

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012142**  
**van 3 november 2017**

**Opposant:** **Ahlers AG**  
Elverdisser Strasse 313  
32052 Herford  
Duitsland

**Gemachtigde:** **THG IP Solutions Sàrl**  
Gruuss-Strooss 61  
9991 Weiswampach  
Luxemburg

**Ingeroepen recht 1:** **Pioneer** (Internationale inschrijving 1074725)



**PIONIER**  
JEANS & CASUALS

**Ingeroepen recht 2:** (Internationale inschrijving 1060215)

**Ingeroepen recht 3:** **Pionier Workwear** (internationale inschrijving 1245012)

**PIONEER**  
AUTHENTIC JEANS

**Ingeroepen recht 4:** (internationale inschrijving 1291645)

*tegen*

**Verweerder:** **Ferdinand Neuteboom h.o.d.n. European Baseball Centre**  
Heulweg 128 B  
2295 KK Kwintsheul  
Nederland

**Betwiste merk:** (Benelux depot 1332095)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 25. Dit depot is onder nummer 1332095 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 mei 2016.

2. Op 8 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1074725 van het woordmerk Pioneer, ingediend op 28 maart 2011 en ingeschreven op 11 augustus 2011 voor waren in de klassen 18 en 25;



PIONIER

- Internationale inschrijving 1060215 van het gecombineerde woord-/beeldmerk JEANS & CASUALS, ingediend op 17 november 2010 en ingeschreven op 6 januari 2011 voor waren in klasse 25;
- Internationale inschrijving 1245012 van het woordmerk Pionier Workwear, ingediend op 25 februari 2015 en ingeschreven op 7 mei 2015 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;

PIONEER

- Internationale inschrijving 1291645 van het gecombineerde woord-/beeldmerk AUTHENTIC JEANS, ingediend op 4 december 2015 en ingeschreven op 23 mei 2016 voor waren in de klassen 9, 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 25 en de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 juli 2016. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 27 maart 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vooreerst vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten.

10. De grafische vormgeving van het betwiste teken is volgens opposant louter decoratief en niet van invloed op het onderscheidend vermogen. Daarentegen zijn de toevoegingen "Workwear", "Jeans & Casual" en "Authentic jeans" in de ingeroepen rechten beschrijvend voor kleding en derhalve te verwaarlozen bij de vergelijking van de tekens.

11. Op visueel vlak vindt opposant de tekens van gelijke samenstelling en gelijkaardige structuur. Alle tekens beginnen met de letters PIO en het verschil aan het einde, NEER, NIER, respectievelijk NIERS, acht hij niet zo belangrijk. Opposant concludeert dan ook dat de tekens op visueel vlak overeenstemmen.

12. Fonetisch is niet alleen het begin PIO van de tekens identiek, maar ook het einde, NEER/NIER en NIERS klinkt nagenoeg identiek, aldus opposant, die de tekens dan ook op dit vlak overeenstemmend vindt. Daarenboven is een mondelinge referentie aan de tekens zeer waarschijnlijk, bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt.

13. De woorden "pionier" en "pioneer" hebben in het Nederlands, het Frans en het Duits dezelfde betekenis, die de consument zal begrijpen en dus zijn de tekens ook op dit vlak overeenstemmend, aldus opposant.

14. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en eist op grond daarvan dat de oppositie wordt toegewezen, dat het betwiste teken wordt geweigerd en dat deponant wordt veroordeeld tot betaling van de kosten.

### B. Reactie verweerder

15. Verweerder voert aan dat opposant slechts verwijst naar andere, niet relevante zaken en dat hij geen bewijs aandraagt voor het vermeende verwarringsgevaar.

16. Volgens verweerder bestaat dit gevaar niet; wanneer hij het tweede en het vierde ingeroepen recht naast het betwiste teken plaatst, zijn zowel stijl als lettertype en kleuren totaal verschillend, en de potentiële afnemers zullen dit verschil meteen herkennen.

17. Ook het argument dat de tekens qua uitspraak op elkaar lijken omdat ze drie lettergrepen tellen, beginnend met PI is volgens verweerder overdreven, want er zijn wel meer woorden van drie lettergrepen die met "pi" beginnen.

18. Aangezien er volgens verweerder geen enkel verwarringsgevaar is, verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

19. 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 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.

20. 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."

21. 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***


22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 1074725):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Pioneer	

#### *Voorafgaande opmerkingen*

26. In punt 16 valt te lezen dat verweerder slechts het tweede en het vierde ingeroepen recht in de vergelijking betreft. Het Bureau geeft er de voorkeur aan in eerste instantie het betwiste teken te vergelijken met het eerste ingeroepen recht, ten aanzien waarvan de overeenstemming dus niet weersproken is. Overigens plaatst verweerder bij de vergelijking het betwiste teken op een etiket met een rode achtergrond. Zoals hierboven reeds aangegeven, moeten de tekens echter worden vergeleken zoals ze zijn opgenomen in de registers.

#### *Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van acht letters in een sierlijk handschrift en met een brede haal onder de eerste letter, die tot aan de laatste letter reikt.

28. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, aangezien de figuratieve elementen van het betwiste teken slechts bestaan uit een sierlijke schrijfwijze en een brede haal onder het woord. Deze specifieke schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. In ieder geval zullen deze elementen de aandacht niet kunnen afleiden van het woord, dat duidelijk en onmiddellijk waarneembaar is.

29. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu valt op dat de eerste vier letters identiek zijn, dat is exact de helft van het betwiste teken en zelfs iets meer dan de helft van het ingeroepen recht. Daarnaast komen aan het einde van de tekens nog eens twee identieke letters voor. Alleen de I en de S in het betwiste teken zijn verschillend, zodat de punten van overeenstemming dus duidelijk de bovenhand hebben.

30. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

31. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen en hebben dus eenzelfde lengte en ritme. Bovendien wordt de lettercombinatie "ee" in het ingeroepen recht hetzelfde uitgesproken als de combinatie "ie" in het betwiste teken. Het enige verschilpunt is derhalve gelegen in de letter s aan het einde van het betwiste teken, maar die wordt doorgaans aan het eind van een woord niet erg opvallend uitgesproken. Daarenboven hecht de consument in het

algemeen ook op auditief vlak meer belang aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

32. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

33. Een pionier kan volgens Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal een militair of een vrouwelijke scout zijn, maar het grote publiek zal dit woord toch herkennen en begrijpen als "iemand die nieuwe wegen opent, onbekend land verkent" en als synoniem van "voortrekker" of "baanbreker". In alle Beneluxtalen en het Engels heeft dit woord dezelfde betekenis (zij het in een iets andere schrijfwijze). De S aan het einde van het betwiste teken is in het Nederlands, het Frans en het Engels een gebruikelijke manier om een meervoud aan te duiden en zal door de consument dan ook als zodanig worden opgevat. De betekenisverandering die het woord daardoor krijgt (meervoud versus enkelvoud) is miniem.

34. Merk en teken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

35. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Classe 25 Vêtements. <i>Kleding.</i>	Klasse 25 Sportkleding.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

39. *Sportkleding*, waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, is een species van het meeromvattende begrip *kleding* van het ingeroepen recht en derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, dienen deze waren volgens de rechtspraak als dezelfde te worden beschouwd (zie in die zin, GEU, arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

*Conclusie*

40. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

**A.2 Globale beoordeling**

41. 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.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, zoals verweerder heeft gedaan met twee van de ingeroepen rechten (zie punt 17), doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

43. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om vrij courante gebruiksgoederen die tot het min of meer regelmatig terugkerend bestedingspatroon van de doorsnee consument behoren, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

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

45. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken waren.

46. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend, auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend en de betrokken waren zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

47. Verweerder meent dat opposant geen bewijs heeft aangedragen voor het verwarringsgevaar (zie punt 15). Het Bureau is evenwel van oordeel dat opposant in ieder geval argumenten daartoe heeft aangedragen, nu hij heeft betoogd dat de tekens dermate overeenstemmen en de waren identiek zijn, dat verwarring zich zou kunnen voordoen. Terzijde merkt het Bureau op dat geen bewijs moet worden geleverd van daadwerkelijk opgetreden verwarring.

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 14). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is

vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
50. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van de overige rechten.

**IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2012142 wordt toegewezen.
52. Het Benelux depot met nummer 1332095 wordt niet ingeschreven.
53. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 november 2017

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat