

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011145
van 4 januari 2017

- Opposant:** **Career Builder LLC**
North LaSalle Street 200 Suite 1100
60601 Chicago
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 1199363**

CAREERBUILDER
- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 1199108**

CAREERBUILDER NETWORK
- Ingeroepen recht 3:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**

CAREERBUILDER

tegen
- Verweerder:** **Reiling & Vermeulen B.V.**
Havenmeesterweg 27
1118 CB Schiphol
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1311973**

*care*BUILDER 

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 juni 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1311973 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2015.

2. Op 12 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 1199363 van het woordmerk CAREERBUILDER ingediend op 8 juni 1999 en ingeschreven op 11 december 2000 voor diensten in de klassen 35 en 42;
- Uniemerkt inschrijving 1199108 van het woordmerk CAREERBUILDER NETWORK, ingediend op 8 juni 1999 en ingeschreven op 11 december 2000 voor diensten in de klassen 35 en 42;
- CAREERBUILDER, 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 ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeschreven 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Daarnaast heeft verweerder de lijst van waren en diensten van het bestreden teken beperkt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 juni 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is een organisatie die zich richt op het faciliteren van een vacaturewebsite, alsmede het aanbieden van wervingsoplossingen. Opposant heeft stukken ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat door de omvangrijke historie van de ingeroepen rechten, de intensiteit en de wereldwijde geografische omvang

van het gebruik en de gedane investeringen de ingeroepen rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden diensten bestemd zijn. Om die reden hebben de ingeroepen rechten volgens opposant een sterk onderscheidend vermogen en een ruime beschermingsomvang. 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.

10. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt opposant dat alle letters van het bestreden teken ook in dezelfde volgorde voorkomen in de ingeroepen rechten. Het enige verschil tussen de beide tekens bestaat uit de letters ER in het woord CAREERBUILDER en om die reden liggen de merken visueel en auditief dicht bij elkaar. Begripsmatig zijn de tekens volgens opposant identiek wat betreft het element BUILDER. Weliswaar zijn de elementen CAREER en CARE niet conceptueel vergelijkbaar, maar dit verschil heeft geen invloed op de mate van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

11. Opposant stelt verder dat de diensten van de ingeschreven ingeroepen rechten identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

12. Volgens opposant liggen de bedrijfsactiviteiten van verweerder en de diensten van opposant in de praktijk dicht bij elkaar. Opposant verwijst hierbij naar verschillende uitdraaien van de website van verweerder waaruit zou volgen dat verweerder een online platform aanbiedt dat ook kan worden gebruikt ten behoeve van het werven van personeel of vrijwilligers voor werkzaamheden in de thuiszorg. Daarnaast betoogt opposant dat er reeds daadwerkelijk verwarring ontstaat, omdat bij het gebruik van het woord CAREBUILDER als zoekterm op internet, zoekmachines ook het merk van opposant als resultaat geven, omdat deze zoekmachines ervan uitgaan dat er sprake is van een spelfout.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in betaling van de kosten van de opposant.

14. Op verzoek van verweerder dient opposant gebruiksbewijzen in met betrekking tot de ingeschreven ingeroepen rechten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder stelt ten eerste dat de door opposant ingediende bewijzen van gebruik niet aantonen dat de ingeschreven ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt. Volgens verweerder zijn de documenten deels niet gedateerd of vallen deze buiten de relevante periode. Daarnaast zijn verschillende documenten niet afkomstig van een onafhankelijke bron. De documenten laten bovendien niet duidelijk zien in welke landen de ingeroepen rechten zouden zijn gebruikt.

16. Verder betwist verweerder dat er sprake is van een bekend merk, laat staan een algemeen bekend merk. Volgens verweerder is het door opposant ingediende materiaal ter ondersteuning van deze stelling onvoldoende, onder meer omdat deze documenten zich niet richten op het Benelux publiek, een deel van de documenten niet gedateerd is of niet afkomstig is van een onafhankelijke bron.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het feit dat een teken een element van een ander merk bevat, niet per definitie betekent dat de tekens overeenstemmend zijn. Volgens verweerder bevat het bestreden teken voldoende figuratieve elementen die ervoor zorgen dat de tekens een verschillende visuele totaalindruk hebben.

18. Ook stelt verweerder dat de klemtoon bij woord CAREERBUILDER op de tweede lettergreep ligt. Verweerder benadrukt dat deze lettergreep niet voorkomt in het bestreden teken. Verweerder voegt daaraan toe

dat de letter A in het woord CAREERBUILDER anders wordt uitgesproken dan in het woord CAREBUILDER. Verweerder stelt derhalve dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

19. Verweerder betoogt dat het element BUILDER in beide tekens begripsmatig overeenstemmend is. Dit woord heeft volgens verweerder echter een beperkt onderscheidend vermogen. De elementen CARE en CAREER hebben volgens verweerder ook een beschrijvend karakter, maar zijn begripsmatig geenszins overeenstemmend. Deze woorden hebben ieder een eigen betekenis, waardoor het publiek ze verschillend zal opvatten. Volgens verweerder stemmen de tekens derhalve slechts in beperkte mate begripsmatig overeen.

20. Met betrekking tot de stelling van opposant dat er sprake zou zijn van verwarring, omdat zoekmachines op internet bij het gebruiken van het woord "carebuilder" als zoekterm ook "careerbuilder" als resultaat geven, stelt verweerder dat dit afhankelijk is van de zoekgeschiedenis van de betreffende internetgebruiker. Indien niet eerder op "careerbuilder" is gezocht, geeft de zoekmachine enkel resultaten met betrekking tot "carebuilder", aldus verweerder.

21. Mocht het Bureau van oordeel zijn de ingeroepen rechten wel normaal zijn gebruikt, dan stelt verweerder zich op het standpunt dat enkel een klein deel van de diensten in klasse 35 soortgelijk is. De overige de waren en diensten van het bestreden teken zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

22. Volgens verweerder is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau bij het relevante publiek. De diensten van opposant zijn zeer specifiek en richten zich op het werven van personeel, alsmede het zoeken naar een nieuwe baan. Hierbij zal zowel een werkgever, als een werkzoekende veel tijd en aandacht besteden aan het vinden van de juiste baan, respectievelijk het juiste personeelslid. De waren en diensten van het bestreden teken hebben betrekking op de zorg. Volgens verweerder bestaat het publiek enerzijds uit zorgprofessionals en anderzijds uit zorg- en hulpbehoevenden. Ook hiervoor geldt dat het relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft. Volgens verweerder zal het hoge aandachtsniveau van de betreffende doelgroepen zorgen voor een extra lage mate van verwarringsgevaar.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring nu de verschillen in de tekens juist de aandacht van het publiek zullen trekken. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

25. 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."

26. 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


27. 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).

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

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemerkt 1199363)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CAREERBUILDER	

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, CAREERBUILDER, bestaande uit 13 letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit het woord CAREBUILDER in zwarte letters, waarbij het eerste deel CARE cursief en in kleine letters is weergegeven. Rechts van het wordelement bevinden zich vijf kruisjes in verschillende kleuren, die gepositioneerd zijn als de punt van een pijl naar rechts.

32. Het Bureau merkt op dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU,

SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het bestreden teken zal de aandacht derhalve uitgaan naar het woord CAREBUILDER.

33. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T- 256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T- 146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Om die reden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in het ingeroepen recht de woorden "CAREER" (Engels voor carrière) en "BUILDER" (Engels voor onder meer bouwer) herkent. Ook het bestreden teken zal door het publiek worden opgesplitst in respectievelijk "CARE" (Engels voor zorg) en "BUILDER". Met betrekking tot het bestreden teken wordt deze opsplitsing versterkt door de cursieve weergave van het woord "CARE".

34. Het Bureau is van oordeel dat het publiek bij het ingeroepen recht zal denken aan een persoon die bezig is met het opbouwen van een carrière. Immers, net zoals in het Nederlands, kan het werkwoord 'to build' in het Engels worden gebruikt om aan te geven dat iemand bezig is met het opbouwen van een goede loopbaan of carrière. In het bestreden teken heeft de betekenis van het woord CARE meer een abstract karakter. Het publiek zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan een organisatie die zich bezighoudt met zorg gerelateerde kwesties of een bedrijf dat met zorg bepaalde bouwwerkzaamheden uitvoert. De tekens stemmen derhalve in hun geheel begripsmatig niet overeen.

35. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De tekens vertonen met name visueel punten van overeenstemming doordat 11 van de 13 letters hetzelfde zijn, maar dit is op zich onvoldoende om de tekens in hun geheel overeenstemmend te noemen. Het alfabet bestaat immers uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, zodat het onvermijdelijk is dat meerdere woorden bepaalde letters gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (in die zin GEU, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009). Bovendien bevat het teken CAREERBUILDER nog twee letters (ER) in het eerste woorddeel die in het bestreden teken in het geheel niet voorkomen.

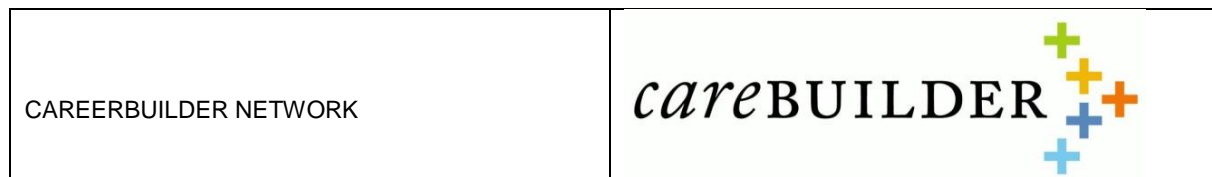
36. Het Bureau deelt het standpunt van verweerder dat het eerste deel van beide tekens verschillend wordt uitgesproken (punt 18). Hierbij is ook van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De toevoeging van de letters ER in het eerste deel zorgt niet alleen voor een visueel en auditief verschil, maar juist op begripsmatig vlak ontstaat hierdoor ook een duidelijk onderscheid in de woorden, zoals reeds aangegeven.

37. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de diensten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, PicassoPicaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

38. In het onderhavige geval geldt dat beide tekens in hun geheel een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de

visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerkt 1199108)



39. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, geldt *mutatis mutandis* voor het tweede ingeroepen recht. Het enige verschil betreft het tweede woord NETWORK in het ingeroepen recht en dit maakt de verschillen nog groter.

Conclusie

40. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

42. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie geconsolideerd vermeld, waarbij het Bureau akte heeft genomen van de waren-en dienstenbeperving die verweerder gaande de procedure heeft aangebracht (zie punt 7).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; software, softwarepakketten en softwaresystemen; computerprogramma's voor toegang tot databases en portals; software voor het (door)zoeken en vergelijken van gegevens; software voor het plaatsen, beheren en delen van gegevens en bestanden; software, mobiele applicaties en webapplicaties; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen; voornoemde waren uitsluitend ten behoeve van het coördineren en afstemmen van vraag en aanbod van

	<p>diensten op het gebied van de (gezondheids)zorg, ten behoeve van de efficiënte zorgverlening aan hulpbehoevenden, ten behoeve van het opslaan en analyseren van medische gegevens of ten behoeve van de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van individuen.</p>
<p>KI 35 Personeelswerving en arbeidsbureaus; verschaafing van informatie met betrekking tot personeelswerving en de beschikbaarheid van personeel; consultancy en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; administratieve diensten bij het coördineren en afstemmen van vraag en aanbod van diensten op het gebied van de (gezondheids)zorg; administratieve diensten bij het behandelen en afwickelen van aanvragen voor zorgverlening of bij het verwijzen naar zorgaanbieders; administratieve en secretariële diensten in het kader van het beheren van databanken; verzamelen, classificeren, actualiseren, ordenen en beheren van gegevens, al dan niet ten behoeve van databanken; opstellen, opmaken, verzamelen en bijeenbrengen van statistieken; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; reclame- en advertentiebemiddeling; verhuur van advertentieruimte; promotionele activiteiten; publiciteit; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; personeelszaken; werving, selectie, plaatsing en uitbesteding van personeel; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in klasse 9 genoemde waren en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten uitsluitend ten behoeve van het coördineren en afstemmen van vraag en aanbod van diensten op het gebied van de (gezondheids)zorg, ten behoeve van de efficiënte zorgverlening aan hulpbehoevenden, ten behoeve van het opslaan en analyseren van medische gegevens of ten behoeve van de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van individuen.</p>
	<p>KI 38 Telecommunicatie; overbrengen, verspreiden, uitzenden en verzenden van gegevens, beeld en geluid; verlenen van toegang tot en ter beschikking stellen van al dan niet draadloze elektronische netwerken, websites, elektronische databases, portals,</p>

	<p>online communicatiemogelijkheden, chatrooms, sociale netwerken, zoekmachines en fora; elektronische overdracht van data; ter beschikking stellen en verhuren van telecommunicatievoorzieningen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten uitsluitend ten behoeve van het coördineren en afstemmen van vraag en aanbod van diensten op het gebied van de (gezondheids)zorg, ten behoeve van de efficiënte zorgverlening aan hulpbehoevenden, ten behoeve van het opslaan en analyseren van medische gegevens of ten behoeve van de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van individuen.</p>
<p>KI 42 Verschaffing van toegang tot een interactieve computerdatabase, via een on-linecomputernetwerk, op het gebied van personeelswerving en beschikbaarheid van personeel; consultancy, advisering en informatieverstrekking, allemaal met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen, ontwikkelen, ter beschikking stellen, implementeren, updaten, upgraden en onderhouden van software, softwarepakketten, softwaresystemen, computerprogramma's voor toegang tot databases en portals, software voor het (door)zoeken en vergelijken van gegevens en mobiele applicaties en webapplicaties; automatiseringsdiensten; diensten van IT- en ICT-specialisten; gegevensopslag en -overdracht; hostingdiensten; diensten van een applicatieserviceprovider; cloud computing; outsourcing op het gebied van IT en ICT; infrastructuur als een dienst; platform als een dienst; ontwikkelen, ontwerpen en vormgeven van websites; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten uitsluitend ten behoeve van het coördineren en afstemmen van vraag en aanbod van diensten op het gebied van de (gezondheids)zorg, ten behoeve van de efficiënte zorgverlening aan hulpbehoevenden, ten behoeve van het opslaan en analyseren van medische gegevens of ten behoeve van de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van individuen.</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 (zie punt 9). 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 Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

44. Het Bureau merkt op dat met het feitelijke gebruik van het bestreden teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 12 en 20) in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie in die zin HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

45. Met betrekking tot het verzoek van opposant om verweerder in de kosten te veroordelen (zie punt 13) overweegt het Bureau dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, omdat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen en de gestelde (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten. Immers, overeenstemming van de tekens is een vereiste om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen, ook voor bekende merken (zie in die zin ook BOIP, oppositiebeslissing 2000149, Formula 1, 27 februari 2009).

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2011145 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1311973 wordt ingeschreven.

49. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 januari 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten