

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIEME CHAMBRE

C 2018/9/7

ARREST

Inzake:

NOVA HOLDING B.V.

Tegen:

NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.

Procestaal: Nederlands

ARRÊT

En cause :

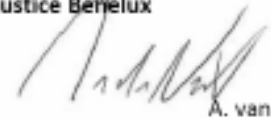
NOVA HOLDING B.V.

Contre:

NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

COPIE CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
BRUXELLES, le 16.01.2020
BRUSSEL,
De griffier van het Benelux-Gerechtshof
Le greffier de la Cour Justice Benelux



A. van der Niet

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 2018/9/6

Arrest van 16 januari 2020

in de zaak C 2018/9

Inzake

NOVA HOLDING B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te (9711 SX) Groningen, Damsterplein 8, die woonplaats kiest op het kantooradres van NORD Advocaten te (9724 DA) Groningen, Trompsingel 35

verzoekster

hierna te noemen: NOVA HOLDING

vertegenwoordigd door mr. K. Konings en mr. G.A.C. van den Hout, advocaten te Groningen

tegen

NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te (1101 BA) Amsterdam, Hoogoorddreef 5

verweerster

hierna te noemen: NOVAGRAAF

vertegenwoordigd door mr. J. de Snoo en mr. J. Hofhuis, advocaten te Amsterdam

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij het op 26 oktober 2018 gedateerde en op 29 oktober 2018 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het Hof – ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft NOVA HOLDING het Hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 7 augustus 2018, waarbij de door NOVAGRAAF tegen de inschrijving van het woordmerk NOVA LEGAL gerichte oppositie (nr. 2012831) gedeeltelijk is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog geheel af te wijzen, met veroordeling van NOVAGRAAF in de kosten van het geding. Bij verweerschrift, met bijlagen, ingekomen op 25 februari 2019, heeft NOVAGRAAF het verzoek bestreden. Op 23 april 2019 is de conclusie van repliek, met bijlagen, zijdens NOVA HOLDING ingekomen, en op 12 juni 2019 de conclusie van dupliek, met bijlagen, zijdens NOVAGRAAF.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2018/9/6

Arrêt du 16 janvier 2020

dans l'affaire C 2018/9

En cause

NOVA HOLDING B.V., société de droit néerlandais, dont le siège est à (9711 SX) Groningen, Damsterplein 8, élisant domicile au cabinet de NORD Advocaten à (9724 DA) Groningen, Trompsingel 35

requérante
dénommée ci-après : NOVA HOLDING

représentée par Me K. Konings et Me G.A.C. van den Hout, avocats à Groningen

contre

NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais, dont le siège est à (1101 BA) Amsterdam, Hoogoorddreef 5

défenderesse
dénommée ci-après : NOVAGRAAF

représentée par Me J. de Snoo et Me J. Hofhuis, avocats à Amsterdam

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête accompagnée d'annexes, datée du 26 octobre 2018 et déposée le 29 octobre 2018 auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour), NOVA HOLDING a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") du 7 août 2018, faisant droit en partie à l'opposition (n° 2012831) formée par NOVAGRAAF contre l'enregistrement de la marque verbale NOVA LEGAL et de rejeter cette opposition dans son intégralité, et de condamner NOVAGRAAF aux dépens de l'instance. Par mémoire en défense, accompagné de ses annexes, reçu le 25 février 2019, NOVAGRAAF a contesté le recours. Les conclusions en réplique, avec annexes, pour la partie NOVA HOLDING ont été reçues le 23 avril 2019, et le 12 juin 2019, les conclusions en duplique, avec annexes, pour la partie NOVAGRAAF.

Beide partijen hebben verzocht om een schriftelijke behandeling. Deze heeft op 8 oktober 2019 plaatsgevonden te Brussel.

De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en het verloop van de procedure

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

1. Op 7 december 2016 heeft NOVA HOLDING een Benelux-depot verricht van het woordmerk NOVA LEGAL – hierna ook: het teken – voor diensten in klassen 36, 41 en 45. Het depot is gepubliceerd op 12 december 2016 onder nummer 1344396.
2. Op 13 februari 2017 heeft NOVAGRAAF oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op :
 - het Benelux-woordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 22 januari 2001 en ingeschreven op 27 september 2001, onder nr. 692124, voor diensten in klassen 35, 38, 42 en 45;
 - het Uniewoordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 18 januari 2001 en ingeschreven op 4 april 2002, onder nr. 2045029, voor diensten in klassen 41 en 42;
 - het Uniewoordmerk NOVAGRAAF, ingediend op 1 februari 2001 en ingeschreven op 10 juni 2002 onder nr. 2065852, voor diensten in klassen 35, 38 en 42.

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 haar argumenten beperkt opposante NOVAGRAAF de omvang van de oppositie tot de klassen 41 en 45 van het betwiste depot. Tevens beperkt NOVAGRAAF daarbij de grondslag van de oppositie tot de diensten in klassen 41 en 45 en een deel van de diensten in klasse 42 van de ingeroepen rechten.

3. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft NOVAGRAAF aangevoerd dat het teken overeenstemt met haar oudere merken, dat het betrekking heeft op diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor haar oudere merken zijn ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.3, sub b, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE).
4. In haar reactie op de argumenten van NOVAGRAAF heeft NOVA HOLDING verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van de ingeroepen merken. Volgens NOVA HOLDING hebben de door NOVAGRAAF ingediende gebruiksbewijzen enkel betrekking op diensten op het gebied van de intellectuele eigendom. Voor de overige diensten heeft NOVAGRAAF volgens NOVA HOLDING derhalve niet aangetoond dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt, zodat zij concludeert dat de ingeroepen merken blootstaan aan verval en er geen sprake is van verwarringsgevaar, zodat de oppositie dient te worden afgewezen.

Les deux parties ont demandé une procédure orale. Celle-ci s'est tenue à Bruxelles le 8 octobre 2019.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et le déroulement de la procédure

Les faits suivants résultent des actes de procédure et des allégations des parties.

1. Le 7 décembre 2016, NOVA HOLDING a effectué le dépôt Benelux de la marque verbale NOVA LEGAL (ci-après : « le signe ») pour des services dans les classes 36, 41 et 45. Le dépôt a été publié le 12 décembre 2016 sous le numéro 1344396.

2. Le 13 février 2017, NOVAGRAAF a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur :

- la marque verbale Benelux NOVAGRAAF, déposée le 22 janvier 2001 et enregistrée le 27 septembre 2001, sous le n° 692124, pour des services dans les classes 35, 38, 42 et 45 ;
- la marque verbale de l'Union européenne NOVAGRAAF, déposée le 18 janvier 2001 et enregistrée le 4 avril 2002, sous le n° 2045029, pour des services dans les classes 41 et 42 ;
- la marque verbale de l'Union européenne NOVAGRAAF, déposée le 1^{er} février 2001 et enregistrée le 10 juin 2002 sous le n° 2065852, pour des services dans les classes 35, 38 et 42.

L'opposition était initialement formée contre tous les services du dépôt contesté et basée sur tous les services des droits invoqués. En présentant ses arguments, l'opposant NOVAGRAAF a limité la portée de l'opposition aux classes 41 et 45 de la demande contestée. NOVAGRAAF limite également le fondement de l'opposition aux services des classes 41 et 45 et à une partie des services de la classe 42 des droits invoqués.

3. A l'appui de son opposition, NOVAGRAAF a fait valoir que le signe est similaire à ses marques antérieures, qu'il concerne des services identiques ou similaires aux services pour lesquels ses marques antérieures sont enregistrées et qu'il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public (article 2.3, sous b, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI).

4. Dans sa réponse aux arguments de NOVAGRAAF, NOVA HOLDING a demandé de produire des preuves d'usage des marques invoquées. Selon NOVA HOLDING, les preuves d'usage présentées par NOVAGRAAF ne concernent que les services en matière de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les autres services, selon NOVA HOLDING, NOVAGRAAF n'a donc pas démontré que les marques invoquées ont fait l'objet d'un usage sérieux, de sorte qu'elle conclut que les marques invoquées sont susceptibles de déchéance et qu'il n'y a pas de risque de confusion, de sorte que l'opposition doit être rejetée.

5. Op de oppositie is, op grond van artikel IV van het protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het BVIE, wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE van toepassing zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dat protocol op 1 juni 2018, nu de oppositie op 13 februari 2017 en dus voor 1 juni 2018 is ingediend.

6. Het toepasselijke artikel 2.14, lid 1, aanhef en sub a, BVIE, luidt:

“1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...);

In het toepasselijke artikel 2.3, sub b BVIE is bepaald:

“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:

(...)

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;(…)”

7. Bij beslissing van 7 augustus 2018 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2012831) gedeeltelijk toegewezen, in die zin dat werd beslist dat het Benelux-depot met nummer 1344963 niet wordt ingeschreven voor de diensten die soortgelijk zijn, te weten alle diensten in klasse 45 en dat dit depot wel wordt ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn of waartegen de oppositie niet werd gericht, te weten de diensten in klasse 36 (alle diensten) en in klasse 41 (alle diensten).

Het Bureau heeft geoordeeld dat de door NOVAGRAAF overgelegde stukken voldoende duidelijk maken dat de door haar ingeroepen merken zijn gebruikt in de relevante periode, gaande van 12 december 2011 tot 12 december 2016, teneinde in de Benelux, dan wel de Europese Unie, marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor één van de volgende diensten in klassen 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 intellectueel eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden (Uniemerkt 2045029);
- Klasse 42 en 45 Juridische diensten op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom (Uniemerkt 2065852 en Benelux-merk 692124).

Zijn beslissing baserend op de voormelde diensten, heeft het Bureau vervolgens geoordeeld dat het merk en teken zowel begripsmatig, visueel als auditief in zekere mate overeenstemmen. Verder achtte het Bureau de diensten van het bestreden teken deels sterk soortgelijk en deels niet

5. En vertu de l'article IV du 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, l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI est applicable à l'opposition, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur dudit protocole le 1^{er} juin 2018, l'opposition ayant été introduite le 13 février 2017 et donc avant le 1^{er} juin 2018.

6. L'article 2.14, alinéa 1^{er}, début et sous a, CBPI qui est applicable énonce

« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui :

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b (...); »

L'article 2.3 CBPI applicable dispose, dans ses passages pertinents ici :

« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :

(...)

b. des 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; (...) »

7. Par décision du 7 août 2018, l'Office a fait partiellement droit à l'opposition (no 2012831), en ce sens qu'il a décidé que le dépôt Benelux no 1344963 ne serait pas enregistré pour les services qui sont similaires, c'est-à-dire tous les services de la classe 45, et qu'il serait enregistré pour les services qui ne sont pas similaires ou contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, c'est-à-dire les services de la classe 36 (tous les services) et de la classe 41 (tous les services).

L'Office a considéré que les documents présentés par NOVAGRAAF indiquaient suffisamment clairement que les marques invoquées par NOVAGRAAF ont été utilisées pendant la période pertinente, du 12 décembre 2011 au 12 décembre 2016, afin de maintenir ou d'obtenir des parts de marché dans le Benelux ou dans l'Union européenne pour l'un des services suivants des classes 42 et 45 :

- Classe 42 Protection et fourniture de marques et de modèles ; surveillance de marques et modèles ; création de marques et développement de marques ; recherches concernant des questions juridiques ; informations dans le domaine de la protection de la propriété industrielle ; conseils et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine du droit de propriété intellectuelle ; droit de propriété de dénomination commerciale autres domaines juridiques connexes (marque de l'Union européenne 2045029) ;
- Classes 42 et 45 Services juridiques en propriété intellectuelle ; conseils dans le domaine du droit de propriété intellectuelle (marque de l'Union européenne 2065852 et marque Benelux 692124).

Basant sa décision sur les services susmentionnés, l'Office a ensuite considéré que la marque et le signe sont conceptuellement, visuellement et phonétiquement similaires dans une certaine mesure. En outre, l'Office a considéré que les services du signe contesté étaient en partie très similaires et en partie non similaires aux services des marques invoquées. Tenant compte du public concerné

soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen merken. Uitgaand van het relevante publiek met een verhoogd aandachtsniveau en in het bijzonder op grond van de sterke soortgelijkheid van de diensten en de zekere mate van overeenstemming van de tekens, concludeerde het Bureau dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat er daarom sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

8. Met haar verzoekschrift van 26 oktober 2018, eerder (op 5 oktober 2018) gericht tot het Gerechtshof Den Haag, komt NOVA HOLDING op tegen de beslissing van het Bureau van 7 augustus 2018 en verzoekt zij deze te vernietigen en de oppositie alsnog geheel af te wijzen.

Volgens NOVA HOLDING zijn de overwegingen van het Bureau op diverse punten onjuist, te weten deze betreffende de zekere mate van begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken en het teken, die volgens NOVA HOLDING hoe dan ook onvoldoende is om op grond daarvan enige conclusie van het bestaan van verwarringsgevaar aan te nemen, en deze volgens dewelke de diensten van NOVA HOLDING sterk soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 45 die door NOVAGRAAF onder haar merken worden aangeboden.

Om die reden dient de beslissing van het Bureau te worden vernietigd en de oppositie alsnog integraal te worden afgewezen, met veroordeling van NOVAGRAAF in de kosten, aldus NOVA HOLDING.

9. In het eerste deel van haar verweer voert NOVAGRAAF aan dat zij haar NOVAGRAAF Uniemerck 2045029 in de relevante periode normaal heeft gebruikt voor de ingeroepen diensten in klasse 41. Hiermee komt zij op tegen de beslissing van het Bureau voor zover betrekking hebbend op de diensten in Klasse 41. NOVAGRAAF sluit zich in het tweede deel van haar verweer aan bij het oordeel van het Bureau dat er sprake is van verwarringsgevaar met betrekking tot de deels identieke en deels soortgelijke diensten van het bestreden NOVA LEGAL depot.

NOVAGRAAF concludeert tot de verwerping van het beroep van NOVA HOLDING, het in stand laten van de beslissing van het Bureau voor zover betrekking hebbend op de diensten in Klasse 45 en Klasse 36 en de vernietiging van de beslissing voor zover betrekking op de diensten in Klasse 41. Zij verzoekt te oordelen dat het NOVA LEGAL-depot met nummer 1344396 niet wordt ingeschreven voor de bestreden diensten in Klasse 41 en NOVA HOLDING te veroordelen in de proceskosten.

Beoordeling van de verzoeken van partijen

Ontvankelijkheid van het beroep van NOVA HOLDING bij verzoekschrift van 26 oktober 2018?

10. Artikel 1.15bis, lid 1, BVIE bepaalt dat eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, daartegen beroep kan instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.

ayant un niveau d'attention accru et, en particulier, de la forte similitude des services et d'un certain degré de similitude entre les signes, l'Office a conclu que le public peut penser que les services similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion par rapport aux services similaires.

8. Par sa requête du 26 octobre 2018, précédemment (le 5 octobre 2018) adressée à la Cour d'appel de La Haye, NOVA HOLDING conteste la décision de l'Office du 7 août 2018 et demande qu'elle soit annulée et que l'opposition soit rejetée dans son intégralité.

Selon NOVA HOLDING, les considérations de l'Office sont incorrectes sur plusieurs points, à savoir celles relatives au certain degré de similitude conceptuelle, visuelle et auditive entre les marques et le signe, qui, en tout état de cause, selon NOVA HOLDING, est insuffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un risque de confusion, et celles selon lesquelles les services de NOVA HOLDING sont très similaires aux services de la classe 45 offerts par NOVAGRAAF sous ses marques.

Pour cette raison, la décision de l'Office doit être annulée et l'opposition rejetée dans son intégralité, en condamnant NOVAGRAAF aux dépens, selon NOVA HOLDING.

9. Dans la première partie de sa défense, NOVAGRAAF fait valoir que, pendant la période pertinente, elle a fait un usage sérieux de sa marque de l'Union européenne NOVAGRAAF 2045029 pour les services invoqués dans la classe 41. Ce faisant, elle conteste la décision de l'Office dans la mesure où elle concerne les services de la classe 41. Dans la deuxième partie de sa défense, NOVAGRAAF est d'accord avec la conclusion de l'Office selon laquelle il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services partiellement identiques et partiellement similaires du dépôt NOVA LEGAL contesté.

NOVAGRAAF demande que le recours introduit par NOVA HOLDING soit rejeté, que la décision de l'Office soit confirmée dans la mesure où elle concerne les services des classes 45 et 36 et que la décision soit annulée dans la mesure où elle concerne les services de la classe 41. Elle demande que le dépôt NOVA LEGAL no 1344396 ne soit pas enregistré pour les services contestés de la classe 41 et que NOVA HOLDING soit condamnée aux dépens.

Appréciation des demandes des parties

Recevabilité du recours de NOVA HOLDING formé par requête du 26 octobre 2018 ?

10. L'article 1.15bis, alinéa 1^{er}, CBPI prévoit que toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de cette convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.

Krachtens artikel 1.28, lid 1, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof – hierna ook: het Reglement - gaat bij beroepen tegen een eindbeslissing van het Bureau, de in artikel 1.15bis van het Verdrag 2005 bedoelde termijn voor het instellen van het beroep in vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing door het Bureau aan de geadresseerde.

Luidens artikel 1.3 van het Reglement kan een verzuim of onregelmatigheid ten aanzien van de geldigheidsvereisten van een proceshandeling niet leiden tot niet-ontvankelijkheid of nietigheid van de proceshandeling indien het verzuim of de onregelmatigheid verschoonbaar is of de sanctie van nietigheid of niet-ontvankelijkheid kennelijk onevenredig is in verhouding tot het door het Reglement beoogde doel dan wel tot de ernst van het verzuim of de onregelmatigheid.

11. NOVA HOLDING richtte op 5 oktober 2018 per faxbericht aan het Gerechtshof Den Haag een verzoekschrift tot beroep tegen de beslissing van het Bureau van 7 augustus 2018. Op 26 oktober 2018, en zodoende buiten de termijn waarvan sprake is in artikel 1.28, lid 1, van het Reglement, richtte zij een verzoekschrift tot beroep, met dezelfde inhoud als dat van 5 oktober 2018, tot de tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof, dat per 1 juni 2018 bevoegd is om daarvan kennis te nemen.

NOVA HOLDING beroept zich in haar verzoekschrift van 26 oktober 2018 op artikel 1.3 van het Reglement. NOVAGRAAF voert hier tegen geen verweer.

12. Het Hof oordeelt dat de vastgestelde onregelmatigheid in de gegeven omstandigheden verschoonbaar is. De sanctie van niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift van NOVA HOLDING van 26 oktober 2018 zou kennelijk onevenredig zijn in verhouding tot de ernst van de onregelmatigheid. Het verzoekschrift van 26 oktober 2018 is ontvankelijk.

De aanvullende gebruiksbewijzen van NOVAGRAAF – Normaal gebruik van het Uniemerkt 2045029 voor de ingeroepen diensten in klasse 41?

13. NOVA HOLDING blijft, net als dit het geval was in de oppositieprocedure voor het Bureau, het normaal gebruik betwisten van het Uniemerkt nr. 2045029, in het bijzonder voor zover dat gebruik betrekking heeft op de diensten in klasse 41, te weten de organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van de intellectuele eigendom.

14. De relevante periode waarin er sprake dient te zijn van een normaal gebruik van het betrokken merk voor de klassen waarvoor het werd ingeschreven, opdat het niet zou blootgesteld zijn aan verval en dus nuttig door NOVAGRAAF zou kunnen worden ingeroepen, is deze van 12 december 2011 tot 12 december 2016, zoals door het Bureau werd geoordeeld en niet ter discussie staat.

15. Het Bureau heeft er terecht aan herinnerd dat blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie – hierna HvJ EU – van 11 maart 2003, inzake Ansul (C-40/01, ECLI:EU:C:2003), van een merk een normaal gebruik wordt 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 een symbolisch gebruik dat er

En vertu de l'article 1.28, alinéa 1^{er}, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (ci-après également dénommé le "Règlement"), le délai visé à l'article 1.15bis de la Convention 2005 pour l'introduction du recours court à partir de la notification de la décision finale par l'Office au destinataire, s'agissant des recours contre une décision finale de l'Office.

Conformément à l'article 1.3 du Règlement, une omission ou irrégularité quant aux conditions de validité d'un acte de procédure n'entraîne pas l'irrecevabilité ou la nullité de l'acte si l'omission ou l'irrégularité est excusable ou si la sanction de la nullité ou de l'irrecevabilité est manifestement disproportionnée par rapport au but visé par le Règlement ou à la gravité de l'omission ou de l'irrégularité.

11. NOVA HOLDING a introduit une requête portant recours contre la décision de l'Office du 7 août 2018 auprès de la Cour d'appel de La Haye par télécopie le 5 octobre 2018. Le 26 octobre 2018, et donc en dehors du délai visé à l'article 1.28, alinéa 1^{er}, du Règlement, elle a introduit une requête portant recours, de même teneur que celle du 5 octobre 2018, devant la deuxième chambre de la Cour de Justice Benelux, qui est compétente pour en connaître depuis le 1^{er} juin 2018.

Dans sa requête du 26 octobre 2018, NOVA HOLDING invoque l'article 1.3 du Règlement. NOVAGRAAF ne présente aucun moyen de défense à cet égard.

12. La Cour estime que l'irrégularité constatée est excusable dans les circonstances données. La sanction d'irrecevabilité de la requête de NOVA HOLDING du 26 octobre 2018 serait manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'irrégularité. La requête du 26 octobre 2018 est recevable.

Les preuves d'usage additionnelles de NOVAGRAAF – Usage sérieux de la marque de l'Union européenne 2045029 pour les services invoqués en classe 41 ?

13. NOVA HOLDING continue, comme elle l'a fait dans la procédure d'opposition devant l'Office, à contester l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne n° 2045029, en particulier dans la mesure où cet usage concerne les services de la classe 41, c'est-à-dire l'organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle.

14. La période pertinente pendant laquelle il doit y avoir un usage sérieux de la marque concernée pour les classes pour lesquelles elle a été enregistrée afin qu'elle ne soit pas sujette à la déchéance et puisse donc être invoquée utilement par NOVAGRAAF est comprise entre le 12 décembre 2011 et le 12 décembre 2016, comme l'a estimé l'Office sans contestation.

15. L'Office a rappelé à juste titre que selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») du 11 mars 2003 dans l'affaire Ansul (C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à

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 (cfr. tevens Gerecht EU 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, ro. 39, ECLI:EU:T:2003:68; Gerecht EU 8 juli 2004, Vitafruit, T-174/01, ro. 39, ECLI:EU:T:2004:225; Gerecht EU 8 november 2007, Charlott, T-169/06, ro. 34, ECLI:EU:T:2007:337).

16. Eveneens terecht overweegt het Bureau in zijn beslissing dat het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (Gerecht EU, 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 (Gerecht EU, Vitafruit, reeds aangehaald). Het Gerecht EU stelt nadrukkelijk dat het normaal 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 (Gerecht EU, 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).

17. Aangezien NOVA HOLDING het normaal gebruik van een Uniemerksmerk (voorheen: Gemeenschapsmerk) betwist, worden de gebruiksbewijzen beheerst door artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, in werking getreden op 23 maart 2016 (thans artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerksmerk, in werking getreden op 1 oktober 2017). Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het gemeenschapsmerk” luidt als volgt: *“Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap 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.”*

18. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJ EU de voormelde 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 Uniemerksmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerksmerk 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 abstractie worden gemaakt van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof besluit: *“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 marktaandeel 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*

l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. À cet égard, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur. (voir aussi Tribunal UE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, ECLI:EU:T:2003:68, point 39 ; Tribunal UE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2005:346, point 39 ; Tribunal UE, Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007, point 34, ECLI:EU:T:2007:337,).

16. Dans sa décision, l'Office considère également à bon droit que le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (Tribunal UE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (Tribunal UE, Vitafruit, déjà cité). Le Tribunal UE déclare explicitement que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (Tribunal UE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 ; Sonia Sonia Rykiel, déjà cité).

