




**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008447**

**van 16 oktober 2014**

- Opposant:** **Vacature,**  
**Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Havenlaan 86 C, B 101  
1000 Brussel  
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:** **Pieter Bosschaart**  
**h.o.d.n. Webwidework**  
Bovenstraat 58  
3077 BG Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:**

**Benelux depot 1260148**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 19 december 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 41, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1260148 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 december 2012.

2. Op 28 februari 2013 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 waren en 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 1 maart 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 mei 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 mei 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juli 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 8 juli 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juli 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 september 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 september 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

11. Op 18 september 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 18 november 2013.

12. Op 30 september 2013 heeft opposant gereageerd op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen. Het Bureau heeft deze reactie op 3 oktober 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 december 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 2 december 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 4 december 2013 aan opposant gezonden.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. 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, respectievelijk verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten opposant**

17. Het onderscheidend vermogen van het merk VACATURE zal volgens opposant een determinerende factor zijn voor de beslechting van de huidige oppositieprocedure. De bekendheid van de ingeroepen rechten werd volgens opposant bevestigd door het Bureau in twee oppositiebeslissingen. Opposant licht toe dat VACATURE in 1996 werd gecreëerd als jobadvertentiebijlage bij een aantal grote Nederlandstalige kranten. In 1997 werd de online poot uitgebouwd, namelijk [www.vacature.com](http://www.vacature.com). VACATURE is volgens opposant sinds vele jaren de onbetwiste leider op de Belgische markt van personeelsadvertenties. Er worden volgens opposant ook databanken en evenementen aangeboden aan het publiek die werkzoekenden en ondernemingen op een efficiënte wijze samenbrengen. 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. Ingevolge 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.

18. 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. In het bestreden teken zal de aandacht volgens opposant uitgaan naar de elementen VACATURE en CLUB, waarbij het element "club" veeleer beschrijvend is en verwijst naar een groepering van personen of geïnteresseerden in het eerstgenoemde element, te weten "vacature". Dit element is integraal opgenomen in het bestreden teken. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend en op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend, aldus opposant.

19. De waren in klasse 16 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk 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. De diensten in klasse 42 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van de oudere merken, evenals de diensten in klasse 45 van verweerder.

20. 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.

21. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, heeft opposant verwezen naar de reeds ingediende stukken ter staving van de bekendheid van de ingeroepen rechten. Volgens opposant blijkt uit deze stukken ook duidelijk het gebruik van de ingeroepen rechten in de relevante periode.

## **B. Argumenten verweerder**

22. Volgens verweerder is op vrijwel geen van de ongeveer 4000 pagina's aangeleverd materiaal een weergave van de ingeschreven merken te vinden. Het materiaal toont volgens verweerder juist het gebruik aan van geheel andere merken. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, heeft opposant verwezen naar de stukken die op 4 juli 2013 werden ingediend, aldus verweerder. Zoals reeds uiteen werd gezet door verweerder blijkt uit deze stukken volgens hem geen normaal gebruik. Volgens verweerder zijn de merken van verweerder ook niet op internet te vinden en onderzoek naar het verleden van de door opposant genoemde websites toont volgens verweerder aan dat de ingeschreven en ingeroepen merken nooit gebruikt werden op deze sites, noch in het tijdschrift Vacature. Verweerder dient ter ondersteuning van deze stelling prints in van de site [www.archive.org](http://www.archive.org) (de "waybackmachine"). Volgens verweerder gebruikt opposant 23 niet ingeschreven merken "VACATURE". Door het gebrek aan onderscheidend vermogen van dit woord en door dit diverse gebruik is het volgens verweerder voor het in aanmerking komend publiek niet mogelijk om de activiteiten aan dezelfde aanbieder toe te schrijven.

23. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere beslissingen van het Bureau waarin volgens hem de bekendheid van de ingeroepen rechten werd aangenomen, merkt verweerder op dat dit niet opgaat, aangezien andere beslissingen op basis van andere argumenten worden genomen. Volgens verweerder is er geen sprake van een algemeen bekend merk VACATURE. Het wordt immers niet zelfstandig, maar alleen als één van de elementen van vele merken gebruikt. Bovendien is een gezamenlijk element volgens hem niet automatisch beschermd gezien het Mc Donalds arrest (BIE 2006, 57 IER 2006, 41). De cijfers die in de marktonderzoeken naar voren komen, zijn volgens verweerder te gering om (algemene) bekendheid van de merken aan te tonen.

24. Bij de vergelijking van de merken en het teken, merkt verweerder op dat deze in visueel opzicht sterk van elkaar verschillen. Ook auditief stemmen de merken en het teken niet met elkaar overeen. Ondanks het feit dat de merken en het teken hetzelfde stamwoord, namelijk VACATURE, delen, zijn ze inhoudelijk dusdanig verschillend dat er geen sprake is van overeenstemming volgens verweerder.

25. De waren en diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk. Er staan in de dienstenlijsten van de oudere merken volgens verweerder zelfs activiteiten waarvan hij zich afvraagt of ze in de juiste categorie zijn geplaatst en daarmee niet hun bescherming verliezen.

26. Volgens verweerder dient de oppositie in zijn geheel te worden afgewezen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Onderscheidend vermogen – bekendheid**

##### ***Bekendheid van de ingeroepen rechten***

27. 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 (zie overweging 17). Hij verwijst ook naar twee oppositiebeslissingen waarin het Bureau volgens hem de bekendheid van de ingeroepen rechten heeft bevestigd. Het Bureau hecht er echter aan om erop te wijzen dat de bekendheid in deze procedure tussen partijen *in confesso* was en dat een inhoudelijke toets hiervan derhalve niet noodzakelijk was en dus ook niet gedaan werd door het Bureau.

28. Ter onderbouwing van zijn stelling dient opposant de volgende stukken in:

- a. Drie magazines met als titel EXECUTIVE (2007 – 2008);
- b. Twee startersgidsen met als titel CODEX (2009 en 2010);
- c. Informatiebrochure met betrekking tot de VACATURE Magazines en evenementen bestemd voor bedrijven die willen adverteren via de magazines van opposant;
- d. Magazine BREAK (zomer en winter 2009 );
- e. Magazine met als titel EINSTEIN (2008 – 2009);
- f. 14 krantenbijlagen met de titel VACATURE (1996-2006);
- g. Nieuwsbrief met titel VACATURE (1996);
- h. Elf magazines met titel VACATURE ( 2006 – 2010);

- i. Informatie met betrekking tot de website vacature.com;
- j. Marktonderzoek met informatie met betrekking tot de website www.vacature.com;
- k. Informatie met betrekking tot de organisatie en uitreiking van de title “Beste Werkgever van België” door opposant onder de naam VACATURE;
- l. Informatie over de jobbeurs VACATURE TALENTUM (edities 2007-2008);
- m. Marktonderzoek uit mei 2002;
- n. Marktonderzoek (augustus 2007);
- o. Carrièrebarometer 2010;
- p. Een vijftigtal ruilovereenkomsten tussen opposant en diversen partijen inzake “ruilen voor advertentieruimte”;
- q. Een zeer groot aantal aanvullende ruilovereenkomsten tussen opposant en diversen partijen inzake “ruilen voor advertentieruimte”;
- r. Facturen inzake de investeringen in reclame met betrekking tot de naam VACATURE (2006 – 2010);
- s. CD-ROMS met de filmpjes die op VACATURE TV werden getoond in de periode september 2007 – december 2008.

29. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

30. De magazines met de titel EXECUTIVE in prominent weergegeven letters dateren uit 2007 en 2008. In het woord EXECUTIVE wordt de letter “i” gevormd door het woord “Vacature” dat verticaal is weergegeven. De startersgidsen met de titel CODEX prominent weergegeven in een specifiek lettertype dateren uit 2009 en 2010. Bovenaan het voorblad zijn de woorden “Vacature voor m/v met talent” in rechte letters weergegeven. Het magazine BREAK dateert uit de zomer en winter 2009. Rechts onderin zijn de woorden “Vacature voor m/v met talent” in rechte letters weergegeven. De magazines met de titel EINSTEIN dateren uit 2008 en 2009. In het woord EINSTEIN wordt de letter “i” gevormd door het woord “Vacature” dat verticaal is weergegeven. In het magazine staat een advertentie voor vacature.com en de magazines worden in het blad zelf aangeduid als “vacature”. De 14 krantenbijlagen geven de titel VACATURE allemaal weer in verschillende lettertypes. Slechts in vijf gevallen wordt het woord weergegeven zoals gedeponereerd, deze bijlagen dateren echter van voor 2007. De magazines met de titel Vacature dateren uit de periode 2006 – 2010. Het woord VACATURE wordt op deze magazines in rechte letters weergegeven.

31. Uit de informatiebrochure met betrekking tot de VACATURE Magazines en evenementen bestemd voor bedrijven die willen adverteren via de magazines van opposant blijkt dat het magazine in 30.000 oplages tweemaal per jaar wordt verdeeld onder de actieve professionelen. De magazines

worden gevoegd bij de grote Nederlandstalige kranten, de Tijd, De Morgen, De Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws en worden daarnaast gratis verspreid via 3000 distributiepunten.

32. De website [www.vacature.com](http://www.vacature.com) werd blijkens de stukken in 1997 gelanceerd. Uit het marktonderzoek blijkt dat de website een maandelijks bereik heeft van meer dan 951.000 unieke bezoekers en een dekking van 67% van de online arbeidsmarkt. Deze informatie heeft betrekking op 2010. Er wordt ook informatie overgelegd waaruit blijkt dat de website van opposant beter scoort dan die van een aantal concurrenten. Uit informatie afkomstig van Google Analytics blijkt dat er in de periode augustus 2009 – augustus 2010 bijna 15 miljoen Belgische bezoekers de website hebben bezocht en bijna 1 miljoen Nederlands bezoekers en 14.002 Luxemburgse bezoekers.

33. Uit de toelichting van opposant met betrekking tot de informatie over de jobbeurs VACATURE TALENTUM blijkt dat er in 2007 116 bedrijven deelnamen, die elk met 268 kandidaten spraken. In 2011 waren er 7.000 bezoekers. Opposant verwijst naar de website voor een lijst van deelnemende bedrijven.

34. Uit het marktonderzoek daterend uit augustus 2007 blijkt dat opposant onder de naam VACATURE een dominante speler is binnen de categorie van jobkranten en rekruteringswebsites.

35. Opposant heeft een groot aantal ruilovereenkomsten tussen opposant en diversen partijen ingediend inzake “ruilen voor advertentieruimte”. Slechts op enkele van deze ruilovereenkomsten staat het logo afgebeeld dat overeenstemt met het ingeroepen recht. Deze ruilovereenkomsten dateren echter allemaal van voor 2007.

#### *Conclusie*

36. Het Bureau concludeert dat slechts op een klein aantal stukken het teken voorkomt zoals het gedeponeed werd. Bovendien zijn het relatief oude stukken die alle dateren van voor 2007. Nu het een zeer beschrijvend woord betreft voor de betrokken waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten is aangetast door de verschillende weergaven van het woord VACATURE. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken niet voldoende zijn om bekendheid aan te tonen van de ingeroepen rechten zoals gedeponeed. Voor wat betreft de bekendheid van het ingeroepen recht Vacature Talentix, merkt het Bureau op dat geen enkel stuk op dit ingeroepen recht betrekking had. Behalve wellicht de informatie met betrekking tot VACATURE TALENTUM, maar los van het feit dat dit geen weergave is van het ingeroepen recht zoals opgenomen in het register, is deze informatie te summier om tot de conclusie te kunnen komen dat er sprake is van bekendheid.

#### **Het algemeen bekend merk**

37. De stukken zoals hierboven besproken, werden door opposant ook ingediend om aan te tonen dat er volgens hem sprake is van een algemeen bekend merk VACATURE in de zin van artikel 6ter van het Unieverdrag van Parijs.

38. Vastgesteld moet worden of er sprake was van een algemeen bekend merk op het moment van indiening van het geopponeerde merk (BBIE oppositiebeslissing 2000061, CAMPINA, 6 december 2006). Het bestreden teken werd op 21 december 2012 gedeponeed. Het Bureau constateert dat de



stukken die zijn ingediend slechts tot en met 2011 gedateerd zijn en bovendien dateren de stukken waarop de vormgeving wordt gebruikt van het ingeroepen algemeen bekende merk allemaal van voor 2007.

39. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de stukken die zijn ingediend om aan te tonen dat er sprake is van een algemeen bekend merk niet voldoende zijn. Enerzijds vanwege het feit dat er geen stukken zijn ingediend die zien op 2012 en anderzijds om dezelfde redenen als uiteen gezet bij de beoordeling van de bekendheid. Het Bureau wijst erop dat de lat voor de vaststelling van algemene bekendheid zelfs hoger ligt dan bij de vaststelling van bekendheid (conclusie Advocaat-Generaal in de zaak Chevy, HvJEU, C-375/97, d.d. 26 november 1998).

## A.2 Verwarringsgevaar




40. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

41. 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."

42. 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 en waren

43. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	

VACATURE TALENTIX	
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.	
KI 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; administratie- en secretariaatsdiensten; organisatie van productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 41 Publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; beroepsvoorlichting.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	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.

44. 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).

45. 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).

46. 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 bezien, 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).

47. Het eerste ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord VACATURE in een rood, tamelijk strak gestileerd lettertype, waarbij de letter "T" met een sierlijke krul onder de letters "URE" doorloopt. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "VACATURECLUB" in speels dansende letters die in verschillende kleuren worden weergegeven en waarvan de letters "V" en "C" duidelijk naar voren springen door de grote en de gebruikte kleur. Het teken wordt voorafgegaan door de kleine letters "tm" in het grijs.

48. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

49. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat dienaangaande dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied van de Gemeenschap wordt waargenomen (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEU 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

50. Het woordelement "VACATURE" is naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren en diensten die het beoogt te beschermen. Dit element kan dus niet aangemerkt worden als het dominerende bestanddeel. Het onderscheidende bestanddeel van het ingeroepen recht wordt naar oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door het gebruik van de kleur, het specifieke lettertype en de in het oog springende letter "T". Nu de bekendheid niet voldoende werd aangetoond, verkrijgt het ingeroepen recht geen groter onderscheidend vermogen en is er voor het woord dus sprake van een *ab initio* niet-onderscheidend karakter.

51. Bij de beoordeling van het bestreden teken, is het Bureau van oordeel dat het woordelement "VACATURECLUB" beschrijvend is voor de diensten waarvoor het is aangevraagd. Ook hier geldt dat het onderscheidende bestanddeel wordt gevormd door het gebruik van de kleuren en de speelse weergave van de letters.

52. Een mogelijke overeenstemming tussen het merk en het teken, heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de aanduiding “vacature”. De grafische elementen en in casu de totaalindruk van merk en teken kunnen geenszins overeenstemmend geacht worden.

53. Het Bureau is van oordeel dat hetgeen hierboven uiteen werd gezet eveneens van toepassing is op het tweede ingeroepen recht, waarbij de punten van verschil nog groter zijn vanwege de toevoeging van het woord CONNECT. In het derde ingeroepen recht is het het element TALENTIX dat naar oordeel van het Bureau als het onderscheidende element moet worden beschouwd en ook hier geldt dat de verschillen tussen merk en teken groter zijn, dan de overeenkomsten die enkel betrekking hebben op het beschrijvende element VACATURE.

#### *Conclusie*

54. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het gedeelde woordelement in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de grafische weergave en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten en beoordeling bewijzen van gebruik***

55. 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). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

#### **B. Conclusie**

56. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en de beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2008447 wordt afgewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1260148 wordt ingeschreven.

59. 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 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 oktober 2014

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: François Veneri