

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018411**  
**van 31 januari 2024**

**Opposant:** **JobFIXers, Naamloze Vennootschap**  
Buchtenstraat 9  
9051 Gent  
België

**Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Hannes Colpaert BV**  
Langestraat 70  
8620 Nieuwpoort  
België

**Ingeroepen merk:** **Benelux merk 1030373**



*tegen*

**Verweerder:** **KRISO 2015 GCV**  
Heilige kruiswegstraat 26  
1703 Dilbeek  
België

**Gemachtigde:** **Intellectueeleigendom.be**  
Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1472339**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 24 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klasse 35:



De aanvraag is onder nummer 1472339 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2022.

2. Op 8 november 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux registratie met nummer 1030373 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 23 februari 2018 en ingeschreven op 31 mei 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41, 42 en 45:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk. In zijn argumenten maakt opposant alleen een vergelijking tussen de diensten in de klasse 35. Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 november 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 mei 2023.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich – naar het Bureau begrijpt<sup>1</sup> – daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE:

---

<sup>1</sup> Opposant wijst ook op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE en artikel 2.20, lid 2, sub a-d BVIE, maar geeft geen toelichting ten aanzien van deze gronden. Zie daarover hierna onder punt 52.

- verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

#### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant geeft aan deel uit te maken van de holding B.O.E.M.M. NV. Deze holding werd destijds opgericht door wijlen de heer Philippe Cracco, die naast een gevierd ondernemer (oprichter Accent Uitzendkantoren), ook naamsbekendheid verworven had door zijn deelname aan het Belgische VTM-programma "The sky is the limit". In de groep worden diverse ondernemingen ondergebracht die ondertussen een gevestigde waarde zijn in de sector van de uitzendarbeid en HR-dienstverlening.

9. De vennootschapsnaam Jobfixers is tevens de handelsbenaming van opposant, waarmee hij zich van meet af aan sterk heeft geprofileerd op de markt. Opposant gebruikt haar benaming en logo sedert 2017. Opposant heeft enorme investeringen gedaan in marketing en "branding" teneinde haar merk te positioneren op de HR-markt en met succes. Diverse campagnes haalden ook de nationale pers.

10. Verweerder, opgericht in 2015, voerde haar activiteiten eerst onder de commerciële benaming Flexibility. Later is een doorstart gemaakt onder de benaming Jobfixing. De benaming Jobfixing bevat exact dezelfde woordelementen als het merk van opposant. Bovendien gebruikt verweerder de benaming en domeinnaam voor dezelfde dienstverlening. Verweerder voert deze activiteiten op hetzelfde grondgebied als opposant. Opposant heeft verweerder aangemaand te stoppen met de benaming Jobfixing. Nu verweerder daaraan geen gevolg gaf zag opposant zich genoodzaakt een stakingsvordering in te stellen bij de rechtbank. Opposant is van mening dat er sprake is van inbreuk.

11. Volgens opposant zaait het betwiste teken verwarring met het ingeroepen merk. Het woordelement Jobfixing wordt onmiskenbaar geassocieerd met het merk Jobfixers. De benaming maakt gebruik van dezelfde woordtekens, en ook visueel en auditief is er amper verschil. De grafische weergave van het betwiste teken alludeert bovendien op het ingeroepen merk, door het woordelement fix/fixing tevens in de verf te zetten. Daarenboven neemt verweerder in zijn logo de woordelementen "werving & selectie" op, waarbij hij zich (net als opposant) specifiek profileert als uitzend-selectiekantoor. Verweerder gebruikt dus een teken dat visueel, auditief en conceptueel overeenstemt met het door opposant geregistreerde merk.

