

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/20/8

ARREST

Inzake:

The a2 Milk Company

Tegen:

MJN II

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

The a2 Milk Companu

Contre:

MJN II

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE**BENELUX****GERECHTSHOF****TWEEDE KAMER****Arrest van 15 juni 2022**

In de zaak: C 2020/20

inzake

de vennootschap naar Nieuw-Zeelands recht **A2 MILK COMPANY Limited**,
gevestigd te Auckland, Nieuw-Zeeland,
verzoekster,
hierna te noemen: Verzoekster,
advocaten: mrs. E. Van Bogget en T. de Haan te Brussel, België,

tegen

de vennootschap naar Amerikaans recht **MJN U.S. Holdings LLC**,
gevestigd te Evansville, Verenigde Staten van Amerika,
verweerster,
hierna te noemen: Verweerster,
advocaten: mrs. M. Ringer-Jansen en C. Molle te Den Haag, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 16 december 2020 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Verzoekster het hof verzocht:
 - de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 16 oktober 2020 in de oppositieprocedure met nummer 2015316 te vernietigen,
 - alsnog te bepalen dat de oppositie gegrond is, en
 - de inschrijving van de Benelux merkaanvraag met nummer 1394727 te weigeren,met veroordeling van Verweerster in de kosten van de oppositie en het beroep.
2. Bij verweerschrift, met producties, heeft Verweerster het verzoek bestreden en verzocht dat het hof:
 - de beslissing van het Bureau bekrachtigt, zo nodig met verbetering of aanvulling van de gronden waarop het berust,
 - de door Verzoekster ingestelde oppositie tegen de merkaanvraag met nummer 1394727 afwijst,
 - gelast dat de merkaanvraag met nummer 1394727 wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren en diensten, en
 - Verzoekster veroordeelt in de kosten van de oppositie- en beroepsprocedure.

3. Vervolgens heeft Verzoekster een conclusie van repliek ingediend en Verweerster een conclusie van dupliek. Daarna heeft Verzoekster het hof bij brief van 6 augustus 2021 gewezen op de beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO van 8 juli 2021 met nummer R0267/2021-4. Bij brief van 4 oktober 2021 is van de zijde van Verweerster bezwaar gemaakt tegen deze brief en is inhoudelijk op de brief gereageerd. Bij brief van 25 oktober 2021 heeft Verzoekster het hof gewezen op de beslissingen van de Kamer van Beroep van het EUIPO van 29 september 2021 met nummer R1387/2020-1 en van 15 oktober 2021 met nummer R2447/2020-4. Het hof heeft alle hier genoemde brieven geaccepteerd, nu Verweerster voldoende gelegenheid heeft gehad hierop te reageren. Zij maken deel uit van het procesdossier.

4. Tijdens de mondelinge behandeling van 9 november 2021 hebben de advocaten van partijen de standpunten mondeling toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.

5. De proceduretaal is Nederlands.

De procedure bij het Bureau

6. Op 26 april 2019 heeft Verweerster een Benelux-aanvraag verricht van volgende beeldmerk met wordelementen:



(hierna ook: het Teken) voor de hierna in r.o. 44 te vermelden waren en diensten in klassen 5 en 29. De aanvraag is onder nummer 1394727 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2019.

7. Op 1 juli 2019 heeft Verzoekster oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken. De oppositie (met nummer 2015316) is gebaseerd op de inschrijvingen van de volgende merken (hierna tezamen ook: de oudere Merken):

- het op 5 juli 2011 ingediende en op 11 augustus 2012 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk met nummer 10097939 voor de hierna in r.o. 44 te vermelden waren in de klassen 5 en 29:



- het op 22 juli 2015 ingediende en op 12 september 2016 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk met nummer 14406326 voor de hierna in r.o. 44 te vermelden waren in de klassen 5 en 29:



The logo for 'a2 Milk' features the lowercase letters 'a2' in a stylized, rounded purple font above the word 'Milk' in a similar purple font.

- het op 13 augustus 2004 ingediende en op 28 november 2005 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk met nummer 3974623 voor de hierna in r.o. 44 te vermelden waren in de klasse 29:



8. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft Verzoekster aangevoerd dat het Teken overeenstemt met de oudere Merken en betrekking heeft op waren en diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE¹).

9. Verweerster heeft verweer gevoerd.

10. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen en beslist dat het Teken wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen:

- het element 'a2' in de oudere Merken heeft als zodanig geen onderscheidend vermogen omdat in de specifieke sector van melk en melkproducten zowel consumenten als producenten er in het algemeen goed van op de hoogte zijn dat 'a2' of 'A2' naar een specifieke eigenschap van het product verwijst;
- door de verschillen in de grafische componenten, het andere en veel langere woord-/beeldelement in het Teken en het ongewone gebruik van een wiskundig uitziende formule in het Teken, is de totaalindruk van de oudere Merken en het Teken niet overeenstemmend, of in elk geval onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van verwarringsgevaar, zelfs al zouden de waren identiek zijn.

De gronden van het verzoek en het verweer

11. Volgens Verzoekster zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:

- het Bureau heeft ten onrechte de waren niet vergeleken. Een geringe graad van overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken kan door een hoge graad van overeenstemming tussen de waren verwarringsgevaar stichten;
- de waren in klasse 29 waarvoor het Teken is aangevraagd zijn identiek aan de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven en de waren in klasse 5 waarvoor het Teken is aangevraagd stemmen sterk overeen met de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven;
- het beschrijvend karakter van tekens moet in aanmerking worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en niet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken;

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

- het relevante publiek voor de waren is de gemiddelde consument met een laag tot gemiddeld aandachtsniveau;
- de oudere Merken zijn geldig ingeschreven en hebben onderscheidend vermogen. De beslissing van het Bureau komt er ten onrechte op neer dat de oudere Merken de facto ongeldig zijn;
- het 'A2' element in het Teken heeft een zelfstandige onderscheidende plaats, wat leidt tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek, aangezien dit de indruk wekt dat de betrokken waren van verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het relevante publiek zal naar de waren verwijzen als "a twee" in het Nederlands of "a deux" in het Frans.
- er is een zeer hoge mate van visuele overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken, omdat zij visueel worden gedomineerd door het 'a2/A2' element in een druppelvorm, en dit element zeer gelijkaardig is, terwijl de overige elementen in mindere mate de aandacht trekken. Hierbij merkt Verzoekster op dat het 'ProAffinity' element in het Teken beschrijvend is en dat het kleurgebruik in het Teken onbeduidend is;
- het Teken en de oudere Merken zijn gedeeltelijk auditief (fonetisch) identiek door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke 'a2'/'A2' element;
- een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde omdat 'a2' geen betekenis heeft voor het relevante publiek, hetgeen wordt bevestigd in de in r.o. 3 genoemde beslissingen van de Kamer van Beroep van het EUIPO;
- het Bureau overweegt ten onrechte dat consumenten in het algemeen goed op de hoogte zijn dat 'a2' naar een specifieke eigenschap van het product verwijst. De uitleg van het Bureau (dat A2-melk komt van koeien met twee exemplaren van het A2-gen van bètacascine en dat dit afwijkt van de gangbare melk die wel wordt aangeduid als A1-melk), ontgaat de gemiddelde consument, zoals ook blijkt uit de uitspraken van het EUIPO;
- de oudere Merken hebben een normaal onderscheidend vermogen en zelfs bij een gering onderscheidend vermogen is verwarringsgevaar niet uitgesloten;
- ook als het element 'A2' in het Teken niet dominerend is, bestaat er verwarringsgevaar omdat het gemeenschappelijke bestanddeel 'a2'/'A2' een zelfstandige onderscheidende rol speelt. Op grond van de totaalindruk die door het samengestelde Teken kan worden opgeroepen zou de consument kunnen denken dat de waren afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen, of van dezelfde onderneming, dat het merk van Verweerster een toevoeging of nieuwe subcategorie is van de a2 producten en/of dat het om hetzelfde merk gaat. Er is dus sprake van rechtstreeks verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar wordt vergroot doordat de handelsnaam van Verzoekster ook het element 'a2' bevat. Verwarring bij een deel van het publiek is voldoende.

12. Verweerster heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd:

- het beschrijvend karakter van een teken speelt een rol bij de beoordeling van de overeenstemming van de tekens;
- het Teken en de oudere Merken zijn visueel verschillend. Het element 'ProAffinity' is niet beschrijvend, heeft onderscheidend vermogen en is dominant. De weergave van A^2 in het Teken doet denken aan een algebraïsche formule, is afgebeeld in een visueel element en is een visuele twist aan de louter beschrijvende term 'A2' en is weergegeven in een kleiner lettertype dan 'ProAffinity'. De consument heeft meer aandacht voor het eerste deel van het woord. Het bestanddeel ' A^2 ' is weergegeven met een hoofdletter, terwijl de oudere Merken een kleine letter 'a' bevatten. De Visuele verschillen worden benadrukt door het volledig verschillende kleurschema van het Teken en de oudere Merken. Het figuratieve element A^2 is afgebeeld in een druppel. De figuratieve elementen van de oudere Merken zullen niet als druppels worden opgevat, althans zijn zo verschillend van vorm dat het publiek daardoor niet in verwarring wordt gebracht. Door dit alles verschilt het beeld dat bij het relevante publiek van het Teken en de oudere Merken achterblijft;
- het Teken en de oudere Merken zijn auditief verschillend. 'ProAffinity' is in het Teken dominant en onderscheidend. Als alle elementen in het Teken worden uitgesproken, zal het worden uitgesproken als "ProAffinity A squared" of "ProAffinity A kwadraat" in het Nederlands en "ProAffinity A carré" in het Frans, doordat de '2' in het Teken in superscript wordt geschreven.

Ook als het relevante publiek het element 'A²' uitsprekt als "A twee"/"A deux" zal hij het Teken in zijn geheel uitspreken ("Pro Affinity A²"). Het oudere merk met nummer 14406326 zal worden uitgesproken als "a two milk" en de andere twee oudere merken als "a two", "a twee" of "a deux". Aangezien het om korte merken gaat, leidt dit niet tot overeenstemming. Daarnaast kan auditieve overeenstemming die enkel bestaat in een element zonder onderscheidend vermogen, niet tot overeenstemming leiden;

- het Teken en de oudere Merken verschillen begripsmatig omdat in het Teken het wordelement 'ProAffinity' domineert en het beeldelement 'A²' slechts is toegevoegd als onderscheidende 'twist' op de beschrijvende term 'A²';
- het relevante publiek vat 'A²' en 'a2' op als beschrijvend, aangezien de relevante marktpartijen deze term onder meer op verpakkingen en websites gebruiken om melk aan te duiden die (overwegend) vrij is van A1-bèta-caseïne-eiwit;
- een klein deel van de relevante waren betreft alledaagse consumptiegoederen. Daarvoor is het relevante publiek de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Voor voedingsproducten en voedingssupplementen en levensmiddelen die van invloed zijn op de gezondheid en in het bijzonder levensmiddelen voor baby's heeft het publiek een hoog of bovengemiddeld aandachtsniveau;
- de soortgelijkheid tussen de waren en diensten hoeft niet in aanmerking te worden genomen als eventuele auditieve en visuele gelijkenissen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen en zelfs als de soortgelijkheid wel in aanmerking wordt genomen, leidt dat niet tot verwarringsgevaar;
- de beschermingsomvang van de oudere Merken is beperkt tot niet-beschrijvende elementen, en Verzoekster kan niet via haar woord-beeldmerken bescherming krijgen voor de voor het relevante publiek beschrijvende term 'a2';
- het relevante publiek zal niet in verwarring worden gebracht en denken dat de producten van Verzoekster afkomstig zijn van of gelieerd zijn aan Verweerster en zal niet denken dat het om hetzelfde merk gaat.

Beoordeling van het verzoek

Algemeen

13. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt, voor zover hier relevant:

"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."

14. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk zouden kunnen worden gebruikt.²

15. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een ouder merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan - waaronder is te verstaan 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 - moet in aanmerking worden genomen dat het

² HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, r.o. 59.

verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van overeenstemming 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. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming tussen teken en merk en een zekere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.³

16. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.⁴

17. De beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van een teken en een ouder merk dient gebaseerd te zijn op de totaalindruk die erdoor wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij die beoordeling speelt de perceptie van teken en merk door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een teken/merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan. Een teken en een merk stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.⁵ Dat het teken en het merk in hun geheel moeten worden onderzocht, sluit niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld teken/merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.⁶

18. De mate van overeenstemming van een teken en een merk moet objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Het gaat om de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷

19. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en in welke mate het Tekenen en de oudere Merken in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

Het Relevante Publiek

20. Als uitgangspunt geldt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.⁸ In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponneerd en het oudere merk is ingeschreven en

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza); ECLI:EU:C:2020:156, en de daar aangehaalde rechtspraak.

⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, r.o. 19.

⁵ HvJ EU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, r.o. 23; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, r.o. 25; HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14 (BGW), ECLI:EU:C:2015:714, r.o. 35.

⁶ HvJEU 13 december 2011, T-61/09 (Schinken King), ECLI:EU:T:2011:733, r.o. 46; HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, r.o. 41; HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04 (Medion) ECLI:EU:C:2005:594, r.o. 29.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, r.o. 71-73.

⁸ HvJEU 18 juni 2002, C-299/99 (Philips) ECLI:EU:C:2002:377, punt 63.

dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt.⁹ Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁰ Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.¹¹

21. Overigens dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen oudere merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dat merk is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het publiek.¹² In casu heeft Verzoekster echter niet (voldoende) gesteld en onderbouwd dat het onderscheidend vermogen van de oudere Merk door gebruik is toegenomen.

22. De waren in klasse 29 waarvoor het Teken is aangevraagd en de oudere Merken zijn ingeschreven (zie r.o. 44) betreffen gewone levensmiddelen, waarvoor het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddelde consument (het grote publiek) met een gemiddeld aandachtsniveau. Het feit dat Verzoekster gezondheidsclaims verbindt aan de onder haar merk aangeboden waren leidt - anders dan Verweerster aanvoert - niet tot het oordeel dat het Relevante Publiek een verhoogd of hoog aandachtsniveau heeft, nu het gaat om de wijze waarop deze waren in het algemeen worden aangeboden en niet om de wijze waarop de merkhouder de oudere Merken daadwerkelijk gebruikt. De stelling van Verzoekster dat het publiek met betrekking tot deze waren een laag aandachtsniveau heeft faalt eveneens, bij gebrek aan onderbouwing. Verzoekster verwijst naar jurisprudentie waarin sprake was van massaconsumptiegoederen, maar in die jurisprudentie werd geconcludeerd dat sprake was van een gemiddeld aandachtsniveau. Een verdere onderbouwing heeft Verzoekster niet gegeven.

23. Het Relevante Publiek voor de waren in klasse 5 waarvoor het Teken is aangevraagd en de oudere Merken zijn ingeschreven (zie r.o. 44) bestaat deels uit professionelen (met betrekking tot de tandvulmiddelen), deels uit een gemengd publiek van consumenten en professionals (de relevante waren met een medisch karakter), en voor de overige waren uit het algemene publiek, nu dit algemene consumptiegoederen betreft. Gelet op het aard en het doel van deze waren, met name het belang van deze waren voor de gezondheid en het welzijn van de consument, is het hof met Verweerster van oordeel dat het Relevante Publiek met betrekking tot deze waren een verhoogd aandachtsniveau heeft.¹³ Dat voor de aankoop van de waren geen tussenkomst van een medische zorgverstreker is vereist en dat het om massaproducten gaat die in supermarkten te koop zijn, doet daar - anders dan Verzoekster betoogt - niet aan af.

24. Het hof is voorts van oordeel dat het Relevante Publiek, zoals dat in het algemeen geldt voor het publiek in de Benelux, een basiskennis heeft van de Engelse taal en de betekenis begrijpt van Engelstalige woorden, met name van Engelstalige woorden die worden gebruikt voor consumentenproducten.

⁹ HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/ Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/ Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, r.o. 59.

¹⁰ HvJ EU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik), ECLI:EU:C:1999:323, r.o. 26

¹¹ Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, r.o. 42.

¹² HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, r.o. 56.

¹³ Vgl. Gerecht EU, 28 november 2019, T-642/18 (DermoFaes Atopimed/Dermowas), ECLI:EU:T:2019:819, r.o. 26 en 27 en de daar aangehaalde rechtspraak.

Overeenstemming Tekenen en oudere Merken, algemeen

25. Verzoekster voert ten onrechte aan dat uit het Equivalenza arrest volgt dat het beschrijvende karakter van een merk bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Tekenen en de oudere Merken buiten beschouwing moet blijven en pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar relevant is. Bij de beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het Tekenen en de oudere Merken (de eerste fase van de beoordeling) moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidenheid van bestanddelen van tekenen en merk. In dit verband is van belang dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld teken/merk zoals het Tekenen en de oudere Merken, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen tekenen en merk dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door het teken/merk opgeroepen totaalindruk.¹⁴

26. Het voorgaande betekent echter niet dat beschrijvende bestanddelen, zoals Verweerster primair aanvoert, bij de vaststelling van de mate van overeenstemming buiten beschouwing moeten blijven. Dat een bestanddeel beschrijvend is, is onvoldoende om bij de vergelijking van tekenen en merk te worden genegeerd. Het is zelfs mogelijk dat een beschrijvend bestanddeel in het totaalbeeld van een merk dominerend is.¹⁵ In het algemeen geldt echter dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld teken/merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken/merk gewekte totaalindruk.¹⁶ De omstandigheid dat een woordelement in een samengesteld teken/merk beschrijvend is, kan er toe leiden dat het beeldelement het meest bepalend is voor het totaalbeeld van het teken/merk.

Woordelementen beschrijvend?

27. Gelet op het hiervoor overwogene zal het hof allereerst vaststellen of de term ‘ProAffinity’, zoals Verzoekster stelt, beschrijvend is voor de geavanceerde of professionele kenmerken van de betrokken waren en of de term ‘a2’/‘A2’, zoals Verweerster stelt, beschrijvend is voor (een soort) melk.

ProAffinity

28. Het hof volgt Verweerster niet in haar betoog dat het Relevante Publiek het woord ‘ProAffinity’ zal begrijpen als één verzonden woord. Door het gebruik van hoofdletters en verschillende kleuren, zal in de perceptie van het Relevante Publiek sprake zijn van twee woorden. Doordat de combinatie van de woorden ‘Pro’ (dat zou kunnen duiden op ‘professioneel’ of ‘voor/bevorderend’) en ‘Affinity’ (dat – zo het Relevante Publiek al bekend is met deze niet gangbare Engelse term – ‘affiniteit’ betekent) geen duidelijke vaste betekenis heeft, en deze woordcombinatie of het woord ‘Affinity’ ook niet (voldoende) duidelijk betrekking heeft op de waren waarvoor het Tekenen is aangevraagd (zie r.o. 44), zal het Relevante Publiek deze woordcombinatie en het woord ‘Affinity’ niet opvatten als beschrijvend voor die waren. Het woord ‘Pro’ zal door een niet te verwaarlozen deel

¹⁴ HvJ EU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, r.o. 23; HvJEU 12 juni 2019, C-705/17 (Hansson), ECLI:EU:C:2019:481, r.o. 53.

¹⁵ HvJEU 4 mei 2012 C-196/11 P (F1/F1-LIVE), ECLI:EU:C:2012:314, r.o. 44 en 47; HvJEU 19 maart 2015, C-182/14 P (Mega Brands), ECLI:EU:C:2015:187, r.o. 32-38; HvJEU 19 november 2015, C-190/15 P (SOLID FLOOR), ECLI:EU:C:2015:778, r.o. 26).

¹⁶ Vgl. Gerecht EU, 25 mei 2005, T-288/03 (Teletech Global Ventures), ECLI:EU:T:2005:177, r.o. 86; Gerecht EU, 3 juli 2003, T-129/01 (BUDMEN), ECLI:EU:T:2003:184, r.o. 53; Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 2018/2/10 (Nutrilite/Nutrilife), r.o. 15; Benelux Gerechtshof C 2018/8/4 (VOO SPORT WORLD/SPORTS WORLD), r.o. 15.

van het relevante publiek worden opgevat als een afkorting voor ‘professioneel’, hetgeen met name voor de waren in de klasse 5 waarvoor het Teken is aangevraagd, die zijn gerelateerd aan gezondheid, medische handelingen en chemicaliën, door het Relevante Publiek als beschrijvend voor de waren kan worden opgevat.

$a2/A^2$

29. Verweerster heeft naar het oordeel van het hof voldoende aangetoond dat een niet te verwaarlozen deel van het Relevante Publiek de term ‘A2’ zal percipiëren als beschrijvend voor een bepaald soort melk en van producten die daarvan zijn afgeleid. Zij heeft immers foto’s overgelegd van verpakkingen en van reclames/aanprijzingen van diverse zuivelproducten (“Holland Jersey Volle melk”, “Holland Jersey Milde yoghurt”, “Weerribben Zuivel A2 melk”, “Weerribben A2 koeien-saladekaas” en diverse zuivelproducten onder het merk “Ferme du Tambourin”) door (grote) supermarktketens (Albert Heijn, Jumbo, en Marqt in Nederland, Carrefour in België en Ekoplaza in Nederland en België), waarin de term ‘A2’ wordt gebruikt om een soort melk aan te duiden. Het hof licht hier de volgende voorbeelden uit:

- “Holland Jersey Milde yoghurt” wordt blijkens een door Verweerster in haar verweerschrift opgenomen ‘screenshot’ van de website van de supermarktketen Albert Heijn aangeprezen met onder meer:
 - “Yoghurt van A2 melk”.
- “Holland Jersey Volle melk” wordt, eveneens blijkens een door Verweerster in haar verweerschrift opgenomen ‘screenshot’ van de website van Albert Heijn, aangeprezen met:
 - “(…)
 - 100% natuurlijke Jersey melk
 - Van nature een bron van proteïne
 - Van Hollandse weidemelk
 - A2 melk
 - (…)
- De zijkant van de verpakking van “Holland Jersey Volle melk” vermeldt, blijkens een eveneens in het verweerschrift opgenomen foto:
 - “(…)
 - ALLEEN GEPASTEURISEERD EN VERDER NIKS
 - VAN NATURE EEN BRON VAN PROTEÏNE
 - HOLLANDSE WEIDEMELK
 - A2 MELK
 - (…)
- Dezelfde tekst wordt, blijkens een in het verweerschrift opgenomen ‘screenshot’ op de website van de supermarktketen Jumbo gebruikt om het product aan te prijzen.
- Supermarktketen Ekoplaza verwijst, blijkens in het verweerschrift opgenomen screenshots, naar zuivelproducten van “Weerribben Zuivel” als:
 - “A2 Jersey volle melk”
 - en
 - “A2 Koeien-saladekaas”.
- Op de voorkant van de verpakking van “Weerribben” volle melk staat, blijkens in het verweerschrift opgenomen foto’s:

“Biologische

JERSEY

Volle A2 melk”.

Op de bovenkant staat:

“Jersey volle

A2 melk”,

alsmede:

“Lait entier Jersey A2 Biologique”.

Op een zijkant van deze verpakking staat blijkens de foto’s:

“Gepasteuriseerde

Biologische Jersey

Volle A2 Melk

(...)

Lait Entier Pasteurisé

Jersey A2 Biologique”

en op een andere zijkant:

“Jersey A2 melk, de oermelk als alternatief voor ‘gewone’ melk!

(...)

Le Lait Jersey A2, le lait original comme alternatif au lait ‘ordinaire!’”