17. Etant donné que NOVA HOLDING conteste l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne (précédemment marque communautaire), les preuves d'usage sont régies par l'article 15, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016 (actuellement article 18, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2017). Cet article, intitulé « Usage de la marque de l'Union européenne », est libellé comme suit : *« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »*

18. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (affaire C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816), la CJUE a interprété cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans l'Union », la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque de l'Union européenne jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste, sauf le cas (exceptionnel) où le marché des produits ou des services concernés est, de fait, territorialement limité. Il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. La Cour conclut : *« Une marque communautaire fait l'objet d'un « usage sérieux », au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des*

merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

De drempel voor een normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor een 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.

19. In de procedure voor het Bureau gaf NOVAGRAAF aan dat haar oppositie is gericht, wat klasse 41 betreft (Uniemerk 2045029), op de ingeroepen diensten: “*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom.*”

In tegenstelling tot hetgeen NOVA HOLDING aanvoert, bewijzen de door NOVAGRAAF reeds voor het Bureau voorgelegde gebruiksbewijzen, samen met haar aanvullende gebruiksbewijzen die zij aan het Hof voorlegt, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende dat zij het Uniemerk 2045029 in de relevante periode normaal heeft gebruikt, voor de diensten in klasse 41 “*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom.*”

Het normaal gebruik tijdens de relevante periode van het NOVAGRAAF Uniemerk 2045029 voor de diensten waarvan sprake in klasse 41, strekt zich geografisch uit tot Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België, hetgeen, in tegenstelling tot hetgeen NOVA HOLDING aanvoert, voldoende blijkt uit de bijlagen 2, 4, 5 en 6 die door NOVAGRAAF werden neergelegd, te weten het bewijs van presentaties en lezingen georganiseerd door NOVAGRAAF al dan niet in samenwerking met andere bedrijven, op het gebied van het intellectuele eigendom, die werden gegeven in de voormelde landen en die gericht waren op bedrijven, studenten en professionals uit de betrokken landen.

Het geografisch gebruik waarvan sprake, de frequentie en de regelmaat daarvan die uit de voorgelegde gebruiksbewijzen blijken, tonen voldoende aan dat het teken op een wijze werd gebruikt waarbij in de EU marktaandeelen worden behouden.

20. In haar repliek stelt NOVA HOLDING dat het vastgestelde gebruik geen gebruik is “als merk” doch als handelsnaam. Dat het relevante publiek (zie infra) dit uitsluitend als zodanig zal opvatten, wordt door NOVA HOLDING noch bewezen noch voldoende aannemelijk gemaakt. Het argument dat NOVA HOLDING tracht te putten uit het arrest van het HVJ EU inzake Nestlé (C-84/17 en C-95/17, ro. 76) is niet pertinent wat het normaal gebruik als merk betreft.

De gebruiksbewijzen die NOVAGRAAF voorlegt (bijlagen 2, 4, 5 en 6 bij het verweerschrift van NOVAGRAAF), tonen aan dat zij haar teken NOVAGRAAF in deze stukken gebruikt ter onderscheiding van haar diensten in klasse 41. Het feit dat haar onderneming de handelsnaam NOVAGRAAF draagt, doet daar niets aan af. Dat gegeven kan enkel tot gevolg hebben dat mogelijk tevens sprake is van het gebruik van een handelsnaam, doch sluit geenszins het gebruik van NOVAGRAAF als merk uit.

circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »

Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne est dès lors en règle générale plus élevé que pour l'usage sérieux d'une marque nationale (ou Benelux). On doit démontrer que la marque a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne, tout en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

19. Dans la procédure devant l'Office, NOVAGRAAF a indiqué que son opposition vise, en ce qui concerne la classe 41 (marque de l'Union européenne 2045029), les services invoqués : *« Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. »*

Contrairement à ce que soutient NOVA HOLDING, les preuves d'usage déjà soumises à l'Office par NOVAGRAAF, ainsi que les preuves d'usage supplémentaires qu'elle soumet à la Cour, examinées et analysées dans leurs relations mutuelles, constituent une preuve suffisante qu'elle a fait un usage sérieux de la marque de l'Union européenne 2045029 au cours de la période pertinente, pour les services de la classe 41 *« Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. »*

L'usage sérieux, pendant la période pertinente, de la marque de l'Union européenne NOVAGRAAF 2045029 pour les services de la classe 41 s'étend géographiquement aux Pays-Bas, à la France, au Royaume-Uni et à la Belgique, ce qui, contrairement à ce que soutient NOVA HOLDING, ressort suffisamment des annexes 2, 4, 5 et 6 déposées par NOVAGRAAF, c'est-à-dire les preuves des présentations et conférences organisées par NOVAGRAAF, en collaboration ou non avec d'autres entreprises, dans le domaine de la propriété intellectuelle, données dans les pays précités et destinées aux entreprises, étudiants et professionnels des pays concernés.

L'utilisation géographique visée, la fréquence et la régularité de cette utilisation, attestées par les preuves d'usage présentées, constituent des éléments de preuve suffisants pour établir que le signe a été utilisé de manière à conserver des parts de marché dans l'UE.

20. Dans sa réplique, NOVA HOLDING déclare que l'usage établi n'est pas un usage "en tant que marque" mais en tant que nom commercial. Le fait que le public concerné (voir ci-dessous) le perçoit uniquement comme tel n'est ni prouvé ni suffisamment accrédité par NOVA HOLDING. L'argument que NOVA HOLDING cherche à tirer de l'arrêt Nestlé de la CJUE (C-84/17 et C-95/17, point 76) n'est pas pertinent en ce qui concerne l'usage sérieux en tant que marque.

Les preuves d'usage présentées par NOVAGRAAF (annexes 2, 4, 5 et 6 du mémoire en défense de NOVAGRAAF) montrent qu'elle utilise son signe NOVAGRAAF dans ces documents pour distinguer ses services dans la classe 41. Le fait que son entreprise porte le nom commercial NOVAGRAAF n'y change rien. Ce fait ne peut qu'entraîner l'utilisation éventuelle d'un nom commercial, mais n'exclut nullement l'utilisation de NOVAGRAAF comme marque.

Wat het gebruik van een merk als merk betreft, wordt eraan herinnerd dat een teken als merk wordt gebruikt indien het gebruikt wordt als onderscheidingsteken van waren of diensten of met andere woorden wanneer het gebruik tot doel heeft de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van deze van een andere onderneming.

Het is, gelet op de voorgelegde gebruiksbewijzen, voldoende aannemelijk dat het relevante publiek het gebruik van “NOVAGRAAF” zal opvatten als een gebruik als merk, hetzij ter onderscheiding van de diensten die de onderneming met dezelfde naam aanbiedt in klasse 41.

21. Het Hof besluit dat het Uniemerkt 2045029 normaal werd gebruikt als merk in de relevante periode teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de diensten in klasse 41 “*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom.*”

Het relevante publiek

22. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een ouder merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

23. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en het oudere merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt.

24. De diensten waarvoor het teken werd gedeponereerd en de oudere merken zijn ingeschreven, zijn bestemd voor de gemiddelde – niet gespecialiseerde – consument van juridische diensten. Uitgegaan moet worden van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van juridische diensten.

25. De voormelde consument zal in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep doen op een juridische dienstverlener. Het Bureau oordeelde in zijn beslissing terecht dat het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, verhoogd mag worden geacht. Het Hof is met het Bureau van oordeel dat van een verhoogd aandachtsniveau is uit te gaan. Er wordt door NOVA LEGAL niet aangetoond noch voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake zou zijn van een “zeer hoog” of “hoog” aandachtsniveau (par. 24 verzoekschrift, par 5.1 repliek).

26. Er dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van de ingeroepen oudere merken, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen daarvan is

En ce qui concerne l'usage d'une marque en tant que marque, il est rappelé qu'un signe est utilisé en tant que marque s'il est utilisé pour distinguer des produits ou des services ou, en d'autres termes, si son usage est destiné à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

Au vu des preuves d'usage présentées, il est suffisamment crédible que le public concerné percevra l'usage de "NOVAGRAAF" comme un usage en tant que marque, soit pour distinguer les services offerts par l'entreprise du même nom dans la classe 41.

21. La Cour conclut que la marque de l'Union européenne 2045029 a fait l'objet d'un usage sérieux en tant que marque au cours de la période pertinente afin de conserver ou d'acquérir des parts de marché dans l'Union européenne pour les services de la classe 41 « *Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle.* »

Le public pertinent

22. Pour déterminer s'il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent : le consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

23. Dans le contexte d'une opposition, il est nécessaire d'examiner, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce, le public qui acquiert habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe est déposé et la marque antérieure enregistrée et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés dans l'avenir. Dans une opposition (à la différence d'une atteinte à la marque), il convient d'examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe (CJCJE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 affaire O2/ Hutchison, points 66 et 67) et la marque (CJCE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 affaire T.I.M.E. Art/ Leclerc, point 59) pourraient être utilisés.

24. Les services pour lesquels le signe a été déposé et les marques antérieures enregistrées sont destinés au consommateur moyen - non spécialiste - de services juridiques. Il convient de se fonder sur un consommateur moyen de services juridiques, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

25. Le consommateur susmentionné aura, dans des situations spécifiques impliquant des intérêts personnels ou commerciaux, recours à un prestataire de services juridiques. Dans sa décision, l'Office a estimé à juste titre que le niveau d'attention dans le choix de la personne qui devra fournir des conseils ou une assistance juridiques peut être considéré comme accru. La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel il convient de présumer un niveau d'attention accru. NOVA LEGAL n'a ni démontré ni suffisamment accrédité qu'il y aurait un niveau d'attention "très élevé" ou "élevé" (par. 24 de la requête, par. 5.1 de la réplique).

26. Il convient toutefois de tenir compte de l'étendue de l'usage des marques antérieures invoquées, dans la mesure où cet usage a accru leur caractère distinctif, ainsi que des circonstances

toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek.

27. NOVA HOLDING blijft bij haar voor het Bureau ingenomen standpunt dat het zou gaan om merken met een normaal onderscheidend vermogen. Doordat NOVOGRAAF als merk enigszins beschrijvend is, zal het volgens NOVA HOLDING naar beneden zakken op de glijdende schaal van het onderscheidend vermogen. Gelet hierop verzoekt NOVA HOLDING het Hof om de beslissing van het Bureau in stand te laten voor wat betreft het onderscheidend vermogen (par. 6.3 repliek van NOVA HOLDING).

Het Hof is met het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken van huis uit beschikken over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien zij geen kenmerken beschrijven van de diensten die daarbij door het Bureau in overweging werden genomen. Het Hof oordeelt dat dit eveneens geldt voor de diensten in klasse 41 "*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom.*", wat het Uniemerk 2045029 betreft. NOVAGRAAF toont niet aan dat het onderscheidend vermogen van haar oudere merken door gebruik is toegenomen, laat staan in die mate dat het zou gaan om bekende merken. Dat "NOVAGRAAF" een fantasienaam betreft die geen enkele relatie heeft met de ingeroepen diensten (par.36 dupliek NOVAGRAAF) volstaat niet om het teken een groot onderscheidend vermogen toe te schrijven.

Overeenstemming teken en oudere merken?

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens) (cfr. 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 (HvJ EU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

De (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige vergelijking betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (HvJ EU Sabel, reeds aangehaald; Gerecht EU 23 oktober 2002, Matratzen,T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261).

dans lesquelles les services mentionnés dans le dépôt ou l'enregistrement sont généralement offerts et des conséquences qui en découlent pour la perception et le niveau d'attention du public.

27. NOVA HOLDING maintient la position qu'elle a adoptée devant l'Office, à savoir que les marques en question auraient un caractère distinctif normal. Du fait que NOVAGRAAF est une marque quelque peu descriptive, elle va, selon NOVA HOLDING, s'abaisser sur l'échelle mobile de la distinctivité. Dans ce contexte, NOVA HOLDING demande à la Cour de confirmer la décision de l'Office en ce qui concerne le caractère distinctif (paragraphe 6.3 de la réplique de NOVA HOLDING).

La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel les marques invoquées présentent intrinsèquement un caractère distinctif normal en ce qu'elles ne décrivent pas les caractéristiques des services pris en considération par l'Office. La Cour estime que cela vaut également pour les services de la classe 41 "*Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle*", en ce qui concerne la marque de l'Union européenne 2045029. NOVAGRAAF ne démontre pas que le caractère distinctif de ses marques antérieures s'est accru par l'usage, et encore moins au point qu'il s'agirait de marques notoires. Le fait que "NOVAGRAAF" soit un nom de fantaisie qui n'a aucun lien avec les services invoqués (point 36 de la duplique de NOVAGRAAF) ne suffit pas à attribuer un degré élevé de caractère distinctif au signe.

Ressemblance entre le signe et les marques antérieures ?

28. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (89/104/CEE) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques) (cf. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

L'appréciation (globale) du risque de confusion doit, en ce qui concerne la comparaison visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par le signe et la marque antérieure, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (CJUE Sabel, déjà cité ; Tribunal UE 23 octobre 2002, Matratzen, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261).

29. De te vergelijken tekens zijn :

<u>Merken van NOVAGRAAF</u>	<u>Teken van NOVA HOLDING</u>
NOVAGRAAF	NOVA LEGAL

Begripsmatige overeenstemming

30. De ingeroepen merken bestaan uit het enkele woord “NOVAGRAAF”. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden, te weten “NOVA” en “LEGAL”.

31. Het Bureau heeft er terecht aan herinnerd dat hoewel een gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (HvJ EU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97), dit niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (cfr. Gerecht EU 6 oktober 2004, Vitakraft, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292; Gerecht EU 13 februari 2007, Respicur, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46; Gerecht EU 13 februari 2008, Aturion, T-146/06, ECLI:EU:T:2008:33, Gerecht EU 14 februari 2008, Galvalloy, T-189/05, ECLI:EU:T:2008:39; Gerecht EU 12 november 2008, Ecoblue, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489).

32. Dat het bestanddeel “GRAAF” zal opgevat worden als een (Nederlandse) naam, zoals NOVA HOLDING aanvoert, zodat het ondenkbaar is dat het relevante publiek de betekenis van dit woord zal opvatten als een beschrijvend bestanddeel, overtuigt niet. In de uitspraak waarnaar NOVA HOLDING dienaangaande verwijst is “GRAAF” het enige bestanddeel van het teken, daar waar “GRAAF” in “NOVAGRAAF” het tweede bestanddeel is van het teken, zodat de uitspraak waarnaar NOVA HOLDING verwijst niet naar analogie in deze kan worden toegepast.

In zijn geheel genomen, heeft “NOVAGRAAF” geen betekenis voor het publiek in de Benelux en om die reden is het mogelijk en zelfs voldoende aannemelijk dat het publiek het woord in twee delen zal splitsen, te weten “NOVA” en “GRAAF”. Beide hebben een betekenis in de Benelux.

“NOVA” is het Latijnse woord voor “nieuw”, dat nog steeds in zijn oorspronkelijke betekenis in diverse samenstellingen wordt gebruikt, hetgeen door NOVA HOLDING niet wordt weersproken. Het Hof sluit zich dan ook aan bij de overweging van het Bureau dat minstens een deel van het publiek in de Benelux derhalve op de hoogte is dat “nova” als betekenis “nieuw” heeft.

De ingeroepen merken en het bestreden teken hebben “NOVA” als eerste deel/respectievelijk eerste woord gemeen.

In tegenstelling tot hetgeen NOVA HOLDING aanvoert in haar repliek, is “NOVA” niet beschrijvend voor juridische diensten, zodat haar redenering gesteund op het beschrijvend karakter

29. Les signes à comparer sont :

<u>Marques de NOVAGRAAF</u>	<u>Signe de NOVA HOLDING</u>
NOVAGRAAF	NOVA LEGAL

Ressemblance conceptuelle

30. Les marques invoquées sont constituées du seul mot "NOVAGRAAF". Le signe contesté est constitué de deux mots, à savoir "NOVA" et "LEGAL".

31. L'Office a eu raison de rappeler que bien que le consommateur moyen perçoive normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97), il est vrai que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera ce signe en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir Tribunal UE, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 ; Tribunal UE, Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46 ; Tribunal UE, Aturion, T-146/06, 13 février 2008, ECLI:EU:T:2008:33 ; Tribunal UE, Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39 ; Tribunal UE, Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

32. Le fait que l'élément "GRAAF" sera perçu comme un nom (néerlandais), comme le soutient NOVA HOLDING, de sorte qu'il est inconcevable que le public concerné interprète la signification de ce mot comme un élément descriptif, n'est pas convaincant. Dans la décision à laquelle NOVA HOLDING fait référence à cet égard, "GRAAF" est le seul élément du signe, alors que "GRAAF" dans "NOVAGRAAF" est le deuxième élément du signe, de sorte que la décision à laquelle NOVA HOLDING fait référence ne peut pas être appliquée par analogie dans le cas présent.

Dans l'ensemble, "NOVAGRAAF" n'a aucune signification pour le public au Benelux et c'est pourquoi il est possible et même suffisamment crédible que le public scinde le mot en deux parties, à savoir "NOVA" et "GRAAF". Les deux ont une signification dans le Benelux.

"NOVA" est le mot latin pour "nouveau", qui est toujours utilisé dans son sens original dans diverses expressions, ce que NOVA HOLDING ne conteste pas. La Cour partage donc l'avis de l'Office selon lequel une partie au moins du public du Benelux sait donc que le terme "nova" a le sens de "nouveau".

Les marques invoquées et le signe contesté ont en commun "NOVA" comme première partie et premier mot respectivement.

Contrairement à ce que soutient NOVA HOLDING dans sa réplique, "NOVA" n'est pas descriptif pour les services juridiques, de sorte que son raisonnement fondé sur sa nature descriptive est sans

ervan ongegrond is. De beide uitspraken (in hun volledige lezing) waarnaar NOVA HOLDING verwijst (Novatin/Nova Thin; NOVATECH:NOVAPRESS), hebben geen betrekking op de Benelux en onderbouwen niet hetgeen NOVA HOLDING aanvoert.

Het tweede deel van de ingeroepen merken, te weten “GRAAF”, heeft verschillende betekenissen, waaronder met name “adellijke titel” of adellijke persoon”, maar ook “(stads)gracht” of “meetkundig figuur of instrument”.

Het tweede woord van het bestreden teken is “LEGAL”, zijnde het Engelse woord voor “juridisch”. Aangezien het overgrote deel van het Benelux-publiek de Engelse taal (voldoende) machtig is en de betekenis van dit woord zal kennen, betreft dit in het licht van de diensten van NOVA HOLDING een woord met een beschrijvend karakter, zodat het publiek deze aanduiding niet zal opvatten als het dominante element (Gerecht EU 3 jui 2003, Budman, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184).

33. Het Bureau heeft op grond van de voormelde vaststellingen terecht geoordeeld dat voor het deel van het publiek dat bekend is met de aanduiding “nova”, het begin van de te vergelijken tekens begripsmatig identiek is, daar waar het tweede deel ervan echter verschillend is, zodat bij een deel van het publiek sprake is van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming. Terecht wijst het Bureau er in dat verband op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (cfr. Gerecht EU 9 maart 2005, Hai/Shark, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89).

Visuele overeenstemming

34. De te vergelijken tekens zijn zuivere woordmerken. De ingeroepen merken bestaan uit één woord van negen letters, daar waar het bestreden teken bestaat uit twee woorden, van respectievelijk vier en vijf letters.

De te vergelijken tekens bevatten aan het begin het identieke element “NOVA”. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (Gerecht EU 17 maart 2004, Mundior, T-183/02 en 184/02, ECLI:EU:T/2004:79). Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het beschrijvend karakter van het woord LEGAL (cfr. supra), waardoor het element NOVA in het bestreden teken het onderscheidende element is dat in de ogen van het publiek het meeste zal opvallen en de aandacht zal trekken.

35. Het Hof treedt dan ook het oordeel bij van het Bureau dat ook al bevatten de te vergelijken tekens na het eerste woord “NOVA” nog een tweede woord, er toch een zekere visuele gelijkenis bestaat, als gevolg van de identieke eerste vier letters ervan.

De te vergelijken tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve overeenstemming

36. De ingeroepen merken bestaan 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 het eerste woord en de eerste twee lettergrepen van de ingeroepen merken en zal ook op identieke wijze worden uitgesproken.

fondement. Les deux décisions (dans leur lecture complète) auxquelles NOVA HOLDING fait référence (Novatin/Nova Thin ; NOVATECH:NOVAPRESS) ne concernent pas le Benelux et ne soutiennent pas les arguments de NOVA HOLDING.

La deuxième partie des marques invoquées, à savoir "GRAAF", a plusieurs significations, dont notamment "titre de noblesse" ou "personne noble", mais aussi "fossé (de ville)" ou "figure ou instrument géométrique".

Le deuxième mot du signe contesté est "LEGAL", qui est le mot anglais pour "juridique". Étant donné que la grande majorité du public du Benelux parle (suffisamment) couramment la langue anglaise et connaîtra le sens de ce mot, il s'agit, compte tenu des services de NOVA HOLDING, d'un mot de nature descriptive, de sorte que le public ne percevra pas cette désignation comme l'élément dominant. (Tribunal UE 3 juin 2003, Budman, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184).

33. Sur la base des constatations ci-dessus, l'Office a estimé à juste titre que pour la partie du public connaissant la désignation "nova", le début des signes à comparer est conceptuellement identique, alors que la deuxième partie est différente, de sorte qu'il existe un certain degré de similitude conceptuelle dans une partie du public. L'Office rappelle à bon droit dans ce contexte qu'un risque de confusion auprès d'une partie du public est suffisant pour accorder l'opposition (cf. Tribunal UE 9 mars 2005, Hai/Shark, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89).

Ressemblance visuelle

34. Les signes à comparer sont de pures marques verbales. Les marques invoquées consistent en un mot unique de neuf lettres, alors que le signe contesté consiste en deux mots de quatre et cinq lettres respectivement.

Les signes à comparer comportent au début l'élément identique « NOVA ». Le consommateur attache généralement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (voyez en ce sens Tribunal UE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Il convient de tenir compte également du caractère descriptif du mot LEGAL (voir ci-dessus), de sorte que l'élément NOVA est dans le signe contesté l'élément distinctif qui sera le plus marquant aux yeux du public et attirera l'attention.

35. La Cour convient donc avec l'Office que même si les signes à comparer contiennent un deuxième mot après le premier mot "NOVA", il existe une certaine similitude visuelle, en raison des quatre premières lettres identiques.

Les signes à comparer sont visuellement similaires dans une certaine mesure.

Ressemblance auditive

36. Les marques invoquées consistent en un mot de trois syllabes. Le signe contesté se compose de deux mots et comporte un total de quatre syllabes. Le premier mot du signe contesté est identique au premier mot et aux deux premières syllabes des marques invoquées et sera également prononcé de manière identique.

Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het publiek in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (Gerecht EU, Mundicor, reeds aangehaald). Dat dit hier anders zou zijn vanwege de gestelde, maar niet aangetoonde, andere wijze waarop de klemtoon op de verschillende delen van merk en teken gelegd zou worden, valt niet in te zien.

37. Het Hof treedt de beslissing bij van het Bureau luidens dewelke er sprake is van een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen de te vergelijken tekens.

Conclusie overeenstemming teken en oudere merken

38. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat tussen de merken en het teken sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

Dit betekent dat moet worden 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 verwarringsgevaar.

Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende diensten?

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

40. Het Bureau oordeelde in zijn beslissing dat uit de facturen bijgebracht door NOVAGRAAF voldoende duidelijk blijkt dat NOVAGRAAF onder het teken “NOVAGRAAF” juridische diensten verstrekt op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. De bijgebrachte facturen maken melding van de ingeroepen rechten 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 in verschillende andere Europese landen. Zij tonen volgens het Bureau voldoende aan dat de ingeroepen merken ten minste normaal zijn gebruikt voor de volgende diensten in klasse 42 en 45 van het ingeroepen Benelux-merk 692124 en van ingeroepen Uniemark 2065852: *“Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom”*. De diensten genoemd in klasse 42 van het ingeroepen Uniemark 2045029 vallen hier ook onder (ro. 33 van de beslissing van het Bureau).

Gelet op de gebruiksbewijzen die door NOVAGRAAF bijgebracht werden in de procedure voor het Bureau, heeft dit geoordeeld dat de ingeroepen merken in de relevante periode zijn gebruikt voor de volgende diensten in klasse 42 en 45:

Il est aussi admis dans la comparaison auditive que le public attache en principe plus d'importance à la partie initiale d'un signe (Tribunal UE, Mundicor, déjà cité). Que cela soit différent ici en raison de la manière différente, alléguée mais non démontrée, dont l'accent serait mis sur les différentes parties de la marque et du signe, n'est pas compréhensible.

37. La Cour se joint à la décision de l'Office selon laquelle il existe un certain degré de similitude auditive entre les signes à comparer.

Conclusion sur la ressemblance entre le signe et les marques antérieures

38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il existe un certain degré de similitude entre les marques et le signe.

Cela signifie qu'il faut examiner s'il existe une identité ou similitude des services et, dans l'affirmative, s'il y a un risque de confusion compte tenu des autres circonstances.

Identité ou similitude/ressemblance des services ?

39. Pour apprécier l'identité ou la similitude des services en question, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les 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 services à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de services. Les services seront, en principe, identiques également si le signe est déposé pour des services couverts par une désignation plus large des services pour lesquels la marque est enregistrée.

40. Dans sa décision, l'Office a estimé qu'il ressortait suffisamment clairement des factures produites par NOVAGRAAF que cette dernière fournit des services juridiques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle sous le signe "NOVAGRAAF". Les factures soumises mentionnent les droits invoqués et contiennent des descriptions des différents types de services juridiques. Presque tous ces services sont axés sur les droits des marques, ainsi que sur les noms commerciaux et les noms de domaine. Les factures sont destinées à des clients aux Pays-Bas et dans divers autres pays européens. Selon l'Office, elles démontrent suffisamment que les marques invoquées ont au moins fait l'objet d'un usage sérieux pour les services suivants des classes 42 et 45 de la marque Benelux invoquée 692124 et de la marque de l'Union européenne invoquée 2065852 : « *Services juridiques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ; conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle* ». Les services mentionnés en classe 42 de la marque de l'Union européenne 2045029 sont également couverts (point 33 de la décision de l'Office).

Au vu des preuves d'usage fournies par NOVAGRAAF dans le cadre de la procédure devant l'Office, ce dernier a considéré que les marques invoquées ont été utilisées pendant la période concernée pour les services suivants des classes 42 et 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 intellectueel eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden (Uniemerkt 2045029)

Klasse 42 en 45 : Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom (Uniemerkt 265852 en Benelux-merk 692124).

(ro. 36 van de beslissing van het Bureau).

Tegen dit oordeel van het Bureau is er geen beroep van NOVA HOLDING. NOVAGRAAF komt evenmin tegen dit oordeel op.

Het Bureau oordeelde dat er geen normaal gebruik werd aangetoond door NOVAGRAAF van het Uniemerkt 2065852 voor de diensten in klasse 45 “*onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied*”. NOVAGRAAF komt niet tegen dit oordeel op.

Hiervoor werd door het Hof geoordeeld dat de aanvullende gebruiksbewijzen die NOVAGRAAF bijbrengt het bewijs leveren van een normaal gebruik, als merk, van het Uniemerkt 2045029 voor de dienst in klasse 41 “*Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom*”.

41. Samengevat kan NOVAGRAAF de merken waarop zij zich beroept, invoeren voor de volgende diensten:

- Klasse 41 en 42 Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten met name op het gebied van het intellectuele eigendom; Merken- en modellenbescherming en –bezorging; merken- en modellenbewaking, merkcreatie en merkontwikkeling; onderzoek inzake juridische kwesties; voorlichting op gebied van bescherming van intellectueel eigendom; Advies en onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, handelsnaamrecht en aanverwante rechtsgebieden (Uniemerkt 2045029);
- Klasse 42 en 45 Juridische diensten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; advisering op het gebied van intellectuele eigendom (Benelux-merk 692124 en Uniemerkt 2065852).

42. Deze diensten moeten worden vergeleken met de diensten van het gedeponeerde teken waartegen oppositie werd ingesteld, te weten deze in:

- Klasse 41 Houden van seminaries 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 seminaries; Voorbereiding,

Classe 42 Protection et fourniture de marques et de modèles ; surveillance de marques et modèles ; création de marques et développement de marques ; recherches concernant des questions juridiques ; informations dans le domaine de la protection de la propriété industrielle ; conseils et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine du droit de propriété intellectuelle ; droit de propriété de dénomination commerciale autres domaines juridiques connexes (marque de l'Union européenne 2045029)

Classes 42 et 45 : Services juridiques en propriété intellectuelle ; conseils dans le domaine du droit de propriété intellectuelle (marque de l'Union européenne 2065852 et marque Benelux 692124).

(point 36 de la décision de l'Office).

NOVA HOLDING ne conteste pas cet avis de l'Office. NOVAGRAAF ne s'oppose pas non plus à cet avis.

L'Office a estimé qu'aucun usage sérieux de la marque de l'Union européenne 2065852 n'a été démontré par NOVAGRAAF pour les services de la classe 45 « *recherches scientifique et industrielle* ». NOVAGRAAF ne s'oppose pas à cet avis.

La Cour a jugé ci-avant que les preuves d'usage supplémentaires que NOVAGRAAF fournit prouvent l'usage sérieux, en tant que marque, de la marque de l'Union européenne 2045029 pour le service en classe 41 « *Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle* ».

41. En résumé, NOVAGRAAF peut invoquer les marques sur lesquelles elle s'appuie pour les services suivants :

- Classes 41 et 42 Organisation de réunions informatives et d'études, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle ; Protection et fourniture de marques et de modèles ; surveillance de marques et modèles ; création de marques et développement de marques ; recherches concernant des questions juridiques ; informations dans le domaine de la protection de la propriété industrielle ; conseils et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine du droit de propriété intellectuelle ; droit de propriété de dénomination commerciale autres domaines juridiques connexes (marque de l'Union européenne 2045029);
- Classes 42 et 45 Services juridiques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle (marque Benelux 692124 et marque de l'Union européenne 2065852).

42. Ces services doivent être comparés avec les services du signe déposé contre lequel l'opposition a été formée, c'est-à-dire ceux en :

- Classe 41 Organisation de séminaires et de congrès; Organisation de conventions à des fins commerciales; Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation de conventions en matière de formation; Préparation et coordination de

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;

Klasse 45 Advisering bij rechtszaken; Adviesdiensten met betrekking tot de wet; Advisering met betrekking tot juridische zaken; Arbitrage, bemiddeling en geschillenregeling; 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.

43. De diensten genoemd in klasse 41 van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. De aard en het doel van deze diensten zijn dezelfde. Zowel de diensten van het bestreden teken als deze van de ingeroepen merken zijn gericht op opleiding, educatie, informatie en studie, en het organiseren van evenementen met het oog daarop. Weliswaar staat bij de diensten in klasse 41 aangegeven dat de diensten niet als onderwerp hebben intellectuele eigendom, doch de aard en het doel van deze diensten blijft dezelfde, namelijk het verschaffen van opleiding, educatie, informatie en studie, alsmede het organiseren van evenementen met het oog daarop, zodat het gevaar bestaat dat het relevante publiek, wanneer zij weliswaar door onderscheiden ondernemingen zouden verstrekt worden, er toch een verwante herkomst zal aan toedichten.

44. Wat de diensten in klasse 45 betreft, dringt dezelfde vaststelling zich op en sluit het Hof zich daarmee aan bij de beslissing van het Bureau: de diensten in klasse 45 van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Alle diensten in klasse (42 en 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, doch de aard en het doel van deze diensten blijft dezelfde, met name het verschaffen van juridisch advies, alsmede het uitvoeren van overige juridische werkzaamheden. Het Bureau merkte terecht op dat daarnaast van belang is dat de aanbieders van juridische diensten in de markt, zoals grote advocatenkantoren, doorgaans actief zijn op meerdere juridische deelgebieden. De voorbeelden daarvan die door NOVAGRAAF in randnummer 34 van haar dupliek worden geciteerd illustreren dit voldoende en tonen meteen aan dat de betwisting dienaangaande van NOVA HOLDING ongegrond is. De diensten van de ingeroepen rechten kunnen dus door dezelfde ondernemingen verstrekt worden als deze begaan met de diensten van het bestreden teken in de betrokken klasse, zodat het relevante publiek er een verwante herkomst zal aan toedichten.

conventions; Préparation, coordination et organisation de séminaires; Préparation, coordination et organisation de congrès; Préparation, coordination et organisation de symposiums; Préparation, coordination et organisation de conférences; Préparation, coordination et organisation d'ateliers; Cours de formation en matière de législation; Organisation de cours, de séminaires et d'ateliers; Services d'instruction et de formation ; les services précités n'ayant pas pour objet la propriété intellectuelle;

22. Classe 45 Conseils en matière de contentieux; Services de conseils concernant la loi; Services de conseils en affaires juridiques privées; Services de règlement de différends, de médiation et d'arbitrage; Certification de documents juridiques [services juridiques]; Services d'avocat; Services de témoins experts [service juridique]; Conseils et représentation juridiques; Assistance en matière de contentieux; Recherches légales; Services de médiation juridique; Services d'assistance juridique; Assistance juridique pour la rédaction de contrats; Services d'informations judiciaires; Médiation; Services d'élaboration de documents juridiques; Services d'avocat; Compilation d'informations juridiques [service juridique]; les services précités n'ayant pas pour objet la propriété intellectuelle.

43. Les services visés dans la classe 41 du signe contesté sont très similaires aux services des droits invoqués. La nature et le but de ces services sont les mêmes. Tant les services du signe contesté que ceux des marques invoquées ont pour objet la formation, l'éducation, l'information et l'étude, ainsi que l'organisation de manifestations à cette fin. Il est vrai que les services de la classe 41 indiquent qu'ils n'ont pas pour objet les droits de propriété intellectuelle, mais la nature et la finalité de ces services restent les mêmes, à savoir la fourniture de formation, d'éducation, d'information et d'étude et l'organisation de manifestations à cette fin, de sorte qu'il existe un risque que, même s'ils étaient fournis par des entreprises différentes, le public concerné leur attribue quand même une origine liée.

44. En ce qui concerne les services de la classe 45, la même constatation s'impose et la Cour soutient donc la décision de l'Office : les services de la classe 45 du signe contesté sont très similaires aux services des droits invoqués. Tous les services de la classe (42 et de la classe) 45 du signe contesté impliquent différentes formes de service juridique. Bien qu'il soit indiqué que les services ne concernent pas les droits de propriété intellectuelle, la nature et l'objet de ces services restent les mêmes, en particulier la fourniture de conseils juridiques et l'exécution d'autres travaux juridiques. L'Office a souligné à juste titre qu'il est en outre important que les prestataires de services juridiques présents sur le marché, tels que les grands cabinets d'avocats, sont généralement actifs dans plusieurs domaines juridiques. Les exemples cités par NOVAGRAAF au paragraphe 34 de sa duplique l'illustrent suffisamment et montrent immédiatement que la contestation de NOVA HOLDING à cet égard n'est pas fondée. Les services des droits invoqués peuvent donc être fournis par les mêmes entreprises que celles concernées par les services du signe contesté dans la classe en question, de sorte que le public pertinent leur attribuera une origine liée.

Conclusie soortgelijkheid diensten

45. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het Hof er sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven en deze waarvoor het teken is gedeponereerd.

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

46. De beoordeling van de vraag of een teken en een (oudere) 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, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, te weten de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. 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 (HvJ EU, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

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 (HvJ EU, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

47. Hiervoor werd geoordeeld dat de merken waarop de oppositie van NOVAGRAAF is gesteund, niet beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, zodat van een normaal onderscheidend vermogen is uit te gaan. Naar het oordeel van het Hof is er, ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek waartoe werd besloten, in het bijzonder gelet op de sterke soortgelijkheid van de diensten en de zekere mate van overeenstemming van de tekens, sprake van een (direct of indirect) verwarringsgevaar, aangezien het relevante publiek kan menen dat de sterk soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

De stelling van NOVA HOLDING dat de vastgestelde overeenstemming niet voldoende is om op grond daarvan te besluiten tot het bestaan van verwarringsgevaar, is ongegrond.

Slotsom

48. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie terecht is toegewezen voor wat betreft de diensten in klassen 45 zodat het verzoek van NOVA LEGAL tot vernietiging van die beslissing

Conclusion sur la similitude des services

45. La conclusion qui s'impose sur la base de ce qui précède est que, de l'avis de la Cour, il existe un degré élevé de similitude entre les services pour lesquels les marques invoquées sont enregistrées et ceux pour lesquels le signe est déposé.

Appréciation globale du risque de confusion

46. 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, en l'espèce, le grand public, 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). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (CJUE, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous deux déjà cités).

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous deux déjà cités).

Le risque de confusion doit être réel.

47. Il a été jugé ci-avant que les marques sur lesquelles se fonde l'opposition de NOVAGRAAF ne sont pas descriptives des services en cause, de sorte qu'un caractère distinctif normal peut être présumé. De l'avis de la Cour, malgré le niveau d'attention accru du public concerné auquel il a été conclu, notamment en raison de la forte similitude des services et du certain degré de similitude des signes, il existe un risque de confusion (directe ou indirecte) puisque le public concerné peut penser que les services très similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

L'affirmation de NOVA HOLDING selon laquelle la similitude constatée n'est pas suffisante pour conclure sur cette base à un risque de confusion n'est pas fondée.

Conclusion

48. Ce qui précède conduit à la conclusion que l'opposition a été accueillie à juste titre en ce qui concerne les services de la classe 45, de sorte que la demande de NOVA LEGAL visant à

moet worden afgewezen en dat de oppositie ten onrechte is afgewezen voor wat betreft de diensten in klasse 41 en het verzoek van NOVAGRAAF tot vernietiging van die beslissing moet worden ingewilligd.

Proceskosten

49. NOVA HOLDING wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer :

- Wijst het verzoek in beroep van NOVA HOLDING af;
- Wijst het verzoek in beroep van NOVAGRAAF toe;
- Laat de beslissing van het Bureau van 7 augustus 2018 in stand voor zover betrekking hebbend op de diensten in klasse 45 en klasse 36;
- Vernietigt de beslissing van het Bureau van 7 augustus 2018 voor zover betrekking hebbend op de diensten in klasse 41 en oordeelt dat het NOVA LEGAL Benelux-depot met nummer 1344396 niet wordt ingeschreven voor de bestreden diensten in klasse 41;
- veroordeelt NOVA HOLDING in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van NOVAGRAAF begroot op 1200,- Euro

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.L. Meyer en E. Herregodts; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 januari 2020, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet

E. Herregodts

l'annulation de cette décision doit être rejetée et que l'opposition a été rejetée à tort en ce qui concerne les services de la classe 41 et que la demande de NOVAGRAAF visant à l'annulation de cette décision doit être accueillie

Dépens

49. NOVA HOLDING, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation qui ont été déterminés, comme il est indiqué à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- Rejette le recours de NOVA HOLDING ;
- Accueille la demande de NOVAGRAAF ;
- Confirme la décision de l'Office du 7 août 2018 en tant qu'elle concerne les services en classe 45 et en classe 36 ;
- Annule la décision de l'Office du 7 août 2018 en tant qu'elle concerne les services en classe 41 et décide que le dépôt Benelux NOVA LEGAL portant le numéro 1344396 ne sera pas enregistré pour les services contestés en classe 41 ;
- Condamne NOVA HOLDING aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie NOVAGRAAF à 1200,- euros.

Le présent arrêt a été rendu par R. Kalden, M.L. Meyer et E. Herregodts ; il a été prononcé à l'audience publique du 16 janvier 2020, en présence de M. A. van der Niet, greffier.