12. Volgens opposant is het ingeroepen merk niet beschrijvend en heeft het een groot onderscheidend vermogen. De Engelse termen "Job" en "fixer" kunnen op verschillende wijzen worden vertaald. Het werkwoord "fix" kan worden vertaald als "regelen" of "klaarspelen", maar evenzeer als "afstellen", "herstellen", "vaststellen", "rechtzetten", etc. Zodoende wordt het woordelement "Jobfixers" door de gemiddelde consument van de Benelux niet eenduidig vertaald en is het allerm minst beschrijvend voor de diensten waarvoor het merk werd geregistreerd. Bovendien laat het woordelement allerm minst toe om een bepaald product te identificeren. Anderzijds heeft het woordelement in combinatie met de figuratieve elementen een groot onderscheidend vermogen, gezien het woord "Job" wel een duidelijke link heeft met de aangeboden HR-dienstverlening/uitzendarbeid, en de specifieke rode tint van het element "Fix" het doelpubliek toelaat dienstverlening te identificeren als afkomstig van opposant.

13. Opposant wijst erop dat de omschrijving van de klassen voor het merk van opposant volledig in overeenstemming is met de omschrijving van de diensten van het betwiste teken van verweerder. Opposant zet de betreffende diensten in klasse 35 naast elkaar in een schema en geeft aan dat deze klasse en de specificatie identiek zijn, zodat verwarring voor de hand ligt.

14. Het ingeroepen merk heeft ondertussen een zekere bekendheid op de markt. Opposant heeft diverse kantoren verspreid over Vlaanderen. Gelet op de bekendheid en onderscheidingskracht van het

merk van opposant, en gezien partijen dezelfde diensten aanbieden en verweerder een overeenstemmend teken gebruikt als dat van het merk van opposant is er wel degelijk verwarringsgevaar bewezen, aldus opposant. Opposant wijst voorts op verschillende uitspraken in andere zaken waarin verwarringsgevaar werd aangenomen.

15. Opposant concludeert dat de oppositie gegrond is en verzoekt het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren met verwijzing van verweerder in de kosten overeenkomstig artikel 2.16 lid 5 BVIE.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder merkt allereerst op dat opposant argumenten en documenten aanhaalt die voor deze oppositieprocedure niet relevant zijn. Het gebruik van een eventuele handelsnaam vormt geen wettelijke basis voor een oppositie. De aanmaning tot staking van het gebruik van handelsbenaming en domeinnaam is voor deze procedure ook niet relevant.

17. Verweerder betwist dat er gevaar voor verwarring bestaat, alsook dat het ingeroepen merk bekend is en er voordeel uit wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het merk. Volgens verweerder zijn de tekens ook niet identiek, waardoor het beroep op de a-grond niet opgaat.

18. Volgens verweerder vertonen de grafische weergaven van de tekens grote verschillen. De overeenstemming zit hem enkel in de wordelementen van beide tekens en juist deze wordelementen zijn louter beschrijvend voor de diensten in kwestie, namelijk arbeidsbemiddeling in klasse 35. Het woord "JOB" betekent volgens Van Dale "baan/betrekking" in het Nederlands, maar wordt op zichzelf ook in het Nederlands gebruikt. Het woord "FIXER" heeft volgens Van Dale de betekenis van "tussenpersoon die voor anderen zaken regelt". Letterlijk vertaald betekent "JOBFIXER" dan ook "iemand die voor een ander een baan regelt". Het woord 'fix' en de varianten daarvan 'fixer' en 'fixing' worden ook veelal in de Nederlandse taal gebruikt. Het is dan ook niet, zoals opposant stelt, dat het voor de gemiddelde consument in de Benelux niet eenvoudig is om de betekenis van het merk af te leiden.

19. Het teken van verweerder komt dezelfde redenering toe, het bestaat uit het woord "JOB" en "FIXING" en betekent ook het "regelen van een baan voor een ander", daarbij wordt dit nog benadrukt door de woorden "werving & selectie". Niet alleen verweerder is deze mening toegedaan ook het Bureau zelf. De aanvraag voor het woordmerk "JOBFIXING" met aanvraagnummer 1476999 is op 2 februari 2023 namelijk geweigerd omdat het beschrijvend en niet onderscheidend is. De conclusie kan daarom niet anders zijn dan dat er geen dan wel een lage mate van overeenstemming bestaat tussen de beide tekens. De woorden in beide tekens zijn louter beschrijvend voor de geboden diensten en hebben in die zin dan ook geen of weinig onderscheidend vermogen. De schrijfwijze, kleur en grafische elementen zijn dan ook meer van belang en deze vertonen geen enkele overeenstemming, aldus verweerder.

20. Verweerder betwist niet dat er overeenstemming bestaat tussen de diensten. In casu zijn de aangeboden diensten gericht op zowel het algemene publiek, alsmede op professioneel publiek, zodat het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal geacht mag worden.

21. Ten aanzien van de gestelde bekendheid van het ingeroepen merk geeft verweerder aan dat het gebruik van het teken in de markt niet overeenkomt met het merk zoals geregistreerd. Het is heel duidelijk en opvallend dat de rode schoenen niet in het merk zoals gebruikt voorkomen. De rode schoenen zijn een belangrijk onderscheidend element in het geheel en als deze worden weggelaten kan niet meer worden gesteld dat het om het ingeschreven merk gaat. Opposant claimt dat haar merk bekendheid geniet maar dient daarvoor onvoldoende bewijzen in en al helemaal niet met betrekking tot haar ingeschreven merk.

Opposant heeft ook geen bewijs aangeleverd waaruit zou blijken dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk.

22. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen, dat het betwiste teken moet worden ingeschreven, met verwijzing van opposant in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*<sup>2</sup>

25. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>3</sup>

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

27. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>5</sup>

28. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>6</sup>

29. De te vergelijken diensten zijn, gelet op hetgeen hiervoor onder punt 4 is opgemerkt, de volgende:

---

<sup>2</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>5</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>6</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 35  Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; boekhouding; commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy terzake; informatie en advisering inzake beheer van commerciële zaken; diensten van commercieel-zakelijke bedrijfsadviseurs; administratief beheer van projecten op het gebied van het ontwikkelen, specificeren, installeren en implementeren van computersystemen; marktanalyses; commercieel-zakelijke evaluaties; administratief beheer van klantenrelaties (CRM); hulp bij de leiding van handels- en industriële ondernemingen; economisch prognoses en analyses; bedrijfsorganisatorisch en -economisch adviseren; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratieve diensten bij het creëren, structureren, beheren, updaten en wijzigen van gegevensbestanden; administratieve diensten bij het opzetten en beheren van databestanden; het ter beschikking stellen van commerciële informatie met behulp van databanken; professionele advisering op commercieel- zakelijk gebied; systematisering in een centraal bestand van gegevens; diensten van uitzendbureaus; arbeidsbemiddeling, ook via online platforms; werving en selectie van personeel; outplacement van personeel; bemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; human resources management; advisering op het gebied van personeel; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	<p>Klasse 35  Diensten van arbeidsbureaus; human resource management; werving, selectie, detachering en uitzending van personeel en advisering op voornoemd gebied (zogenaamd 'recruitment consultancy'); arbeidsbemiddeling; zakelijke bemiddeling bij het verkrijgen van opdrachten en aannemen van werk; diensten van uitzendbureaus; personeelsbeheer en arbeidsadvies; uitbesteding van personeel (outplacement); outsourcing [zakelijke assistentie]; zakelijke bemiddeling bij en advisering inzake interim- en projectmanagement; het verzorgen van administraties, met name het opzetten, administratief beheren en controleren van salaris- en personeelsadministraties; salarisadministratie; informatie over banen en loopbaanmogelijkheden; consultancy inzake loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden en arbeidsplaatsen (personeelsdiensten); loopbaanadvies en -informatie (anders dan advisering inzake opvoeding en opleiding); testen van personen voor het bepalen van beroepsvaardigheden; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie via psychotechnisch onderzoek en psychologische tests en assessments; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet, internetplatforms of via sociale media.</p>

30. Opposant heeft gemotiveerd aangevoerd dat de betrokken diensten identiek zijn. Verweerder heeft dit niet betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de betrokken diensten identiek zijn.

#### *Conclusie*

31. De betrokken diensten zijn identiek



### **Vergelijking van de tekens**

32. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>7</sup>

33. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>8</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.<sup>9</sup>

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

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### *Begripsmatige vergelijking*

36. Beide tekens bevatten de woorden "JOB", dat "baan" betekent, en "FIX", dat Engels is voor "regelen". De woorden "FIXERS" in het ingeroepen merk en "FIXING" in het betwiste teken zijn afgeleid van het Engelse woord "FIX". "FIXERS" betekent volgens de Van Dale "tussenpersoon die voor anderen zaken regelt". "FIXING" is het onvoltooid deelwoord van "FIX" dat Engels is voor "regelen". Het Benelux publiek, dat een goede kennis heeft van de Engelse taal, zal de betekenis van deze woorden kennen en de combinatie van deze woorden opvatten als een verwijzing naar arbeidsbemiddeling, het regelen van een baan. Het betwiste teken bevat daarnaast de woordelmente "werving & selectie". Ook deze woordelmente zal het relevante publiek opvatten als een verwijzing naar arbeidsbemiddeling. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig overeen.

<sup>7</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>8</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>9</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

37. Het ingeroepen merk verwijst daarnaast door het element .be, dat de Benelux consument zal begrijpen als de landextensie van België, naar het land België. Het betwiste teken verwijst niet naar België. In zoverre is er sprake van een begripsmatig verschil.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

#### *Visuele vergelijking*

39. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het wordelement jobFIXers.be. De wordelementen job, ers en be zijn weergegeven in zwarte gestileerde, vette letters. Het wordelement FIX is in rode, vette hoofdletters afgebeeld. Ook de punt vóór be is in het rood weergegeven. Achter het wordelement zijn in een rechthoekig vlak verschillende rode pumps afgebeeld.

40. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit de wordelementen JOB, FIXING en werving & selectie. Het woord JOB is vooraan in grote, gestileerde zwarte letters weergegeven. Daarnaast staat in iets kleinere, maar wel vettere gestileerde zwarte letters het woord FIXING, waarbij de bovenkant van de X van FIXING een groen vinkje is. De wordelementen werving & selectie zijn in nog kleinere, gestileerde, zwarte letters weergegeven onder het woord FIXING.

41. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>10</sup> In dit geval zal het publiek naar het oordeel van het Bureau echter meer aandacht schenken aan de beeldelementen in de tekens dan aan de wordelementen. De wordelementen in de tekens zijn namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten omdat ze kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de diensten in kwestie, namelijk diensten die gericht zijn op arbeidsbemiddeling (zie hiervoor onder punt 36) en, voor wat betreft het ingeroepen merk, diensten die worden verricht in België (zie hiervoor onder punt 37). Hierdoor zal het publiek minder aandacht besteden aan de wordelementen. Gelet op de grootte van de wordelementen en de stilerings daarvan vallen de wordelementen visueel echter ook niet geheel te verwaarlozen.

42. De wordelementen JOB en FIX van het ingeroepen merk komen volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. Deze woorden staan in beide tekens aan het begin, waardoor het publiek aan deze wordelementen de meeste aandacht zal hechten.<sup>11</sup> In het ingeroepen merk ligt de nadruk echter op het woord FIX, dat in grotere rode letters is afgebeeld en in het betwiste teken op het woord JOB dat vooraan staat en als grootste wordelement is afgebeeld. De uitgangen van de wordelementen, respectievelijk -ers.be (ingeroepen merk) en - ing werving & selectie (betwiste teken), zijn verschillend. Ook de beeldelementen, te weten de stilerings, kleuren en afbeeldingen, in de tekens zijn totaal verschillend. Het ingeroepen merk is overwegend rood, mede door de opvallende rode pumps op de achtergrond. Het betwiste teken bevat een opvallend groen vinkje.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

<sup>10</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

<sup>11</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).



### *Auditieve vergelijking*

44. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.<sup>12</sup> De auditieve vergelijking ziet in dit geval op JobFIXers.be versus JOBFIXING. Het onderschrift "werving en selectie" in het betwiste teken, zal gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, geneigd zal zijn het teken af te korten.<sup>13</sup>

45. Het ingeroepen merk bestaat uit zes lettergrepen, te weten Job-FIX-ers punt b-e. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, te weten JOB-FIX-ING. De uitspraak van de eerste twee lettergrepen in de tekens, JOB-FIX, waarop bij de uitspraak de nadruk zal liggen, is identiek. De uitspraak van de overige lettergrepen is verschillend. De tekens stemmen in lengte en ritme in enige mate overeen.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

### *Conclusie*

47. De tekens stemmen auditief en begripmatig in zekere mate overeen. Visueel is er een geringe mate van overeenstemming tussen de tekens.

### **Globale beoordeling**

48. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>14</sup> In dit geval zijn de betrokken diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling deels gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.<sup>15</sup> Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

49. 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.<sup>16</sup> Het Bureau gaat er in deze oppositieprocedure vanuit dat het ingeroepen merk een beperkt onderscheidend vermogen bezit. De woorelementen in het merk zijn beschrijvend omdat deze kunnen dienen tot aanduiding van (kenmerken van) de diensten in kwestie, te weten diensten die in België (.be) worden aangeboden door mensen die een baan kunnen regelen: Jobfixers (vergelijk hiervoor

<sup>12</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>13</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

<sup>14</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>15</sup> BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

<sup>16</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

onder punten 36 en 37). De figuratieve elementen in het merk, te weten de stilingen, kleur en opvallende pumps op de achtergrond, geven het teken onderscheidend vermogen. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is wel gesteld, maar naar het oordeel van het Bureau niet aangetoond. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt naar het oordeel van het Bureau niet dat het ingeroepen merk (inclusief de onderscheidende rode pumps) bekend is in de Benelux.

50. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.<sup>17</sup>

51. In dit geval stemmen de tekens uitsluitend overeen in de beschrijvende woorden JOB en FIX. Daarnaast zijn er op visueel vlak opvallende figuratieve verschillen. Ook begripsmatig is er sprake van een verschil nu het ingeroepen merk verwijst naar België, door de landextensie .be, terwijl het betwiste teken dat niet doet. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met het beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, zijn de genoemde visuele en begripsmatige verschillen naar het oordeel van het Bureau groter dan de overeenkomsten tussen de tekens, waardoor de tekens in hun totaalindruk verschillen. Gelet hierop zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, zelfs niet nu er sprake is van identieke diensten.

### **Overige factoren**

52. Voor zover opposant zich ook wenst te beroepen op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE en artikel 2.20, lid 2, sub a-d BVIE merkt het Bureau op dat een beroep op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE niet kan slagen omdat er geen sprake is van identieke tekens (zie hiervoor onder punt 47). Een beroep op artikel 2.20, lid 2, sub a-d BVIE is in een oppositieprocedure niet mogelijk. Voor zover opposant nog zou hebben bedoeld een beroep te doen op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE (welke grond overeenstemt met artikel 2.20, lid 2, sub c BVIE) merkt het Bureau op dat ook een dergelijk beroep niet kan slagen, nu in deze oppositieprocedure niet is aangetoond dat het ingeroepen merk bekend is in de Benelux (zie hiervoor onder 49).

53. Opposant heeft er verder op gewezen dat de termen "JOB" en "FIXER" uit het ingeroepen merk niet beschrijvend zijn omdat deze termen op verschillende wijzen kunnen worden vertaald (zie hiervoor onder punt 12). Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU is een teken echter beschrijvend indien het in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.<sup>18</sup> Daarvan is hier – voor wat betreft de woordelijken – sprake (zie hiervoor onder punt 49).

54. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken in naar zijn mening gelijkaardige zaken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie hiervoor onder punt 14), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen.

<sup>17</sup> HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

<sup>18</sup> HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punt 97 (Postkantoor).

**B. Conclusie**

55. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

**IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2018411 wordt afgewezen.

57. De Benelux aanvraag met nummer 1472339 wordt wel ingeschreven.

58. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 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, 31 januari 2024



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams