



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2001913
van 5 mei 2009

Opposant: **STEPSTONE ASA**

Thunes vei 2
0274 Oslo
Noorwegen

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**

234 route d'Arlon; B.P. 48
L-8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: Easycruit
(Europese inschrijving 4316931)

tegen

Verweerder: **i-Cruit BV**

Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**

Leeuwenveldseweg 12
1380 GB Weesp
Nederland

Betwiste merk: I-CRUIT

(Benelux depot 1137593)

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

1. Op 19 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk I-CRUIT ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 41. De aanvraag is onder nummer 1137593 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 21 juni 2007.
2. Op 31 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4316931 van het woordmerk Easycruit ingediend op 1 maart 2005 en ingeschreven op 16 februari 2006 voor diensten in de klassen 35 en 42.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en de oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 september 2007.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off op 30 oktober 2007 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) heeft op 11 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 maart 2008 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 29 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, vergezeld van een vertaling, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 28 mei 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 20 juni 2008, vergezeld van een vertaling.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten in de klasse 35 voert opposant aan dat het om identieke diensten gaat. Het feit dat de diensten in kwestie in de aanvraag van verweerder anders benoemd worden, is volgens de opposant enkel semantisch van aard, in feite zijn de aangeboden diensten identiek.

15. Met betrekking tot de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 41 van het bestreden teken, merkt opposant op dat de Internationale Classificatie slechts een administratief hulpmiddel is en dat er sprake is van gelijkenis tussen de geclaimde diensten in de twee genoemde klassen. Deze diensten worden namelijk in dezelfde sector, aan dezelfde afnemers en met behulp van dezelfde hulpmiddelen aangeboden, bovendien is het doel van deze diensten identiek. Dit alles kan volgens opposant niet tot een andere conclusie leiden dan dat er een zeer sterke soortgelijkheid tussen de betrokken diensten bestaat.

16. Er bestaat volgens de opposant een sterke overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken. Het betreft beide woordmerken in gewone drukletters weergegeven. Beide tekens hebben twee fonetische eenheden die identiek zijn. Beide tekens beginnen fonetisch met dezelfde letteruitspraak [i] en eindigen met hetzelfde bestanddeel [kruit] of [kryt]. Opposant stelt dat de merken op auditief vlak bijna identiek zijn.

17. Visueel bevatten beide merken het woardelement "CRUIT", aldus opposant. De betrokken merken hebben 5 letters gemeen, die in beide gevallen aan het einde van het teken in dezelfde volgorde voorkomen. Het aangevallen merk bestaat uit 6 letters, waarvan 5 identiek aan het ingeroepen recht zijn. Het feit dat de aanvraag bijna in zijn geheel in het oudere merk vervat is, maakt het aangevallen teken op visueel gebied sterk overeenstemmend met het ingeroepen recht, aldus opposant.

18. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat het gezamenlijke woardelement "CRUIT" een neologisme is dat een sterk onderscheidend vermogen heeft. Door de herneming ervan in het bestreden merk wordt hieraan onderscheidend vermogen toegekend. Er bestaan dus, volgens opposant, sterke begripsmatige overeenstemmingen tussen de betrokken merken.

19. Door bovenvermelde herneming van het woardelement "CRUIT" zal het betrokken publiek menen dat het aangevallen merk een ontwikkeling of een verbuiging van zijn merk is, stelt opposant. Volgens opposant zal het publiek vaak het eerste gedeelte van merk onthouden, dat is in dit geval fonetisch identiek. Genoemd publiek, dat door de gebruikers van uitzenddiensten en van diensten voor het zoeken naar werk (aangeboden via internet) gevormd wordt, zal zich kunnen voorstellen dat de ondernemingen in kwestie met elkaar economisch verbonden zijn.

20. Opposant stelt ook dat gebruikers van internetdiensten vaak typfouten maken als ze sites opzoeken, in dat geval zou de gebruiker die het ingeroepen recht zoekt, geconfronteerd kunnen worden met het bestreden teken.

21. Opposant concludeert dat er gevaar op verwarring tussen merk en teken aanwezig is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van verweerder door te halen. Daarnaast verzoekt hij de verweerder in de kosten en uitgaven in relatie met de oppositieprocedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder voert aan dat het oudere merk uit de woorden EASY en CRUIT bestaat en dat CRUIT een gangbare afkorting van RECRUITMENT is. Daardoor zou de betekenis (op een makkelijke manier personeel zoeken en rekruteren) van het oudere merk bij het relevante publiek aanstonds duidelijk zijn.

23. Volgens verweerder is het onderscheidend vermogen van het oudere merk zeer gering en wellicht zelfs helemaal niet aanwezig, het is dan ook maar de vraag of er sprake is van een geldig merkrecht. In ieder geval is de beschermingsomvang van het merk van opposant gering en verschillen de merken voldoende van elkaar.

24. Het element "I" in het depot verwijst naar "ik", maar ook naar "Internet", "Interactief" of "Informatie". In combinatie met CRUIT kan het verschillende betekenissen hebben, zoals "ik rekruteer" of "rekruteren via Internet".

25. Voor wat betreft de visuele vergelijking tussen de tekens is verweerder van mening dat de merken niet met elkaar overeenstemmen. Het oudere merk bestaat uit 9 letters en het aangevallen teken uit 6 letters, de lengte van merk en teken verschilt dan ook aanzienlijk. Bovendien trekt het eerste deel van het merk veelal de aandacht. Verweerder meent dat merk en teken visueel verschillend zijn.

26. Op het auditieve vlak zijn de betrokken merken eveneens niet overeenstemmend. EASYCRUIT wordt als "ISIKROET" uitgesproken (drie lettergrepen) terwijl I-CRUIT als "AI-KROET" uitgesproken wordt (twee lettergrepen). Auditief verschillen merke en teken derhalve voldoende, aldus verweerder.

27. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat merk en teken verschillend zijn, omdat elk van hen een duidelijke, maar andere betekenis heeft, dit kan de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.

28. De diensten in klasse 35 zijn identiek danwel soortgelijk volgens verweerder. De diensten in klasse 41 van het aangevallen merk zijn niet soortgelijk aan de diensten in de klassen 35 of 42 van het ingeroepen recht.

29. Volgens verweerder is er geen risico van verwarring. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame; bedrijfsvoering en beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het verstrekken van informatie, ook via interactieve middelen op het gebied van werving, werk, carrièremiddelen en het opstellen van cv's; diensten van arbeidsbureaus; verspreiding van reclame voor derden via een elektronisch on-linecommunicatienetwerk; het verzenden van cv's tussen mogelijke werknemers en mogelijke werkgevers; het doorsturen van antwoorden op advertenties, allemaal via een computernetwerk.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten van een uitzendbureau, waaronder uitzending, detachering, werving en selectie van personeel; advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie via psychologisch onderzoek; ondersteuning bij het zoeken naar personeel, personeelsselectie en personeelsbemiddeling; het verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot personeel, al dan niet via Internet.
	Klasse 41 Opleiding en scholing van personeel; cursussen; beroepsvoorlichting.
Klasse 42 Ontwerp van webgebaseerde computerinstrumenten voor het creëren van personeelsadvertenties, verwerken van sollicitaties, databases met cv's en andere functies met betrekking tot personeelwerving en -beheer.	

Klasse 35

35. De diensten "reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten" in klasse 35 van het depot van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 35 van het ingeroepen recht. De overige diensten zijn sterk soortgelijk, zo niet identiek, aangezien deze diensten allemaal zien op personeel en personeelszaken. De aard, bestemming en het doel van deze diensten zijn dan ook hetzelfde; werk zoeken voor werkzoekenden of personeel zoeken voor personeelzoekenden.

Klasse 41

36. De opleiding en scholing van personeel en de cursussen zijn soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 35. Dit zijn immers allemaal diensten die in het verlengde liggen van de arbeidsbemiddeling; het personeel wordt geschoold om beter in staat te zijn werk te vinden, denk aan het leren opstellen van een cv of aan sollicitatietraining, of om beter aan te sluiten bij het profiel van de werkgever die het werk gaat bieden, denk aan cursussen om met een computer te werken of een scholing om correspondentie klantvriendelijk af te handelen. De beroepsvoorlichting zal de werkzoekende een mogelijkheid bieden om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

37. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

Vergelijking van de tekens

38. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

39. 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.

40. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EASYCRUIT	I-CRUIT

Begripsmatige vergelijking

42. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken betreffen een woordmerk. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 9 letters en het bestreden teken bestaat uit 2 delen van respectievelijk 1 letter en 5 letters, die gescheiden worden door een koppelteken. Het laatste element CRUIT is het element dat merk en teken gemeen hebben.

43. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie GEA, 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). Naar oordeel van het Bureau zal het in aanmerking komend publiek dat op zoek is naar werk of dat werkgelegenheid te bieden heeft, de Engelse term "recruitment" kennen en het laatste gedeelte, dat merk en teken gemeen hebben, dan ook opvatten als een verwijzing naar recruitment, het rekruteren van personeel. Daarmee heeft dit element een beperkt onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt overigens ook voor de eerste -verschillende- delen van merk en teken; easy wordt direct door het in aanmerking komend publiek opgevat als "makkelijk" en "I" zal worden opgevat als "ik", "interactief" of "internet".

44. In hun geheel zijn merk en teken dusdanig sterk verwijzend dat het in aanmerking komend publiek aanstonds de bedoelde betekenis als zodanig op zal vatten, namelijk "makkelijk rekruteren" of bijvoorbeeld "interactief rekruteren" of "rekruteren via Internet".

45. Het Bureau is dan ook van oordeel dat gezien het beperkte onderscheidend vermogen van merk en teken de verschillen in de totaalindruk van de tekens op begripsmatig vlak groter zijn dan het punt van overeenstemming dat gelegen is in het beperkt onderscheidende element CRUIT.

Visuele vergelijking

46. Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds uiteen werd gezet, hebben zowel het gemeenschappelijke element CRUIT als ook de voorvoegsels EASY en I een beperkt onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor het gedeponeerd werd.

47. Het eerste deel van merk en teken is verschillend, te weten "EASY" en "I". Overeenkomstig hetgeen het Gerecht van Eerste Aanleg in zijn arrest MUNDICOR heeft beslist, zal de consument normaal meer belang hechten aan het eerste deel van woorden (zie GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

48. De enige overeenstemming tussen merk en teken zit in het bestanddeel CRUIT. Het begin van merk en teken verschillen echter duidelijk van elkaar, het ingeroepen merk begint met een woord bestaande uit 4 letters en het bestreden teken begint met de enkele letter "I" en een koppelteken, waarmee duidelijk een scheiding in het teken wordt aangebracht. Bovendien is de lengte van het ingeroepen recht en het bestreden teken duidelijk verschillend, het ingeroepen recht is langer.

49. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen zwaarder wegen dan het punt van overeenkomst en dat er sprake is van een geringe overeenstemming tussen merk en teken.

Auditieve vergelijking

50. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van drie lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit twee woorden die in totaal twee lettergrepen vormen.

51. Aangezien CRUIT afkomstig is van het Engelse woord recruitment, is het Bureau van oordeel dat de eerste letter van het bestreden teken ook Engels uitgesproken zal worden als [AI], het eerste deel van het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [IE]. Ook hier geldt wederom dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het begin van de tekens. Deze zijn in casu verschillend.

52. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

53. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig wegen de verschillen in de totaalindruk zwaarder dan het punt van overeenkomst, aangezien het punt van overeenkomst gelegen is in het beperkt onderscheidende element CRUIT.

A.2. Overige relevante factoren

54. 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.

55. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

56. 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 HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). In casu hebben zowel merk als teken intrinsiek een beperkt onderscheidend vermogen.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten van merk en teken hebben alle betrekking op personeel en personeelszaken. De waren en diensten in kwestie richten zich tot een ruim publiek. Uit de waren- en dienstenopgave kan niet opgemaakt worden dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

B. Conclusie

58. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig wegen de verschillen in de totaalindruk zwaarder dan het punt van overeenkomst vanwege het beperkte onderscheidend vermogen van zowel merk als teken. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek niet van mening zal zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er derhalve geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. Besluit

59. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. De oppositie met nummer 2001913 niet gegrond is.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1137593 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 5 mei 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne