

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007303

van 13 februari 2014

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

Gemachtigde: ---

Ingeroepen recht 1: NOVAPAT (Europese inschrijving 9973538)

Ingeroepen recht 2: NOVAGRAAF (Benelux inschrijving 692124)

tegen

Verweerder: **Menko B. Plaggenborg**
Picassoweg 38
1328 KN Almere
Nederland


Gemachtigde: **Merkenbureau Van Asselt**
Vlechknoop 12
1319 GT Almere
Nederland

Betwiste merk:

(Benelux depot 1237934)

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

1. Op 9 december 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-beeldmerk  voor diensten in de klassen 41, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1237934 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 december 2011.

2. Op 1 maart 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 9973538 van het woordmerk NOVAPAT, ingediend op 17 mei 2011 en ingeschreven op 7 november 2011 voor diensten in de klassen 35, 41, 42 en 45;
- Benelux inschrijving 692124 van het woordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 22 januari 2001 voor diensten in de klassen 35, 38, 42 en 45.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de diensten van de ingeroepen rechten.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 7 maart 2012.

8. Aangezien op dat moment nog niet duidelijk was dat ingeroepen recht E 9973538 was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Op 14 maart 2012 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

10. Op 15 mei 2012 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 16 mei 2012, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 16 juli 2012 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

11. Op 13 juli 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 juli 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 september 2012 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 24 september 2012 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 28 september 2012.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant stelt dat het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken op visueel vlak sterk overeenstemmen. De grafische elementen van het betwiste teken zijn volgens hem van ondergeschikt belang. De eerste drie lettergrepen zijn op visueel vlak nagenoeg identiek, meent opposant. Enkel de letters "A" en "O" verschillen, geeft hij aan; deze letters staan bovendien in het midden van de merken, waardoor dit verschil nauwelijks waarneembaar is.

17. Ook op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant sterk overeenstemmend: de eerste drie lettergrepen zijn auditief nagenoeg identiek, en de enige afwijkende letters in deze lettergrepen staan in het midden van de merken waardoor dit verschil nauwelijks waarneembaar is.

18. De elementen NOVA en NOVO kennen volgens opposant dezelfde betekenis: "nieuw". De elementen "PATENT" en "PAT" zijn eveneens conceptueel identiek, aangezien "PAT" volgens opposant kan worden gezien als een afkorting van "PATENT". In dit kader merkt opposant nog op dat zeker het minder deskundige publiek het in de volksmond niet alleen bij octrooien over "patent" heeft, maar ook in het kader van merken en modellen; veel gehoord is volgens hem de vraag "kan ik mijn merk patenteren?". Opposant concludeert dat de tekens conceptueel identiek zijn.

19. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht stelt opposant dat het eerste gedeelte van een merk het meest in het oog springt en hiervan het meest onderscheidende gedeelte is. Dit is volgens opposant zeker het geval bij het betwiste teken, aangezien het tweede element "PATENT" hiervan uitsluitend beschrijvend is. In dit kader wijst opposant er op dat het Bureau onlangs een aanvraag van het woordmerk NOVOPATENT (registratienummer 911922) heeft ingeschreven, waaruit volgens hem geconcludeerd kan worden dat het Bureau inderdaad onderscheidende kracht toekent aan het element "NOVO". Het eerste gedeelte van het ingeroepen recht is "NOVA", dat van het betwiste teken "NOVO", stelt opposant; de eerste drie letters van deze elementen zijn identiek, geeft opposant aan, waardoor er sprake is van een sterke visuele overeenstemming. De tekens als geheel zijn volgens opposant eveneens sterk overeenstemmend, mede door de verruimde beschermingsomvang van het element "NOVA", waar hij later op terugkomt.

20. Opposant meent dat de eerste lettergrepen identiek zijn op auditief vlak; de twee volgende lettergrepen kennen nagenoeg eenzelfde uitspraak, waarbij opposant benadrukt dat de klemtoon ligt op de eerste lettergreep. In het licht van de verruimde beschermingsomvang van het element "NOVA" van het ingeroepen recht, concludeert opposant dat de tekens op auditief vlak overeenstemmend zijn.

21. Gezien dezelfde betekenis van de eerste Latijnse elementen "NOVA" en "NOVO", te weten "nieuw", concludeert opposant dat er sprake is van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten meent opposant dat de diensten *organisatie en het verzorgen van studiebijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht* begrepen kunnen worden onder de diensten *organisatie van studie- en andere educatieve bijeenkomsten, met name op het gebied van het intellectuele eigendom* van opposant en hieraan identiek zijn.

23. Opposant stelt dat *vertaaldiensten* soortgelijk zijn aan *advisering en assistentie inzake merken-octrooi- en modellenbescherming*. Hij meent dat ze hiermee sterk samenhangen, omdat een juridisch dienstverlener op het gebied van IE gewoonlijk internationaal advies en assistentie op dit gebied verleent, en derhalve veelvuldig opdrachten ontvangt in vreemde talen. Hierdoor is het volgens hem aan de orde van de dag om waren en diensten omschrijvingen, octrooiaanvragen dan wel andere aanduidingen te vertalen alvorens (bijvoorbeeld) een Benelux depot of octrooiaanvraag te verrichten.

24. *Technisch onderzoek inzake vraagstukken van bescherming van intellectuele eigendom, waaronder inzake octrooirecht en octrooibeschermtng* kan volgens opposant worden begrepen onder de ruimere formulering van de diensten in klasse 45 van opposant, te weten het *onderzoek in juridische kwesties* alsook *(technische en juridische) advisering en onderzoeken op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden*. Deze diensten zijn volgens hem identiek. De dienst *het opstellen van technische deskundigenrapporten op het voornoemde gebied* is volgens hem sterk soortgelijk aan voornoemde diensten van opposant, aangezien voor het geven van technisch dan wel juridisch advies een technisch dan wel juridisch rapport moet worden opgesteld door daartoe deskundige personen.

25. Ten slotte meent opposant dat ook de diensten in klasse 45 van het betwiste depot identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan die in klasse 45 van opposant.

26. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht meent opposant dat dit een zeer sterk onderscheidend vermogen heeft voor de diensten in kwestie. Het betreft immers een fantasienaam, die bovendien sinds 2002 zeer intensief wordt gebruikt door opposant voor de genoemde diensten, zowel in de Benelux als in Europa en zelfs wereldwijd. Vanaf het moment van introductie heeft opposant naar eigen zeggen met veel succes gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van het merk, wat heeft geresulteerd in een positie als marktleider in de Benelux alsmede een grote mate van bekendheid van het ingeroepen recht bij het in aanmerking komende publiek. Opposant voegt enkele stukken toe om deze stelling te ondersteunen. Hij concludeert dat Novagraaf Nederland BV een zeer grote bekendheid heeft bij het relevante publiek aangezien zij marktleider is in de Benelux. Doordat het eerste gedeelte van het merk het best zal blijven hangen in de perceptie van het relevante publiek, heeft het prefix "NOVA" volgens opposant dezelfde ruime beschermingsomvang als het gehele merk NOVAGRAAF.

27. Opposant stelt ten slotte dat de aanduidingen "NOVA" en "NOVO" in de praktijk veelvuldig door elkaar worden gehaald. In dit kader merkt hij bovendien op dat dit wordt bevestigd door het handelen van verweerder zelf, die ook de domeinnaam www.novapatent.nl heeft vastgelegd.

28. Volgens opposant is het relevante publiek voor de genoemde diensten een breed publiek met een laag aandachtsniveau in de Benelux.

29. Opposant concludeert dat er sprake is van een gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

30. Verweerder geeft aan dat opposant geen oppositie heeft ingesteld tegen het eerder door verweerder ingeschreven woordmerk "NOVOPATENT", dat opposant ook noemt in zijn argumenten. Verweerder concludeert hieruit dat opposant enkel oppositie instelt tegen de beeldelementen van het betwiste teken, niet tegen de woordementen. Hierdoor raken de argumenten van opposant dat slechts de woordementen moeten worden beoordeeld, volgens verweerder kant noch wal. Hij verzoekt het Bureau slechts de beeldelementen te beoordelen.

31. Voor de volledigheid gaat verweerder echter wel in op de argumenten van opposant met betrekking tot de woordementen.

32. Volgens verweerder wijkt het betwiste teken zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak af van de ingeroepen rechten. Hij vermeldt expliciet dat het beeldmerk van het betwiste teken visueel een totaal andere indruk geeft dan het beeldmerk "NOVAGRAAF".

33. Verweerder wijst er bovendien op dat er in de klassen waarvoor de merken staan ingeschreven of zijn gedeponeerd, veel merken voorkomen die met het element "NOVO" of "NOVA" beginnen. Hij sluit daarom uit dat er verwarringsgevaar zou kunnen bestaan tussen de verschillende merken met deze voorvoegsels.

34. De elementen "NOVO" en "NOVA" zijn volgens verweerder beschrijvend; het betreffen vervoegingen van het Latijnse woord "NOVUS". Deze betekenissen zijn volgens verweerder bekend bij het publiek in de Benelux.

35. Gezien het voorgaande meent verweerder dat het betwiste teken uit beschrijvende woordementen bestaat, waardoor de beeldelementen dominant zijn. Verweerder kan hierin geen enkele overeenstemming vinden met de merken van opposant, waarvan het beeldmerk Novagraaf volgens hem een gestileerde goudkleurige vleugel bevat.

36. Het relevante publiek voor de bescherming van octrooien, merken en modellen is volgens verweerder een meer dan oplettend publiek. Daarom zullen de merken volgens verweerder niet snel verward worden, temeer omdat verweerder zich uitsluitend richt op octrooien terwijl opposant zich uitsluitend richt op merken en modellen. Om die reden meent verweerder ook dat de overeenstemming tussen de in de praktijk aangeboden diensten nihil is. Verweerder merkt op dat sinds de oprichting van

zijn bedrijf Novopatent bovendien ook niet gebleken is van verwarring tussen zijn diensten en die van opposant.

37. Het bevreemdt verweerder dat opposant stelt dat het woord "patent" ook gebruikt wordt voor het registreren van merken. Volgens verweerder probeert opposant daarmee merkregistratie en octrooiering gelijk te stellen voor het relevante publiek. Hij vraagt zich af of opposant zelf wellicht niet op de hoogte is van het verschil tussen merk en octrooi; in dit opzicht merkt hij bovendien op dat ook het Bureau advertenties zou laten circuleren op internet die deze verwarring veroorzaken of in stand houden.

38. Volgens verweerder heeft het registreren van het eerste ingeroepen recht "NOVAPAT" door opposant niet te goeder trouw plaats gevonden. Hij meent dat het er alle schijn van heeft dat opposant dit heeft gedaan om verweerder te beletten zijn handelsnaam NOVOPATENT te gebruiken en deze als merk te registreren.

39. Volgens verweerder wordt er door hem geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en/of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen rechten. Het is volgens hem juist opposant die probeert afbreuk te doen aan het succes van verweerder door zijn depot te kwader trouw.

40. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, aangezien het betwiste teken significant afwijkt van de ingeroepen rechten, er sprake is van een deskundig publiek en de door beide partijen aangeboden diensten verschillen. Hij verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

41. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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.

42. 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."

43. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


44. 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).

45. 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.

46. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

(met betrekking tot het eerste ingeroepen recht E 9973538)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOVAPAT	

Visuele vergelijking

48. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit zeven letters, NOVAPAT. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk; het bestaat uit een wordelement geschreven in tien hoofdletters in een blauwe kleur, NOVOPATENT. Boven de tweede letter “O” is een beeldelement geplaatst. Dit bestaat uit een cirkel met een lichtblauwe binnenrand en een buitenrand in dezelfde blauwe kleur als het wordelement. Boven en onder deze cirkel is een lichtblauwe lijn geplaatst in golvende vorm, boven uitstekend naar links, onder naar rechts met in beide een uitsparing in het midden.

49. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het betwiste teken weliswaar zeker niet te veronachtzamen, aangezien zij onder meer bestaan uit niet-banale geometrische figuren in specifieke kleuren. Dit neemt echter niet weg dat het wordelement door zijn formaat een grotere plaats inneemt in het teken als geheel en hierdoor meteen in het oog springt.

50. In het betwiste teken worden zes van de zeven letters van het ingeroepen recht in identieke volgorde hernomen. Bovendien zijn de eerste drie letters identiek, waarbij van belang is op te merken dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

51. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

52. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

53. In casu lenen de beeldelementen van het betwiste teken zich niet tot fonetische weergave. Het wordelement van dit teken bestaat uit vier lettergrepen, het ingeroepen recht uit drie. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [NO]-[VA]-[PAT], het betwiste teken als [NO]-[VO]-[PA]-[TENT]. De eerste lettergreep van beide tekens is hetzelfde. Van de tweede lettergreep hebben zij de eerste letter gemeen. De derde lettergreep is nagenoeg identiek; het enige verschil is erin gelegen dat de laatste letter van deze lettergreep van het ingeroepen recht de eerste letter van de laatste lettergreep van het betwiste teken vormt.

54. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald).

55. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

56. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bevatten een verbuiging van het Latijnse woord “novus”, te weten “nova” respectievelijk “novo”. “Novus” betekent “nieuw”¹. Beide partijen zijn het eens over deze betekenis (zie punten 21 en 31). Verweerder stelt bovendien dat deze wordelementen beschrijvend zijn (zie punt 31). Het Bureau is echter van mening dat het een woord betreft dat in de Benelux niet courant gebruikt wordt, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld.

57. Als geheel hebben de tekens echter geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

58. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

59. 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).

60. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake het feitelijk gebruik van de merken (zie [punt 36](#)), merkt het Bureau op dat hiermee in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden aangezien de vergelijking van de tekens en de diensten derhalve uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.

61. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Klasse 41 Organisatie van studie- en andere educatieve bijeenkomsten, met name op het gebied van het intellectuele eigendom; opleidingen; geven van cursussen; uitgeverij; online publicatie van elektronische boeken en periodieken.	KI 41 Organisatie en het verzorgen van studiebijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht; vertaaldiensten .
Klasse 42 Ontwerpen van merken, anders dan voor reclamedoeleinden.	KI 42 Technisch onderzoek inzake vraagstukken van bescherming van intellectuele eigendom, waaronder inzake octrooirecht en octrooibeschermtng; het opstellen van technische deskundigenrapporten op het voornoemde gebied.
Klasse 45 Assistentie en advisering inzake merken-, octrooi- en modellenbescherming, waaronder merken-, octrooi- en modellenbewaking; onderzoek inzake juridische kwesties; voorlichting op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom; (technische en juridische) advisering en onderzoeken op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en	KI 45 Juridische diensten op het gebied van het octrooirecht en octrooibeschermtng en inzake licenties; exploitatie (beheer) van octrooirechten; juridische diensten van een octrooibureau; organisatie en het verzorgen van informatieve bijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht.

¹ <http://www.woordenboek.eu/vertaling/Latijn>

aanverwante rechtsgebieden; bescherming van domeinnamen, auteursrechten en kwekersrechten; arbitrage.	
---	--

Klasse 41

62. De dienst *organisatie en het verzorgen van studiebijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht* van het betwiste teken valt onder de ruimer geformuleerde diensten *organisatie van studie- en andere educatieve bijeenkomsten, met name op het gebied van het intellectuele eigendom; opleidingen; geven van cursussen* van het ingeroepen recht en zijn hieraan dus identiek.

63. De *vertaaldiensten* van het betwiste teken zijn er op gericht teksten in de ene taal over te zetten in een andere taal. Zij hebben daarmee een andere aard en een ander doel dan eender welke van de diensten van het ingeroepen recht en zijn hieraan niet soortgelijk. Het enkele feit dat een onderneming in kader van zijn bedrijfsactiviteiten ook deze werkzaamheden kan verrichten, zoals opposant aangeeft (zie punt 23), maakt deze nog niet soortgelijk.

Klasse 42

64. De diensten *technisch onderzoek inzake vraagstukken van bescherming van intellectuele eigendom, waaronder inzake octrooirecht en octrooibeschermtng en het opstellen van technische deskundigenrapporten op het voornoemde gebied* hebben dezelfde aard, hetzelfde doel en zullen door dezelfde bedrijven worden uitgevoerd als de diensten *(technische en juridische) advisering en onderzoeken op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden* van het ingeroepen recht. Zij zijn dan ook identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan deze diensten.

Klasse 45


65. De *juridische diensten op het gebied van het octrooirecht en octrooibeschermtng en inzake licenties; exploitatie (beheer) van octrooirechten* en de *juridische diensten van een octroobureau* zijn soortgelijk aan de dienst *assistentie en advisering inzake merken-, octrooi- en modellenbeschermtng, waaronder merken-, octrooi- en modellenbewaking* van het ingeroepen recht. Zij hebben immers dezelfde aard, hetzelfde doel en worden door dezelfde ondernemingen uitgevoerd.

66. De dienst *organisatie en het verzorgen van informatieve bijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht* van het betwiste teken, ten slotte, kan de dienst *voorlichting op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom* van het ingeroepen recht omvatten. Deze diensten zijn identiek.

Conclusie

67. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

(met betrekking tot het tweede ingeroepen recht Benelux inschrijving 682124)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOVAGRAAF	

	KI 41 Organisatie en het verzorgen van studiebijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht; vertaaldiensten.
CI 42 Recherches scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs. <i>KI 42 Wetenschappelijk en industrieel onderzoek; computerprogramming.</i>	KI 42 Technisch onderzoek inzake vraagstukken van bescherming van intellectuele eigendom, waaronder inzake octrooirecht en octrooibeschermtng; het opstellen van technische deskundigenrapporten op het voornoemde gebied.
CI 45 Services juridiques; conseils en propriété intellectuelle. <i>KI 45 Juridische diensten; advisering op het gebied van intellectuele eigendom.</i>	KI 45 Juridische diensten op het gebied van het octrooirecht en octrooibeschermtng en inzake licenties; exploitatie (beheer) van octrooirechten; juridische diensten van een octroobureau; organisatie en het verzorgen van informatieve bijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i>	

68. De dienstenomschrijving van dit ingeroepen recht is nagenoeg dezelfde als deze van het voorgaande en kan dus niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie. Het is daarom niet nodig dit ingeroepen recht afzonderlijk te bespreken.

A.2. Globale beoordeling

69. 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.

70. 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).

71. 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).

72. 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). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet per sé voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor

iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Dit neemt niet weg dat, anders dan opposant meent (zie punt 28), het aandachtsniveau verhoogd zal zijn. Het ondernemen van (juridische) stappen ter bescherming of handhaving van een intellectueel eigendomsrecht is voor het relevante publiek geen dagelijkse bezigheid en zal met de nodige zorg gepaard gaan.

73. 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.

74. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn voor een deel identiek of (sterk) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Op grond van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

75. Opposant verwijst naar een eerdere inschrijving door het Bureau in het kader van het onderscheidend vermogen van het eerste ingeroepen recht (zie punt 19). Met betrekking tot deze opmerking over de toetsing op absolute gronden, verwijst het Bureau naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): *“Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...).”*

76. Opposant roept bekendheid in van het tweede ingeroepen recht (zie punten 19, 20 en 26). Deze stelling hoeft echter niet nader te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. De mogelijke bekendheid van dit ingeroepen recht laat immers het verwarringscriterium onverlet en kan er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan ten aanzien van niet soortgelijke waren en/of diensten.

77. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat opposant niet is opgetreden tegen zijn eerdere depot en het hieruit voortvloeiende verzoek aan het Bureau enkel de beeldelementen van het betwiste teken in zijn beoordeling te betrekken (zie punt 30), merkt het Bureau op dat het aan partijen is om te bepalen welke rechten zij inroepen en waartegen zij oppositie voeren. In de oppositieprocedure in de Benelux dienen echter enkel de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil door het Bureau te worden beoordeeld (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). Ditzelfde is van toepassing wanneer verweerder in zijn reactie uitspraken doet over het daadwerkelijke gebruik van het tweede ingeroepen recht (namelijk in combinatie met een beeldmerk; zie punten 32 en 35).

78. Verweerder merkt op dat merken met de voorvoegsels “NOVO” en “NOVA” veel voorkomen in het merkenregister. Volgens hem zou verwarringsgevaar tussen deze merken daarom uitgesloten zijn (zie punt 33). Voorzover hij hiermee bedoelt te zeggen dat deze een zeer gering onderscheidend vermogen hebben, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde

gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Van beide voorwaarden werd in casu geen bewijs geleverd.

79. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat sinds de oprichting van zijn bedrijf niet gebleken is van verwarring tussen zijn diensten en die van opposant (zie punt 36), merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositieprocedure niet vereist is dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE immers onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan.

80. Verweerder meent dat de registratie van het eerste ingeroepen recht door opposant niet te goeder trouw heeft plaatsgevonden (zie punt 38). Bovendien stelt verweerder dat er door hem geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen rechten (zie punt 39). Het Bureau wijst er op dat deze argumenten geen rol kunnen spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

81. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

82. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2007303 wordt gedeeltelijk toegewezen.

84. Het Benelux depot met nummer 1237934 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

KI 41 Organisatie en het verzorgen van studiebijeenkomsten op het gebied van het octrooirecht.

KI 42 Alle diensten.

KI 45 Alle diensten.

85. Het Benelux depot met 1237934 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

KI 41 Vertaaldiensten.

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

Den Haag, 13 februari 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten