

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005984

van 13 december 2012

- Opposant:** **Vacature,**
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pontbeekstraat 4
1702 Groot-Bijgaarden
België
- Gemachtigde:** **Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 784936**

- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 795019**

- Ingeroepen recht 3:** **Benelux inschrijving 825621**
VACATURE TALENTIX
- Ingeroepen recht 4:** **(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)**

tegen
- Verweerder:** **PGL Aarts Holding BV**
Haarenseweg 6-8
5296 KB Esch
Nederland
- Gemachtigde:** **Bogaerts & Groenen Advocaten**
Parkweg 12

5282 SM Boxtel
Nederland

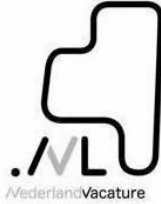
Betwiste merk:

Benelux depot 1212895



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

1. Op 2 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1212895 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 november 2010.

2. Op 28 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Benelux inschrijving 784936 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 22 december 2005 en ingeschreven op 23 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 795019 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 augustus 2005 en ingeschreven op 8 maart 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 825621 van het woordmerk VACATURE TALENTIX, ingediend op 25 juni 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor diensten in de klassen 35 en 41;
- , volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 februari 2011. De gegevens van de opposant zoals weergegeven op het oppositieformulier stemden niet overeen met de gegevens in het register en de kleurenafbeeldingen van het ingeroepen algemeen bekende merk ontbraken. Het Bureau heeft de oppositieformulieren daarom tevens opgevat als een impliciet verzoek

tot aantekening van wijziging (overdracht, naamswijziging of licentie). De opposant werd in de gelegenheid gesteld om tot en met 15 februari 2011 deze aantekening te regulariseren en om drie afbeeldingen in kleur van het algemeen bekende merk in te dienen. Op 17 februari 2011 heeft opposant gereageerd op de regularisatie en het Bureau verzocht om deze reactie in behandeling te nemen, gezien een staking van de Belgische postdiensten. Ingevolge regel 3.9, lid 4 heeft het Bureau deze reactie in behandeling genomen en op 28 februari 2011 een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant aan alle vereisten had voldaan.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 25 mei 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 1 augustus 2011 heeft Bogaerts & Groenen advocaten het Bureau verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde voor verweerder in de oppositie. In deze brief werd ook verzocht om een opschorting op gezamenlijk verzoek. Op 22 augustus 2011 werd aan beide partijen de aanstelling gemachtigde alsmede de opschorting bevestigd, waarbij werd meegedeeld dat verweerder een termijn tot en met 10 oktober 2011 had om te reageren op de argumenten en stukken van opposant.

11. De verweerder heeft op 6 oktober 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 18 oktober 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 18 december 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 13 december 2011 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 6 januari 2012 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 6 maart 2012. Het tweede exemplaar van de reactie werd op 7 februari 2012 doorgezonden aan verweerder, die een termijn tot en met 7 april 2012 kreeg om hierop te reageren. Op 6 april 2012 heeft het Bureau de reactie van verweerder ontvangen, deze werd op 17 april 2012 aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de

identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Het onderscheidend vermogen van het merk VACATURE zal volgens opposant een determinerende factor zijn in de huidige oppositieprocedure. Opposant licht toe dat hij gespecialiseerd is in het samenbrengen van werkzoekenden en werkgevers door middel van arbeidsadvertenties in magazines en op websites. Via deze media publiceert hij artikelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt en verkoopt hij ook advertentieruimte. Tot slot adviseert hij ondernemingen inzake personeelskwesties en personeelswerving en organiseert hij ook evenementen en opleidingen, die betrekking hebben op allerhande aspecten van de arbeidsmarkt, aldus opposant. Opposant dient stukken in om de stelling te ondersteunen dat het merk VACATURE door langdurig en intensief gebruik en door zware investeringen in marketing en reclame bekendheid heeft verworven in Vlaanderen en Brussel. Inzake het arrest General Motors C-375/97 van 14 september 1999 volstaat het gebruik in dit deel van de Benelux volgens opposant om bekendheid van het merk aan te tonen en in te roepen. Opposant is van mening dat de mate van bekendheid dermate hoog is dat er ook sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

17. Bij de vergelijking van de tekens gaat opposant uit van een sterke onderscheidingskracht van het merk VACATURE. Het woordelement "vacature" vormt volgens opposant het dominante element van de ingeroepen rechten. De beeldelementen van het bestreden teken zullen volgens opposant opgevat worden als versieringselementen. De aandacht zal volgens opposant dan ook uitgaan naar de woordelementen "NEDERLANDVACATURE" en "NL". De woorden Nederland en NL verwijzen enkel naar het territorium waar de activiteiten van verweerder zullen worden uitgeoefend en zijn dan ook louter beschrijvend. Het dominante element "vacature" krijgt door het gebruik van de verschillende kleuren een zelfstandige onderscheidende plaats in het bestreden teken. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend en op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend.

18. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens opposant identiek aan die van opposant. "Opvoeding en opleiding" in klasse 41 van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de dienst "beroepsvoorlichting" in klasse 41 van de oudere merken. De diensten "ontspanning, sportieve en culturele activiteiten" van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van de oudere merken. Ook de diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" in klasse 42 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan zijn diensten.

19. Gezien de bekendheid van het merk VACATURE, de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid dan wel identiteit van de waren en diensten, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau het bestreden depot te weigeren voor inschrijving en de verweerder in de kosten te verwijzen.

20. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, heeft opposant toegelicht dat de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig waren in deze oppositieprocedure. Bovendien plaatst hij nog enkele opmerkingen bij de reactie van verweerder.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder licht toe sinds 2004 onder andere onder de handelsnaam NederlandVacature.nl een internet vacaturebank in Nederland te exploiteren. Volgens verweerder heeft deze internet vacaturebank, onder andere door de nadruk op het regionale, in Nederland onderscheidende kracht verworven. Volgens opposant behoort NederlandVacature.nl tot een van de meest bekende internet vacaturesites. De domeinnaam www.belgievacature.nl is al op 15 juni door hem geregistreerd, aldus verweerder.

22. Verweerder merkt op dat opposant het gecombineerde woord-/beeldmerk niet identiek gebruikt zoals het geregistreerd is, de kleuren zijn anders en er wordt geen gebruik gemaakt van de gestileerde letter "T". Verweerder dient ter ondersteuning van deze stelling een print van de website van opposant in. Er is volgens verweerder geen bewijs overgelegd van gebruik van het tweede ingeroepen merk (VACATURE CONNECT) en hij verzoekt opposant dan ook om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten in te dienen.

23. De kleuren en grafische opmaak zijn zowel in de ingeroepen rechten als in het bestreden teken volgens verweerder niet van ondergeschikt belang, maar spelen een prominente rol. Het enige element dat de merken en het teken delen is het woord VACATURE en in het bestreden teken is dit element klein weergegeven en springt juist het element ".NL" meer in het oog. Verweerder is van mening dat de aandacht van het publiek uit zal gaan naar het element NEDERLAND, aangezien de aandacht van het publiek uit zal gaan naar het eerste woordbestanddeel. Bovendien is het element VACATURE een beschrijvend element en heeft het bijgevolg geen onderscheidend vermogen. De merken en het teken zijn dan ook niet overeenstemmend, aldus verweerder.

24. De diensten in de klasse 35 en 41 zijn identiek, dan wel soortgelijk volgens verweerder. De diensten in klasse 42 zijn volgens verweerder echter wezenlijk anders dan de waren en diensten van opposant en derhalve niet soortgelijk.

25. Voor wat betreft het onderscheidend vermogen is verweerder van mening dat VACATURE het niet in zich heeft om te kunnen onderscheiden. In de handel wordt het ook door verschillende partijen beschrijvend gebruikt (verweerder legt een overzicht van websites over waarin het element vacature is opgenomen) en moet het als zodanig gebruikt kunnen blijven worden, aldus verweerder. Volgens verweerder onderscheidt het woord VACATURE de onderneming van opposant dan ook niet, verweerder gaat ter onderbouwing van deze stelling nader in op de rechtspraak op het gebied van weigering op absolute gronden.

26. Volgens verweerder blijkt uit de stukken van opposant alleen bekendheid in Vlaanderen en Brussel, maar, zo stelt hij, dit is onvoldoende, nu nergens blijkt dat het ingeroepen recht bekendheid geniet in Nederland. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst verweerder naar een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (Media / ANWB, "buitenleven" van 3 november 2009, IEPT 20091103) en de rechtbank Breda van 25 april 2007 (IEPT20070425) en naar de uitspraak inzake Europolis (HvJEU, 7 september 2006, IEPT 20060907).

27. Verweerder wijst op enkele registraties waartegen opposant niet is opgetreden en die in zijn ogen vergelijkbaar zijn. Uit het naast elkaar bestaan van deze registraties blijkt volgens verweerder al genoegzaam dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

29. In antwoord op de reactie van opposant inzake het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, gaat verweerder in op de algemene opmerkingen van opposant. Hij is het bovendien niet eens met opposant dat de ingeroepen rechten niet gebruiksplichtig zouden zijn, aangezien er in geval van de eerste twee ingeroepen rechten al vijf jaren verstreken zijn sinds de depotdatum en dit is het geval met ingang van september 2012 voor het laatste ingeroepen recht.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

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

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

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



Vergelijking van de tekens

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

34. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

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

36. Het Bureau zal eerst Benelux inschrijving 784936 vergelijken met het bestreden teken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk van 8 letters, vacature, in een (rood)bruin lettertype, waarbij de sierlijke letter "T" in een krul de letters "ure" als het ware onderstreept. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afkorting .NL, waarbij de punt weergegeven is door een dikke zwarte stip met hierachter de letters NL, waarbij de N een gestileerde letter is met een zwarte schuine poot en de "V" die de letter afmaakt in het lichtgrijs is weergegeven, de letter "L" is dan weer in het zwart weergegeven. Hieronder staan de woorden NederlandVacature aan elkaar geschreven, waarbij Nederland een gestileerde hoofdletter N heeft en in lichtgrijze letters is weergegeven en Vacature ook een enigszins gestileerde hoofdletter heeft en in zwarte letters is weergegeven. Rechtsboven en ernaast uitlopend staat een zeer gestileerde afbeelding van de contouren van de landkaart van Nederland.


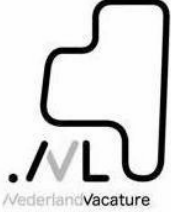
38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het gebruik van de kleur en de gestileerde letter "T" in het ingeroepen recht zal als versiering worden opgevat. Visueel zijn de beeldelementen van het bestreden teken naar oordeel van het Bureau niet ondergeschikt aan de wordelementen (zie in die zin ook GEU, La Española, T-363/04, 12 september 2007). Het element ".NL" van het betwiste teken evenals de gestileerde afbeelding van de contouren van de landkaart van Nederland springen door de

grootte en de centrale positie in de totaalindruk in het oog. Door de onderlinge samenhang van deze twee elementen, te weten de afkorting van de landcode van Nederland en de afbeelding van de landkaart van Nederland, is het Bureau van oordeel dat deze twee elementen samen het dominante bestanddeel van het bestreden teken vormen. De woorden NederlandVacature zullen door hun ondergeschikt plaats en kleinere weergave naar oordeel van het Bureau eerder als onderschrift worden opgevat.

Conclusie

39. De verschillen tussen merk en teken zoals hierboven uiteen gezet zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Overige ingeroepen rechten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

40. Hetgeen hierboven werd overwogen bij de vergelijking van Benelux inschrijving 784936 geldt *mutatis mutandis* voor de overige ingeroepen rechten, waarbij de verschillen tussen merk en teken nog groter zijn bij "VACATURE CONNECT" en VACATURE TALENTIX" vanwege de toevoeging van de extra wordelementen.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

42. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

<p>KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés, stickers, folders, affiches, brochures, tijdschriften, week- en dagbladen; maandbladen.</p>	
<p>KI 35 Reclame en verkooppromotie; organiseren en houden van publicitaire en commerciële evenementen; personeelselectie via psychotechnisch onderzoek; advisering met betrekking tot personeel; arbeidsbureaus; het geven van zakelijke inlichtingen, al dan niet via databanken; reclame, marktonderzoek, in het bijzonder inzake de arbeidsmarkt; personeelsdiensten waaronder werving en selectie van personeel door zogenaamde "headhunters"; public relations; commercieel- zakelijk management; administratieve secretariatsdiensten; organisatie van productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten.</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>
<p>KI 41 Publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; beroepsvoorlichting.</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>
	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>

B. Overige factoren

43. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken, en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat

de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

44. Voor wat betreft de uiteenzetting van verweerder over het gebruik van het bestreden teken (zie overweging 21), merkt het Bureau op dat dit in een oppositieprocedure niet ter zake doet. Zolang de ingeroepen rechten bescherming genieten, kunnen in een oppositieprocedure alleen deze rechten en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

45. Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie overwegingen 20 en 29), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

46. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord dat VACATURE het niet in zich heeft om te kunnen onderscheiden, aangezien het in de handel door verschillende partijen gebruikt wordt (zie overweging 25), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

47. Verweerder wijst op enkele registraties waartegen opposant niet is opgetreden en die in zijn ogen vergelijkbaar zijn (zie overweging 27). Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

48. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Om dezelfde reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen, noch aan de beoordeling van het algemeen bekende merk.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2005984 wordt afgewezen.

50. Benelux depot 1212895 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

51. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 december 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken