



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012831
van 7 augustus 2018

Opposant: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 692124**

NOVAGRAAF

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 2045029**

NOVAGRAAF

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 2065852**

NOVAGRAAF

tegen

Verweerder: **Nova Holding B.V.**
Damsterplein 8
9711 SX Groningen
Nederland

Gemachtigde: **Nord Legal LLP**
Trompsingel 35
9724 DA Groningen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1344396**

NOVA LEGAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 december 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NOVA LEGAL voor diensten in de klassen 36, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1344396 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2016.
2. Op 13 februari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 692124 van het woordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 22 januari 2001 en ingeschreven op 27 september 2001 voor diensten in de klassen 35, 38, 42 en 45;
 - Uniemerkt inschrijving 2045029 van het woordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 18 januari 2001 en ingeschreven op 4 april 2002 voor diensten in de klassen 41 en 42;
 - Uniemerkt inschrijving 2065852 van het woordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 1 februari 2001 en ingeschreven op 10 juni 2002 voor diensten in de klassen 35 en 38 en 42.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot de klassen 41 en 45 van het betwiste depot. Tevens beperkt opposant daarbij de grondslag van de oppositie tot de diensten in klasse 41 en 45 en een deel van de diensten in klasse 42 van de ingeroepen rechten (zie alinea 9).
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 februari 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 december 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Bij het indienen van zijn argumenten en de bewijzen van gebruik beperkt opposant de omvang en de grondslag van de oppositie (zie alinea 4).

10. Volgens opposant is het element NOVA het onderscheidende en dominante bestanddeel van het ingeroepen recht, alsmede van het bestreden teken. Opposant stelt dat dit element in het oog springt, omdat het geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken diensten, terwijl de andere elementen GRAAF en met name LEGAL in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Bovendien zal het element NOVA meer aandacht krijgen van het publiek, omdat dit het eerste deel van de tekens vormt.

11. Opposant betoogt dat de tekens in visueel opzicht in hoge mate overeenstemmen, omdat het eerste deel identiek is. Daarnaast bevatten beide tekens evenveel letters en komen zes van de negen letters overeen.

12. Ook in auditief opzicht stemmen de tekens in behoorlijke mate overeen, aldus opposant. Het eerste en tevens meest onderscheidende en dominante element NOVA is identiek. De eerste twee lettergrepen zijn derhalve identiek en de laatste lettergrepen bevatten volgens opposant beide een A-klank.

13. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het identieke woord NOVA kan verwijzen naar het Latijnse woord voor 'nieuw', alsmede naar een bepaald soort ster. Voor zover het publiek in de Benelux op de hoogte is van deze betekenissen, is dit deel van de tekens begripsmatig identiek. Het tweede deel van het bestreden teken betreft het beschrijvende woord LEGAL. Gezien de diensten van opposant, maakt deze aanduiding de verwarring bij het publiek alleen maar groter, aldus opposant.

14. Ook verwijst opposant naar zijn andere merkregistraties en tekens die hij gebruikt die ook beginnen met het woord NOVA. Om die reden betoogt opposant dat het publiek het bestreden teken NOVA LEGAL kan opvatten als onderdeel van opposant's onderneming.

15. Volgens opposant zijn de diensten van het ingeroepen recht identiek of in ieder geval in hoge mate soortgelijk aan de diensten van het bestreden teken.

16. Opposant stelt dat het aandachtniveau van het publiek gemiddeld tot iets verhoogd is, afhankelijk van de aard van de diensten en de hieraan verbonden kosten.

17. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het teken NOVAGRAAF betoogt opposant dat deze aanduiding in haar totaliteit geen enkele relatie heeft met de aard of eigenschappen van de betreffende diensten. De ingeroepen rechten hebben derhalve van zichzelf een groot onderscheidend vermogen.

18. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

19. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor alle ingeroepen rechten.

B. Reactie verweerder

20. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van de ingeroepen rechten. Volgens verweerder hebben de ingediende gebruiksbewijzen enkel betrekking op diensten op het gebied van de intellectuele eigendom. Voor de overige diensten heeft opposant derhalve niet aangetoond dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt.

21. Verweerder concludeert derhalve dat de ingeroepen rechten blootstaan aan verval. Volgens verweerder is er derhalve ook geen sprake van verwarringsgevaar. Op grond hiervan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 12 december 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 december 2011 tot 12 december 2016. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbeelden gegrond.

24. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

25. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

27. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

28. Opposant dient ook gebruiksbeelden in met betrekking tot het tweede en derde ingeroepen recht. Dit betreffen Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

“Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken

tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

29. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Unie” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

30. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

1. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
2. Publicaties op website marketingtribune.nl, gedateerd 2014;
3. Overzicht omzetcijfers tussen 2011 en 2016 met betrekking tot het kantoor van opposant in Nederland;
4. Informatie met betrekking tot de organisatie van studiebijeenkomsten voor studenten bij opposant in Amsterdam in 2015 en 2016;
5. Aankondigingen van seminars bestemd voor ondernemers en bedrijven, georganiseerd door opposant in Nederland tussen 2012 - 2015;
6. Informatie met betrekking tot internationale congressen waarbij werknemers van opposant lezingen hebben gegeven in 2012, 2014, 2015 en 2016;
7. Kopieën van facturen gedateerd tussen 2011 en 2016 met betrekking tot verschillende juridische diensten.

32. In de toelichting op de bewijzen van gebruik geeft opposant aan dat de onderhavige oppositie enkel is gericht op een deel van de ingeroepen diensten (zie alinea's 4 en 9), te weten:

- Klasse 41 Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom (*Uniemerken 2045029*).
- Klasse 42 Merken- en modellenbescherming en -bezorging; merken- en modellenbewaking; merkcreatie en merkontwikkeling; onderzoek inzake juridische kwesties; voorlichting op het gebied

van bescherming van intellectueel eigendom; advies en onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden (*Uniemark 2045029*).

- Klasse 42 Juridische diensten; advisering op het gebied van intellectuele eigendom; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied (*Uniemark 2065852*).
- Klasse 45 Juridische diensten; advisering op het gebied van intellectuele eigendom (*Beneluxmerk 692124*).

33. Het Bureau is van oordeel dat uit de facturen (nr. 7) voldoende duidelijk wordt dat opposant onder de naam 'Novagraaf' juridische diensten verstrekt op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. De facturen maken melding van het ingeroepen recht en bevatten omschrijvingen van verschillende soorten juridische diensten. Deze diensten zijn nagenoeg allemaal gericht op merkrechten, alsmede handelsnamen en domeinnamen. De facturen zijn bestemd voor cliënten in Nederland en verschillende andere Europese landen. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de ingeroepen rechten ten minste normaal zijn gebruikt voor de volgende diensten in klasse 42 en 45 van het eerste en derde ingeroepen recht: "*Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom*". De diensten genoemd in klasse 42 van het tweede ingeroepen recht vallen hier ook onder.

34. De gebruiksbewijzen tonen echter niet aan dat het tweede ingeroepen recht (*Uniemark 2045029*) normaal is gebruikt voor de diensten "*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom*", genoemd in klasse 41. Voor deze diensten moet immers aangetoond worden dat het ingeroepen recht daarvoor normaal werd gebruikt in de Europese Unie. De stukken laten echter zien dat opposant alleen in Nederland een aantal keer per jaar masterclasses voor studenten en seminars voor het bedrijfsleven organiseert (nrs. 4 en 5). Al deze bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam en zijn gericht op een Nederlandstalig publiek. Daarnaast heeft opposant een Engelstalig seminar (mede) georganiseerd in Arnhem. Uit de stukken blijkt echter niet dat dit evenement zich richtte op een publiek buiten Nederland. Weliswaar zijn werknemers van opposant actief geweest als spreker op internationale congressen (nr. 6), echter deze congressen werden niet onder de naam 'Novagraaf' of door Novagraaf georganiseerd. Het ingeroepen recht wordt in deze stukken alleen maar gebruikt om de functie en werkgever van de betreffende spreker aan te duiden. De territoriale spreiding van het gebruik is derhalve dusdanig beperkt, gezien de grootte van de potentiële markt, dat niet is aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik van het teken op een wijze waarbij in de Europese Unie marktaandeelen worden behouden (zie in dit verband HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd). Het Bureau concludeert dan ook dat het overgelegde materiaal onvoldoende toereikend is om normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht aan te nemen voor de hierboven genoemde diensten in klasse 41.

35. De stukken laten evenmin zien dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt voor de diensten "*onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied*" genoemd in klasse 42 van het derde ingeroepen recht. Zoals hierboven aangegeven hebben de stukken enkel betrekking op het uitvoeren van juridische diensten. Informatie waaruit zou blijken dat er onder de ingeroepen rechten ook wetenschappelijk, dan wel industrieel onderzoek wordt gedaan, ontbreekt.

Conclusie

36. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux, dan wel Europese Unie, marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor een de volgende diensten in klasse 42 en 45:

- Klasse 42 Merken- en modellenbescherming en -bezorging; merken- en modellenbewaking; merkcreatie en merkontwikkeling; onderzoek inzake juridische kwesties; voorlichting op het gebied

van bescherming van intellectueel eigendom; advies en onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden (*Uniemark 2045029*).

- Klasse 42 en 45 Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom (*Uniemark 2065852* en *Beneluxmerk 692124*).

Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

37. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

38. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

40. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOVAGRAAF	NOVA LEGAL

43. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en Sabel, reeds aangehaald).

Begripsmatige vergelijking

44. Het ingeroepen recht bestaat uit het enkele woord NOVAGRAAF. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden, NOVA en LEGAL.

Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Het ingeroepen recht NOVAGRAAF heeft in zijn geheel geen betekenis voor het publiek in de Benelux en om die reden is het mogelijk dat het publiek het woord in twee delen splitst, te weten NOVA en GRAAF.

45. De aanduiding 'nova' is het Latijnse woord voor 'nieuw'. Nog steeds wordt dit begrip in zijn oorspronkelijke betekenis in verschillende samenstellingen gebruikt, zoals 'stella nova' (een ster die plotseling heel helder wordt, zodat deze kan worden waargenomen¹) en 'Nova Zembla' (een Russische archipel, in de Benelux met name bekend door het boek over de overwintering op Nova Zembla van een groep schepelingen onder leiding van Willem Barentsz²). Het Bureau overweegt dat minstens een deel van het publiek in de Benelux derhalve op de hoogte is dat het woord 'nova' een aanduiding is voor 'nieuw'.

46. Het tweede deel van het ingeroepen recht, GRAAF, heeft verschillende betekenissen, waaronder 'adellijke titel', 'gracht' of 'meetkundig figuur'³. Het tweede woord van het bestreden teken, LEGAL, is het Engelse woord voor 'juridisch'. In het licht van de diensten van verweerder betreft dit een woord met een beschrijvend karakter en het publiek zal deze aanduiding dan ook niet opvatten als het dominante element zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

47. Voor het deel van het publiek dat bekend is met de aanduiding 'nova' is het begin van de tekens derhalve begripsmatig identiek. Het tweede deel is echter verschillend. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat er bij een deel van het publiek sprake is van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

¹ [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_\(sterrenkunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_(sterrenkunde))

² https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Zembla

³ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie.

Visuele vergelijking

48. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van negen letters. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en vijf letters.

49. Beide tekens bevatten aan het begin het identieke element NOVA. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het beschrijvend karakter van het woord LEGAL, waardoor het element NOVA in het bestreden teken het onderscheidende element is dat in de ogen van het publiek het meeste zal opvallen. Dus ook al bevatten de tekens nog een tweede woord, toch blijft een zekere visuele gelijkheid bestaan, als gevolg van de vier identieke eerste letters.

50. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van drie lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en heeft in totaal vier lettergrepen. Het eerste woord van het bestreden teken is identiek aan de eerste twee lettergrepen van het ingeroepen recht en zal ook op identieke wijze worden uitgesproken.

52. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

53. De tekens zijn op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

54. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

55. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

56. Aangezien het gebruik van de ingeroepen rechten slechts is aangetoond voor een deel van de diensten waarvoor het is geregistreerd (zie alinea 36), zijn de te vergelijken diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 41 Houden van seminars en congressen; Organisatie van bijeenkomsten voor zakelijke doeleinden; Organisatie van bijeenkomsten voor educatieve doeleinden; Organisatie van bijeenkomsten voor opleidingsdoeleinden; Organiseren en houden van bijeenkomsten; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van seminars; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van congressen; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van symposia; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van conferenties; Voorbereiding,

	uitvoering en organisatie van workshops [training]; Cursussen (opleiding) op het gebied van recht; Het houden van cursussen, seminars en workshops; Instructie en training; voornoemde diensten niet als onderwerp hebbende intellectueel eigendom.
KI 42 Merken- en modellenbescherming en -bezorging; merken- en modellenbewaking; merkcreatie en merkontwikkeling; onderzoek inzake juridische kwesties; voorlichting op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom; advies en onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden.	
KI 42 en 45 Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom.	KI 45 Advisering bij rechtszaken; Adviesdiensten met betrekking tot de wet; Advisering met betrekking tot persoonlijke juridische zaken; Arbitrage, bemiddeling en geschillenbeslechting; Certificering van juridische documenten; Diensten van een advocaat; Dienstverlening door deskundige getuigen; Juridisch advies en vertegenwoordiging; Juridische advisering; Juridisch onderzoek; Juridische bemiddeling; Juridische bijstand; Juridische bijstand bij het opstellen van contracten; Juridische informatie (Verstrekken van -); Mediation; Opstellen van juridische documenten; Rechtsbijstand; Verzamelen van juridische informatie; voornoemde diensten niet als onderwerp hebbende intellectueel eigendom.

Klasse 41

57. De diensten genoemd in klasse 41 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. De aard en het doel van deze diensten zijn immers een geheel andere. De diensten van het bestreden teken zijn gericht op opleiding, educatie en het organiseren van zakelijke evenementen. De diensten van de ingeroepen rechten zijn specifiek gericht op het verstrekken van juridisch advies, alsmede overige juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. De diensten worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten.

Klasse 45

58. De diensten in klasse 45 van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Alle diensten in klasse 45 van het bestreden teken zien op verschillende vormen van juridische dienstverlening. Weliswaar staat hierbij aangegeven dat de diensten geen betrekking hebben op het intellectuele eigendomsrecht, maar de aard en het doel van deze diensten blijft dezelfde, namelijk het verschaffen van juridisch advies, alsmede het uitvoeren van overige juridische werkzaamheden. Daarnaast is van belang dat de aanbieders van juridische diensten in de markt, zoals grotere advocatenkantoren, doorgaans actief zijn op meerdere juridische deelgebieden. De diensten van de ingeroepen rechten kunnen dus door dezelfde ondernemingen worden verstrekt als dewelke begaan zijn met de diensten van het bestreden teken in deze klasse, zodat het publiek er eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten.

Conclusie

59. De diensten van het bestreden teken zijn deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

60. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

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

62. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om juridische diensten. De consument zal juist in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep doen op een juridische dienstverlener. Het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, mag dan ook verhoogd worden geacht.

63. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

64. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

65. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de sterke soortgelijkheid van de diensten en zekere mate van overeenstemming van de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2012831 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Het Benelux depot met nummer 1344396 wordt niet ingeschreven voor de diensten die soortgelijk zijn:

- Klasse 45 (*alle diensten*)

69. Het Benelux depot met nummer 1344396 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie niet werd gericht:

- Klasse 36 (*alle diensten*)
- Klasse 41 (*alle diensten*)

70. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 7 augustus 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard