

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005986
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

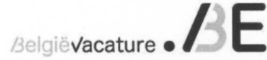
5282 SM Boxtel
Nederland


Betwiste merk: **Benelux depot 1212325**






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 1212325 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 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 is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 15 juni 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 1 juli 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 september 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 9 augustus 2011 werd aan beide partijen de opschorting bevestigd, waarbij werd meegedeeld dat verweerder een termijn tot en met 1 november 2011 had om te reageren op de argumenten en stukken van opposant. De aanstelling gemachtigde is op 29 augustus 2011 aan beide partijen schriftelijk bevestigd.

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 advertentie ruimte. 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 en de woorden "eerlijk en open" zijn weergegeven in een klein lettertype, waardoor ze opgevat zullen worden als een ondergeschikt element, bovendien vormen de woorden een banale slogan, die niet kan dienen om de herkomst van de betrokken diensten aan te duiden, aldus opposant. De aandacht zal volgens opposant dan ook uitgaan naar de woordelementen "BELGIEVACATURE" en ".BE". De woorden België en de afkorting BE 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, aldus opposant.

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 ".BE" meer in het oog. Verweerder is van mening dat de aandacht van het publiek uit zal gaan naar het element BELGIË, 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 klassen 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 gebruikspflichtig 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 **Onderscheidend vermogen – bekendheid**

30. Opposant stelt dat de merken VACATURE een grotere onderscheidingskracht hebben omdat het bekende merken zijn (zie overweging 16).

31. Verweerder bestrijdt dat dit voldoende is aangetoond. Volgens verweerder blijkt uit de stukken van opposant namelijk alleen bekendheid in Vlaanderen en Brussel, maar dit is volgens hem onvoldoende, nu nergens blijkt dat het ingeroepen recht bekendheid heeft in Nederland. Verweerder verwijst naar de rechtspraak inzake de weigering op absolute gronden om zijn stelling te onderbouwen dat bekendheid in Vlaanderen en Brussel niet voldoende is (zie overweging 26).

32. Het Bureau wijst erop dat de toets van inburgering (bedoeld om een depot als geldig merk in te kunnen schrijven) een andere toets is dan de toets van bekendheid van een reeds ingeschreven merk. Inburgering zal altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEU inzake Europolis; 7 september 2006; C-108/05). Bij bekendheid daarentegen is het voor een Beneluxmerk voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn (HvJEU, Chevy, C-375/97, 14 september 1999).

33. Een ouder merk kan niet alleen van huis uit, maar ook wegens de bekendheid ervan bij het publiek een bijzonder onderscheidend vermogen bezitten (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997). Zelfs indien wordt aangenomen dat de ingeroepen rechten een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezitten, dient te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de vaststelling dat het merk in de Benelux een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in dit territorium (zie in die zin ook HvJEU, C-488/06 P, Aire Limpio, 17 juli 2008).

Conclusie

34. Nu bekendheid in Vlaanderen en Brussel in confesso is (zie overweging 26), zal het Bureau niet verder ingaan op de stukken die door opposant zijn ingediend om deze bekendheid aan te tonen, maar uitgaan van een bijzonder onderscheidend vermogen.

A.2 **Gebruiksbewijzen**

35. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, aangezien hij van oordeel was dat de ingeroepen rechten gebruikspflichtig waren (zie overweging 22). Opposant heeft geen stukken ingediend, maar heeft erop gewezen dat ingeroepen rechten nog niet gebruikspflichtig waren (zie overweging 20), daar is verweerder het echter niet mee eens (zie overweging 29).

36. De ingeroepen rechten werden ingeschreven in de Benelux op respectievelijk 23 december 2005, 8 maart 2006 en 6 september 2007. Hierdoor waren ze - op het ogenblik van het instellen van de oppositie - nog niet onderworpen aan een gebruikspflicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure

berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 25 november 2010. Aangezien de inschrijving van de ingeroepen rechten binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, zijn de merken van opposant nog niet gebruiksplchtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

37. De ingeroepen rechten zullen dan ook beoordeeld worden zoals opgenomen in het register, de reactie van verweerder dat het gecombineerde woord-/beeldmerk niet identiek gebruikt wordt zoals het geregistreerd is (zie overweging 22) zal dan ook niet in overweging worden genomen.

A.3 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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."

40. 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

41. 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, reeds geciteerd).

42. 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.

43. 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).

44. 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:
	

Begripsmatige vergelijking

45. Bij de vergelijking van de tekens gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het element vacature in het ingeroepen recht, gezien de bekendheid ervan (zie overweging 34).

46. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is volgens het Bureau zonder meer van toepassing op de slogan “eerlijk en open”, die als volledig beschrijvend beschouwd kan worden voor de betrokken diensten. Het Bureau is daarnaast van oordeel dat “België” en “.BE” in het bestreden teken opgevat zullen worden als de herkomst of de bestemming van de diensten.

47. De betekenis van VACATURE is “openstaande functie” (zie van Dale online woordenboek). In het bestreden teken is de betekenis te lezen als Belgische openstaande functies.

48. Begripsmatig stemmen merk en teken in sterke mate overeen.

Visuele vergelijking

49. 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 woorden BelgiëVacature aan elkaar geschreven, waarbij België een gestileerde hoofdletter B heeft en in lichtgrijze letters is weergegeven en Vacature ook een enigszins gestileerde hoofdletter heeft en in zwarte letters is weergegeven. Deze woordcombinatie wordt gevolgd door een dikke zwarte punt met hierachter de letters BE, waarbij de B een gestileerde letter is met een zwarte schuine poot en de rondingen in het

lichtgrijs. Onder dit geheel staat een grijze balk in een iets donkerder tint met rechts de woorden "eerlijk en open" in het wit.

50. 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. Het element ".BE" van het betwiste teken zal door de grootte en grafische weergave in het oog springen, de overige elementen zullen naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versiering en opmaak.

51. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het element "vacature" in het bestreden teken wordt echter benadrukt doordat het in zwarte letters is weergegeven en dit element is identiek aan het ingeroepen recht.

52. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

53. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen VA-CA-TU-RE, het bestreden teken bestaat uit de woorden BELGIEVACATURE, de afkorting ".BE" en het onderschrift "eerlijk en open".

54. Het Bureau is van oordeel dat men aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van de woorden België Vacature, eventueel nog met de toevoeging ".be" en dat de woorden "eerlijk en open" niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het ingeroepen recht is auditief identiek aan het tweede element van het teken van verweerder.

55. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

Conclusie

56. Merk en teken stemmen begripsmatig sterk overeen, visueel in geringe mate overeen en auditief in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

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

58. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 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.	
Kl 35 Reclame en verkooppromotie; organiseren en houden van publicitaire en commerciële evenementen; personeelswerving; personeelsselectie 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 en secretariaatsdiensten; organisatie van productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten.	Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 41 Publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; beroepsvoorlichting.	Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	Kl 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.

60. Tussen partijen is in confesso (zie overweging 24) dat de diensten in de klasse 35 en 41 identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten aangeduid bij de ingeroepen rechten.

61. De diensten in klasse 42 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De diensten in klasse 42 zijn gespecialiseerde diensten die door ingenieurs worden geleverd. Hoewel er bij onderzoeksdiensten ook boeken gepubliceerd zullen worden, is het Bureau van oordeel dat de aard van deze waren en diensten in de klassen 16 en 41 geheel anders is. Het in aanmerking komend publiek zal niet van mening zijn dat de onderneming die de diensten in klasse 42 levert ook zelf de bijbehorende boeken en tijdschriften zal publiceren en uitgeven, dit wordt door een gespecialiseerde onderneming, zoals een uitgeverij, gedaan. De diensten in klasse 42 zijn ook niet soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant, ze hebben een verschillende aard en doel, worden niet door dezelfde ondernemingen geleverd en zijn niet complementair, noch concurrerend.

62. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.4 Algemeen bekend merk – overige ingeroepen rechten

63. Opposant dient een aantal stukken in ter onderbouwing van de stelling dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, te weten:

- Uitdraai van www.vacature.com, alsmede een onderzoek afkomstig van een partij die informatie verstrekt omtrent het bereik van Belgische websites mbt het maandelijks bereik van meer dan 951.000 unieke bezoekers en een dekking van 67% van de online arbeidsmarkt. Uit Google Analytics blijkt dat de website voor de periode 2009-2010 kon rekenen op bijna 15 miljoen Belgische bezoekers en bijna 1 miljoen bezoekers uit Nederland. Meer dan 450.000 mensen zijn geregistreerd op de website van opposant en meer dan 130.000 mensen hebben hun volledige cv toegevoegd;
- Kranten en magazines met cijfers met betrekking tot de oplagen ervan (VACATURE Executive maandelijks met een oplage van 65.000 exemplaren en VACATURE Codex in 20.000 oplages jaarlijks aan laatstejaarsstudenten, VACATURE Break in 30.000 oplages tweemaal per jaar, VACATURE, oorspronkelijk een krantenbijlage inmiddels een los magazine, gratis als bijlage bij kranten zoals De Tijd en De Morgen, alsmede De Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws en gratis los bij 3000 distributiepunten, Vacature iMag is de digitale versie van het magazine VACATURE die geraadpleegd kan worden op de iPad);
- Een brochure met informatie voor bedrijven met betrekking tot advertentieruimte die verhuurd wordt;
- Uittreksel van websites van opposant, de managementschool Vlerick het instituut Great Place to Work® mbt het evenement "Beste Werkgever België";
- Informatie mbt het evenement VACATURE TALENTUM, een tweejaarlijkse jobbeurs van één dag in Brussel;
- Marktonderzoeken mbt de bekendheid van het merk VACATURE;
- Overzicht van overeenkomsten met bedrijven mbt het aankopen van advertentieruimte, dan wel het opzetten van gezamenlijke promotionele acties;
- Facturen mbt de investeringen van opposant in reclame, zoals aankoop van mediaruimte en uitzendtijd voor radio- en televisiespots;

- Filmpjes van VACATURE TV een tweewekelijks audiovisueel magazine dat on demand te bekijken was. Dit heeft 3 seizoenen gelopen in 2007-2008. Ook worden filmpjes van www.youtube.com en www.garagetv.be bijgevoegd.

64. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

65. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

66. Zonder een oordeel uit te spreken over het algemeen bekende karakter in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs van het gecombineerde woord-/beeldmerk, moet worden vastgesteld dat de door opposant ingediende stukken enkel betrekking hebben op waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten ook bescherming genieten. Zoals hierboven bij de vergelijking van de waren en diensten werd vastgesteld, zijn deze (deels) niet soortgelijk aan de diensten van het bestreden teken.

67. Aangezien de waren en diensten van de andere ingeroepen rechten qua essentie niet anders zijn dan de waren en diensten van het ingeroepen recht dat vergeleken werd, zal het Bureau, om proceseconomische redenen, deze ingeroepen rechten niet behandelen. Ook bij deze ingeroepen rechten kan er om dezelfde redenen als reeds uiteengezet geen sprake zijn van soortgelijkheid. Het Bureau heeft de waren en dienstenopgaven van deze ingeroepen rechten als bijlage aan deze beslissing toegevoegd.

A.5 Globale beoordeling

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

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

70. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

71. 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 (zie HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). Door de bekendheid die door opposant werd ingeroepen en die niet betwist werd door verweerder, is uitgegaan van een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

72. Merk en teken stemmen begripsmatig sterk overeen, visueel in geringe mate overeen en auditief in zekere mate overeen. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Op deze gronden, en gezien hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

73. 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).

74. 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.

75. 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.

76. 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 (zie punt 20), 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

77. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

78. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Benelux depot 1212325 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

80. Benelux depot 1212325 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: Alle diensten.

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

Den Haag, 13 december 2012

Saskia Smits

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken

Ingeroepen recht 825621
<p>Kl 35 Reclame en verkooppromotie; organiseren en houden van publicitaire en evenementen en evenementen voor commerciële doeleinden; personeelswerving; personeelsselectie 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; activiteiten van headhunterbureaus (personeelswerving en selectie); public relations; commercieel-zakelijk management; administratie- en secretariaatsdiensten; organisatie van productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten; alle voornoemde diensten met uitzondering van recrutering van acteurs en artiesten.</p> <p>Kl 41 Onderwijs door academies; het organiseren en houden van seminars, symposia, conferenties en workshops; cursussen, opleidingen en opvoeding, ook via computernetwerken; het organiseren van educatieve, culturele en recreatieve evenementen; uitgeverij, onder meer via computernetwerken; alle voornoemde diensten niet betrekking hebbende op recrutering van acteurs en artiesten.</p>
Ingeroepen recht 795019
<p>Kl 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>Kl 35 Reclame en promotie; organiseren en houden van publicitaire en commerciële evenementen; personeelswerving; personeelsselectie 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; administratie- en secretariaatsdiensten; organiseren van productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten.</p> <p>Kl 41 Publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; beroepsvoorlichting.</p>