure compliance with laws and regulations; Advisory services relating to the preparation of standards; Advisory services relating to the law; Provision of legal information.</p>

24. Volgens Verzoekster stemmen de betrokken diensten niet overeen. Zij voert daartoe het volgende aan:

- i) De omschrijvingen van de diensten waarvoor het merk τοξικόν zijn ingeschreven, zijn onvoldoende duidelijk en precies, zodat de beschermingsomvang van het merk τοξικόν niet kan worden bepaald. Aangezien Verzoekster in haar merkaanvraag wel een specifiekere omschrijving van de klassen heeft gegeven, moet in haar voordeel worden geoordeeld dat de betrokken diensten niet overeenstemmen. In dit verband verwijst Verzoekster naar de arresten van het Hof van Justitie EU (HvJEU) in de zaak IP Translator⁴ en van het Gerecht EU in de zaak Advance Magazine Publishers/OHIM (Vogue)⁵, alsmede naar de beslissing van het Bureau in de zaak LEVIN/Levin⁶ en naar artikel 33 lid 2 Uniemerkenverordening 2017.⁷
- ii) Een groot aantal – in het verzoekschrift door Verzoekster specifiek omschreven – diensten stemt niet overeenstemt met de diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven.

Ad i)

25. Het hof is met Verzoekster en het Bureau van oordeel dat in het voordeel van een aanvrager moet worden beslist dat geen sprake is van (soort)gelijke diensten, indien de door een opposant bij diens eigen merkaanvraag gegeven omschrijving niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is en de door aanvrager gegeven omschrijving dat wel is. Alleen in die context is in de onderhavige zaak relevant of de omschrijving van de diensten van Verweerster voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

26. Het hof stelt vast dat Verweerster de omschrijving van de diensten waarvoor zij het merk τοξικόν heeft ingeschreven (met uitzondering van de diensten “testing”, “safety, rescue and enforcement services”) heeft gebaseerd op de zogenaamde “class headings” en subklassen van de Classificatie van Nice. Dit *enkele* feit betekent naar het oordeel van het hof niet dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de omschrijving zodanig onnauwkeurig en onduidelijk is dat zonder meer in het voordeel van Verzoekster moet worden beslist dat geen sprake is van gelijke of soortgelijke diensten. In dit verband acht het hof van belang dat in het kader van een *merkaanvraag* ingevolge artikel 33 lid 3 Uniemerkenverordening 2017⁸ geldt dat het gebruik van de omschrijvingen van de hoofdklassen (de “class headings”) van de Classificatie van Nice of van andere algemene bewoordingen ter omschrijving van de waren of diensten waarvoor een merk wordt aangevraagd is toegestaan, mits deze bewoordingen de waren en diensten waarvoor bescherming van het merk wordt aangevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig omschrijven. Gelet hierop kan bij de beoordeling van een oppositie niet als uitgangspunt worden aangenomen dat het gebruik van de omschrijving van de hoofdklassen *zonder meer* leidt tot het oordeel dat de omschrijving van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven zodanig onduidelijk en onnauwkeurig is dat in het voordeel van de aanvrager van het jongere merk moet worden beslist dat geen sprake is van gelijke of soortgelijke waren of diensten.

27. Het betoog van Verzoekster dat in de door Verweerster in klasse 41 omschreven diensten “education, entertainment and sport” (door haar vertaald met “onderwijs, amusement en sport”) de term “onderwijs” zodanig ruim en onduidelijk is dat hieruit niet kan worden afgeleid voor welke onderwijsdiensten er merkbescherming wordt gezocht, zodat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van soortgelijke diensten, volgt het hof niet. Het gaat hier om een nadere specificatie van de omschrijving van hoofdklasse 41 “Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities”. De term “education” is naar het oordeel van het hof voldoende duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de bescherming te kunnen bepalen. Het niveau van specificatie (de aard en de bestemming van het onderwijs) dat door Verzoekster wordt verlangd, is niet vereist.

⁴ HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10.

⁵ Gerecht EU, 27 februari 2014, zaak T-229/12.

⁶ BBIE, 28 februari 2014, 2007938, punt 35.

⁷ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

⁸ Voorheen artikel 28 lid 3 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerken.

24. Selon la requérante, les services en question ne sont pas similaires. Elle avance les arguments suivants à cette fin :

- i) Les descriptions des services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée ne sont pas suffisamment claires et précises, de sorte que l'étendue de la protection de la marque τοξικόν ne peut être déterminée. Toutefois, étant donné que la requérante a donné une description plus précise des classes dans sa demande de marque, il faut considérer en sa faveur que les services en question ne sont pas similaires. Dans ce cadre, la requérante se réfère aux arrêts de la Cour de justice UE (CJUE) dans l'affaire IP Translator⁴ et du Tribunal UE dans l'affaire Advance Magazine Publishers c. OHMI (Vogue)⁵, ainsi qu'à la décision de l'Office dans l'affaire LEVIN/Levin⁶ et à l'article 33, paragraphe 2 du règlement sur la marque de l'Union européenne 2017.⁷
- ii) Un grand nombre de services - spécifiquement décrits par la requérante dans la requête - ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée.

Ad i)

25. La Cour considère comme la requérante et l'Office qu'il faut décider en faveur d'un demandeur que les services ne sont pas identiques ou similaires si la description donnée par un opposant dans sa propre demande de marque n'est pas suffisamment claire et précise et que la description donnée par le demandeur l'est effectivement. Ce n'est que dans ce contexte qu'il est pertinent en l'espèce de savoir si la description des services de la défenderesse est suffisamment claire et précise.

26. La Cour constate que la défenderesse a fondé la description des services pour lesquels elle a enregistré la marque τοξικόν (à l'exception des services "testing", "safety, rescue and enforcement services") sur les "intitulés de classe" et sous-classes de la classification de Nice. Ce *simple* fait ne justifie pas, selon la Cour, la conclusion que la description est à ce point imprécise et vague qu'il faut décider purement et simplement en faveur du demandeur que les services ne sont pas identiques ou similaires. À cet égard, la Cour estime important que, dans le cadre d'une *demande* de marque au titre de l'article 33, paragraphe 3, du règlement sur la marque de l'Union européenne de 2017⁸, l'utilisation des descriptions des intitulés de classe (les "class headings") de la classification de Nice ou d'autres termes généraux décrivant les produits ou services pour lesquels une marque est demandée soit autorisée, à condition que ces termes décrivent les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée d'une manière suffisamment claire et précise. Eu égard à cela, on ne peut pas postuler que, lors de l'examen d'une opposition, l'utilisation de la description des intitulés de classe conduirait *forcément* à la conclusion que la description des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée est à ce point vague et imprécise qu'il faudrait décider, en faveur du demandeur de la marque postérieure, que les produits ou services ne sont pas identiques ou similaires.

27. La Cour ne suit pas l'argument de la requérante selon lequel dans les services "education, entertainment and sport" (qu'elle traduit par "onderwijs, amusement en sport") de la classe 41, le terme « onderwijs » est à ce point large et vague qu'il est impossible d'en déduire pour quels services éducatifs la protection de la marque est demandée, de sorte qu'il est impossible de déterminer si les services sont similaires. Il s'agit ici d'une spécification de la description de la classe principale 41 « Education ; providing of training ; entertainment ; sporting and cultural activities ». La Cour estime que le terme « education » est suffisamment clair et précis pour pouvoir déterminer l'étendue de la protection. Le niveau de la spécification (la nature et la destination de l'enseignement) qui est souhaitée par la requérante n'est pas requis.

⁴ CJUE, 19 juin 2012, C-307/10.

⁵ Tribunal UE, 27 février 2014, affaire T-229/12.

⁶ OBPI, 28 février 2014, 2007938, point 35.

⁷ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

⁸ Précédemment l'article 28 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février sur la marque de l'Union européenne.

28. Ook de omschrijving “Human healthcare services; Hygienic care for animals; Agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services; Human hygiene and beauty care” die Verweerster gebruikt voor diensten in klasse 44, is naar het oordeel van het hof voldoende nauwkeurig en duidelijk om de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. Er is geen sprake van een onduidelijkheid die in het nadeel van Verweerster moet worden uitgelegd. Dat het, zoals Verzoekster aanvoert, ten aanzien van “human healthcare services” om een veelheid aan medische diensten kan gaan, doet daar niet aan af.

29. Verzoekster kan ook niet worden gevolgd in haar betoog dat de door Verweerster in klasse 42 omschreven diensten “Testing, authentication and quality control; Science and technology services” en in klasse 45 omschreven diensten “Legal services” zodanig onduidelijk zijn dat in het voordeel van Verzoekster moet worden beslist dat sprake is van niet soortgelijke waren. In de eerste plaats zijn de omschrijvingen “Authentication and quality control” en “Science and technology services” en “Legal services” naar het oordeel van het hof voldoende duidelijk en nauwkeurig. Daarnaast geeft Verzoekster – naast een reeks andere omschrijvingen – precies dezelfde omschrijving voor diensten in klasse 42 en 44 waarvoor zij bescherming zoekt. Daarom valt niet in te zien waarom een eventuele onduidelijkheid met betrekking tot deze omschrijvingen in het nadeel van Verweerster moet worden uitgelegd. Ten aanzien van het begrip “testing” dat Verzoekster aan de omschrijving “authentication and quality control” heeft toegevoegd is het hof van oordeel dat deze term, mede in aanmerking genomen dat deze is gekoppeld aan de duidelijke omschrijving “authentication and quality control” voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

Ad ii)

30. Met betrekking tot de diensten “Veterinary surgery”, “Genetic testing of animals” en “Laboratory analysis services relating to the treatment of animals” in klasse 44 heeft het Bureau de spoedregistratie behouden, omdat die diensten niet soortgelijk zijn. Nu Verweerster niet tegen dit oordeel in beroep is gekomen worden deze diensten niet in het oordeel van het hof betrokken.

31. Ten aanzien van een aantal overige diensten in de klasse 44 stelt Verzoekster zich naar het oordeel van het hof terecht op het standpunt dat deze ook niet (soort)gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven. Dit betreft de diensten: “Veterinary services”, “Veterinary advisory services” en “Veterinary assistance” (door Verzoekster vertaald met: “Diensten op het gebied van diergeneeskunde; Veterinair advies en Veterinaire bijstand”). De omschrijving van Verweerster van de op dieren betrekking hebbende diensten in klasse 44 is immers beperkt tot “Hygienic care for animals”. De dienst “Hygienic care for animals” strekt zich naar het oordeel van het hof niet uit tot of is niet soortgelijk aan veterinaire zorg voor dieren (of advies of assistentie op dat gebied), nu veterinaire zorg een diergeneeskundige opleiding vereist en wordt verricht in dierenklinieken en hygiënische zorg voor dieren niet, of niet zonder meer. Deze diensten concurreren dus niet met elkaar. De diensten zijn ook niet gelijkaardig aan de andere medische diensten in klasse 44 van het ingeroepen merk, omdat de medische diensten van Verweerster gericht zijn op mensen en niet op dieren. Gelet op de genoemde verschillen kan ook niet worden geoordeeld dat deze diensten complementair zijn aan elkaar. Gelet op dit alles zijn deze diensten noch complementair aan, noch concurrerend met de diensten van Verweerster in klasse 44. Tot slot zijn de diensten niet gelijkaardig aan of concurrerend met de andere diensten van het ingeroepen merk vermeld in de klassen 41, 42 en 45. Hoewel sommige van deze diensten binnen hetzelfde gebied verleend kunnen worden (bijvoorbeeld genetisch testen, laboratoriumanalyse en wetenschappelijke en technologische diensten), hebben ze een verschillend doel en zijn ze niet gericht op hetzelfde publiek. Gesteld noch gebleken is voorts dat deze diensten complementair zijn aan de betrokken diensten in de klassen 41, 42, en 45.

32. Nu de in r.o. 31 genoemde diensten niet (soortgelijk) zijn aan die waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven, kan Verweerster zich niet op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a juncto 2.3, sub a en b BVIE (oud) tegen de inschrijving van het Teken voor die diensten verzetten. Dat dat op een andere grond wel zou kunnen is gesteld noch gebleken.

28. La description "Human health services ; Hygienic care for animals ; Agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services ; Human hygiene and beauty care" utilisée par la défenderesse pour les services de la classe 44 est également suffisamment claire et précise aux yeux de la Cour. Il n'y a pas un manque de clarté qui doit être interprété au préjudice de la défenderesse. Le fait que, comme l'affirme la requérante, « human healthcare services » peut couvrir une multitude de services médicaux n'y change rien.

29. La requérante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient que les services "Testing, authentication and quality control ; Science and technology services" décrits par la défenderesse dans la classe 42 et "Legal services" dans la classe 45 sont à ce point vagues qu'il faut décider en faveur de la requérante que les produits ne sont pas similaires. Premièrement, les descriptions "Authentication and quality control" et "Science and technology services" et "Legal services" sont suffisamment claires et précises, selon la Cour. En outre, la requérante donne – parmi une série d'autres descriptions – exactement la même description pour les services des classes 42 et 44 pour lesquels elle demande la protection. Aussi, la Cour ne voit aucune raison pour laquelle un éventuel manque de clarté par rapport à ces descriptions devrait être interprété au détriment de la défenderesse. En ce qui concerne le concept de "testing" ajouté par la requérante à la description "authentication and quality control", la Cour est d'avis que ce terme, compte tenu également du fait qu'il est lié à la description claire "authentication and quality control", est suffisamment clair et précis.

Ad ii)

30. En ce qui concerne les services "Veterinary surgery", "Genetic testing of animals" et "Laboratory analysis services relating to the treatment of animals" de la classe 44, l'Office a maintenu l'enregistrement accéléré car ces services ne sont pas similaires. Comme la défenderesse n'a pas mis en cause cette décision, il est acquis que ces services ne sont pas identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée.

31. En ce qui concerne un certain nombre d'autres services de la classe 44, la requérante estime à juste titre selon la Cour que ceux-ci ne sont pas non plus identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée. Ce sont les services : "Veterinary services", "Veterinary advisory services" et "Veterinary assistance" (traduits par la requérante par : "Diensten op het gebied van diergeneeskunde; Veterinair advies et Veterinaire bijstand"). La description par la défenderesse des services liés aux animaux dans la classe 44 se limite en effet au "Hygienic care for animals". Selon la Cour, le service "Hygienic care for animals" ne s'étend pas ou n'est pas similaire aux soins vétérinaires pour animaux (ou aux conseils ou à l'assistance dans ce domaine), étant donné que les soins vétérinaires nécessitent une formation vétérinaire et sont dispensés dans des cliniques vétérinaires et que les soins hygiéniques pour animaux ne le sont pas, ou pas forcément. Ces services ne sont donc pas en concurrence les uns avec les autres. Les services ne sont pas non plus similaires aux autres services médicaux de la classe 44 de la marque invoquée, puisque les services médicaux de la défenderesse s'adressent aux personnes et non aux animaux. Compte tenu des différences mentionnées ci-dessus, on ne peut pas non plus considérer que ces services sont complémentaires. Compte tenu de tout cela, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents par rapport aux services de la défenderesse dans la classe 44. Enfin, les services ne sont pas similaires aux autres services de la marque invoquée mentionnés dans les classes 41, 42 et 45, ni concurrents avec ceux-ci. Bien que certains de ces services puissent être fournis dans le même domaine (par exemple les tests génétiques, les analyses de laboratoire et les services scientifiques et technologiques), ils ont des finalités différentes et ne s'adressent pas au même public. En outre, il n'a pas été soutenu ni démontré que ces services sont complémentaires aux services concernés dans les classes 41, 42 et 45.

32. Étant donné que les services visés aux paragraphes 30 et 31 ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée, la défenderesse ne peut pas s'opposer à l'enregistrement du signe pour ces services sur la base de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, en liaison avec l'article 2.3, sous a et b, CBPI (texte ancien). Il n'a été ni allégué ni établi que ce serait possible pour un autre motif.

33. Met betrekking tot de overige diensten is het hof van oordeel dat deze gelijk of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven, omdat het gaat om diensten die moeten worden geacht onderdeel uit te maken van, te concurreren met, of complementair te zijn aan de diensten waarvoor het τοξικόν merk is ingeschreven. Dat de door Verzoekster gegeven omschrijving in voorkomende gevallen meer specifiek is en de door Verweerster gegeven omschrijving meer generiek (bijvoorbeeld “Reviewing standards and practices to assure compliance with laws and regulations” en tegenover “Legal services”), doet daar niet aan af.

34. Daarbij komt dat een aantal van de door Verzoekster gesignaleerde verschillen tussen de diensten het gevolg is van een vertaalfout. Zo betoogt Verzoekster dat met name “behandeling van medische aandoeningen” (onderdeel van de dienst die zij vertaalt met “opleiding en behandeling van medische aandoeningen”) niet soortgelijk is aan de dienst “onderwijs”. Verzoekster heeft inschrijving van het teken TOXIKON echter aangevraagd voor: “Training services in the field of medical disorders and their treatment”. Dit gaat dus om *trainingen* op het gebied van medische aandoeningen en hun behandeling, en niet om de *behandeling* van medische aandoeningen. Dit is wel degelijk soortgelijk aan de dienst “Education” (door Verzoekster vertaald met “onderwijs”).

35. Ten aanzien van de meer in het bijzonder door Verzoekster aangevoerde argumenten met betrekking tot soortgelijkheid merkt het hof het volgende op:

- Het hof volgt Verzoekster niet in haar betoog dat de dienst “Advice relating to medical training” (door Verzoekster vertaald met “advies over medische opleidingen”) in klasse 41 niet soortgelijk is aan “Education” (“onderwijs”). Trainingen zien er over het algemeen op bepaalde vaardigheden te oefenen, terwijl onderwijs ziet op het verkrijgen van kennis of vaardigheden. Hoewel het doel van trainingen en onderwijs dus verschillend is en aanbieders niet zonder meer concurreren, kunnen deze diensten in voorkomende gevallen wel complementair zijn aan elkaar. Medisch geschoold personeel zal veelal ook getraind moeten worden in medische vaardigheden. “Advice relating to medical training” kan zich dus richten tot dezelfde doelgroepen en kan complementair aan medisch onderwijs en medische training worden gegeven. Dat maakt dat de dienst “Advice relating to medical training” naar het oordeel van het hof soortgelijk is aan “Education”;
- Verzoekster kan ook niet worden gevolgd in haar betoog dat de diensten in klasse 42 op het gebied van “Testen, certificering en kwaliteitscontrole” waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven, alleen zien op puur wetenschappelijke en technologische diensten, terwijl de lijst van diensten waar de merkaanvraag voor het teken TOXIKON betrekking op heeft zien op specifieke, medische, biomedische, veterinaire, en farmaceutische diensten. Dat het merk τοξικόν niet alleen is ingeschreven voor “Testing, authentication and quality control”, maar ook voor “Science and technology services” betekent immers niet dat de inschrijving voor de dienst “Testing, authentication and quality control” is beperkt tot het terrein van wetenschap en technologie. Ook andere testen, certificeringen en kwaliteitscontroles vallen onder dat begrip, evenals daaraan complementaire of daarmee concurrerende diensten, zoals het verhuren van apparatuur en het verstrekken van faciliteiten om deze diensten mogelijk te maken. Deze diensten zijn dus soortgelijk aan de diensten in klasse 21 waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven.

Verwarringsgevaar tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON?

36. Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het merk τοξικόν en het teken TOXIKON voor de (soort)gelijke diensten betreft, merkt het hof op dat partijen niet betwisten dat het merk τοξικόν een normaal onderscheidend vermogen heeft, zoals het Bureau in punt 52 van zijn beslissing heeft opgemerkt. Het hof zal daar dan ook van uit gaan.

37. In het onderhavige geval is slechts in beperkte mate sprake van visuele en auditieve overeenstemming en is geen sprake van begripsmatige overeenstemming. In aanmerking genomen het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, is het hof van oordeel dat de algemene indruk die het merk τοξικόν en het teken TOXIKON bij het betrokken publiek achterlaten, zo verschillend is dat geen gevaar van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek kan worden aangenomen, zelfs indien mede in aanmerking wordt genomen de hoge

33. En ce qui concerne les autres services, la Cour considère qu'ils sont identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée, car il s'agit de services qui doivent être considérés comme faisant partie, concurrents ou complémentaires des services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée. Le fait que la description donnée par la requérante soit, le cas échéant, plus spécifique et que celle donnée par la défenderesse soit plus générique (par exemple, "Reviewing standards and practices to ensure compliance with laws and regulations" et vis-à-vis de "Legal services") n'y change rien.

34. En outre, certaines des différences identifiées par la requérante entre les services sont le résultat d'une erreur de traduction. En particulier, la requérante fait valoir que le "behandeling van medische aandoeningen" (partie du service qu'elle traduit par "opleiding en behandeling van medische aandoeningen") en particulier n'est pas similaire au service "onderwijs". Cependant, la requérante a demandé l'enregistrement du signe TOXIKON pour : "Training services in the field of medical disorders and their treatment". Il s'agit donc de *formations* dans le domaine des : affections médicales et de leur traitement, et non du *traitement* des affections médicales. Ce service est bel et bien similaire au service "Education" (traduit par la requérante par "onderwijs").

35. En ce qui concerne les arguments avancés par la requérante en particulier concernant la similitude, la Cour fait observer ce qui suit :

- La Cour ne suit pas l'argument de la requérante selon lequel le service "Advice relating to medical training" (traduit par la requérante comme "advies over medische opleidingen") de la classe 41 n'est pas similaire à "Education" ("onderwijs"). Les formations portent généralement sur la pratique de certaines compétences, tandis que l'enseignement concerne l'acquisition de connaissances ou de compétences. Ainsi, bien que l'objectif des formations et de l'enseignement soit différent et que les prestataires ne soient pas nécessairement en concurrence, ces services peuvent, le cas échéant, être complémentaires les uns des autres. Le personnel qualifié en médecine devra souvent aussi être formé aux compétences médicales. "Advice relating to medical training" peut donc s'adresser aux mêmes groupes cibles et peut être dispensé en complément à l'enseignement médical et à la formation médicale. Cela rend le service "Advice relating to medical training" similaire à "Education" selon la Cour ;
- La requérante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient que les services de la classe 42 dans le domaine "Testing, certification et contrôle de qualité" pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée ne concernent que des services purement scientifiques et technologiques, alors que la liste des services couverts par la demande de marque pour le signe TOXIKON concerne des services spécifiques, médicaux, biomédicaux, vétérinaires et pharmaceutiques. En effet, le fait que la marque τοξικόν soit enregistrée non seulement pour "Testing, authentication and quality control" mais aussi pour "Science and technology services" ne signifie pas que l'enregistrement pour le service "Testing, authentication and quality control" est limité au domaine de la science et de la technologie. Cette notion couvre également d'autres services d'essai, de certification et de contrôle de la qualité, ainsi que des services complémentaires ou concurrents tels que la location d'équipements et la mise à disposition d'installations pour permettre ces services. Ces services sont donc similaires aux services de la classe 21 pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée.

Risque de confusion entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON ?

36. En ce qui concerne l'appréciation globale du risque de confusion entre la marque τοξικόν et le signe TOXIKON pour les services identiques ou similaires, la Cour constate que les parties ne contestent pas que la marque τοξικόν possède un caractère distinctif normal, comme l'Office l'a relevé au point 52 de sa décision. Par conséquent, la Cour partira également de cette prémisse.

37. Dans le cas présent, il n'y a qu'une similitude visuelle et auditive limitée et aucune similitude conceptuelle. Compte tenu du niveau élevé d'attention du public concerné, la Cour est d'avis que l'impression générale produite par la marque τοξικόν et le signe TOXIKON sur le public concerné est à ce point différente qu'aucun risque de confusion (réelle) directe ou indirecte ne peut être admis pour une fraction significative du public concerné, même si l'on prend également en compte le degré élevé de similitude entre les services pour lesquels la marque τοξικόν est enregistrée et le signe TOXIKON

mate van soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk τοξικόν is ingeschreven en het teken TOXIKON is gedeponereerd en de omstandigheid dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven.

Slotsom

38. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie ten onrechte is toegewezen voor de in r.o. 1.5. genoemde diensten. De beslissing van het Bureau zal daarom worden vernietigd en de oppositie zal alsnog geheel ongegrond worden verklaard.

Proceskosten

39. Aangezien een veroordeling in de proceskosten ingevolge artikel 4.13 lid 1 van het Reglement op de procesvoering van het hof alleen mogelijk is indien dat is gevorderd, en een zodanige vordering van Verzoekster ontbreekt, is geen plaats voor een verwijzing in de proceskosten. Dat betekent dat elk van partijen de eigen proceskosten zal dragen.

Beslissing


Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- vernietigt de beslissing die het Bureau op 3 april 2019 in de oppositie met nummer 2013295 heeft genomen;
- verklaart de oppositie van **Toxicon S.r.l.** tegen inschrijving van het Benelux depot met aanvraagnummer 1355736 en registratienummer 1015919 ongegrond;
- verklaart dat het Benelux depot met aanvraagnummer 1355736 en registratienummer 1015919 dient te worden ingeschreven voor alle in de aanvraag omschreven diensten.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, S. Granata en N. Hilgert; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2020, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



M.-F. Carlier
President

est déposé et la circonstance que l'utilisateur final en général n'a pas la possibilité de comparer directement la marque et le signe entre eux, mais se fonde sur l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.

Conclusion

38. Il résulte de ce qui précède que l'opposition a été accueillie à tort en ce qui concerne les services visés au paragraphe 1.5 ci-dessus. La décision de l'Office sera donc annulée et l'opposition sera déclarée totalement infondée.

Dépens

39. Étant donné que, conformément à l'article 4.13, alinéa 1^{er}, du Règlement de procédure de la Cour, une condamnation aux dépens ne peut être prononcée que si elle a été demandée, et qu'une telle demande de la part de la requérante fait défaut, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens. En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- annule la décision que l'Office a prise le 3 avril 2019 dans l'opposition portant le numéro 2013295 ;
- déclare non fondée l'opposition de **Toxicon S.r.l.** contre l'enregistrement du dépôt Benelux portant le numéro de demande 1355736 et le numéro d'enregistrement 1015919 ;
- décide que le dépôt Benelux portant le numéro de demande 1355736 et le numéro d'enregistrement 1015919 doit être enregistré pour tous les services désignés dans la demande ;

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, S. Granata et N. Hilgert ; il a été prononcé à l'audience publique du 20 octobre 2020, en présence de A. van der Niet, greffier.