- Blijkens screenshots van de website van Carrefour, bespreekt Carrefour producten van “Ferme du Tambourin” met de aanduiding:

“op basis van A2 melk”.

- Ten slotte blijkt uit een foto van een tweetalige verpakking (Nederlands en Frans) van rijstepap van “La Ferme du Tambourin” dat op die verpakking staat:

“Le lait A2 de Jersaise”,

alsmede een rond logo met in het midden:

“A2”.

Het feit dat aanbieders in de markt de term ‘A2’ gebruiken om producten te beschrijven, duidt er op dat deze term voor een niet te verwaarlozen deel van het Relevante Publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, namelijk de aanduiding van een bepaald soort melk en van producten die daarvan zijn afgeleid. Dat dit publiek (mogelijk) niet bekend is met de *herkomst* van de term (namelijk: dat de term ‘A2’ is afgeleid van de term ‘A2-bèta-caseïne-eiwit’), en dat de informatie op de verpakkingen en websites niet naar A2-bèta-caseïne-eiwit verwijst, kan daar niet aan af doen. De stellingen van Verzoekster dat bij de producten ook onjuiste of nietszeggende informatie wordt gegeven en dat de term ‘Jersey’ als synoniem wordt gebruikt, falen. Wat er ook zij van de juistheid van die stellingen, kunnen deze geen afbreuk doen aan de constatering dat de term ‘A2’ wordt gebruikt als een beschrijvende term voor een bepaald soort melk en van producten die daarvan zijn afgeleid.

30. Tegenover de door Verweerster overgelegde foto’s en screenshots kan het beroep dat Verzoekster doet op de in r.o. 3 bedoelde uitspraken, waarin het EUIPO - samengevat - concludeerde dat de term ‘A2’ niet beschrijvend is voor waren in de klasse 5 en 29, Verzoekster niet baten. Nog daargelaten dat beslissingen van de Kamer van Beroep van het EUIPO niet leidend zijn voor het hof, baseerde de Kamer van Beroep die conclusie op het feit dat in die procedures alleen wetenschappelijke artikelen waren overgelegd ter onderbouwing van de stelling dat de term ‘A2’ beschrijvend is voor (een soort) melk. In het onderhavige geval zijn bewijzen van op consumenten gerichte uitingen overgelegd. Dat de overgelegde foto’s door de advocaten van Verweerster zelf zijn gemaakt betekent, anders dan Verzoekster betoogt, niet dat deze bewijsmiddelen niet geldig of toelaatbaar zijn. Ten slotte merkt het hof op dat Verzoekster haar stellingen dat het in de gegeven voorbeelden om inbreukmakende producten zou gaan of om producenten die met Verzoekster zijn verbonden,

tegenover de betwisting daarvan door Verweerster, niet heeft onderbouwd. Het hof gaat aan die stellingen dan ook voorbij.

31. Het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat de term ‘A2’ voor een niet te verwaarlozen deel van het Relevante Publiek beschrijvend is voor een bepaald soort melk en van producten die daarvan zijn afgeleid (hierna kortheidshalve: “voor een soort melk”). In aanmerking genomen dat de term ‘A2’ op zichzelf wordt gebruikt als beschrijvende term voor een soort melk en niet als onderdeel van “A2-bèta-caseïne-eiwit”, en dat het Relevante Publiek veelal geen aandacht zal hebben voor het verschil in hoofdletters en kleine letters,¹⁷ acht het hof aannemelijk dat het Relevante Publiek ook de termen ‘a2’ en ‘A2’ als beschrijvend zal opvatten voor bedoelde producten.

Milk

32. Ten slotte is de term ‘Milk’ in het Uniewoord-/beeldmerk met nummer 14406326 beschrijvend voor melk, nu dit het Engelse woord voor ‘melk’ is en het publiek in de Benelux het Engels voldoende machtig is om dat woord te kennen.

Visuele overeenstemming

33. Het oudere merk met nummer 10097939 bestaat uit een zwart vierkant met daarin een ongelijkmatige, spikkelige en asymmetrische witte cirkel die naar buiten toe steeds vager wordt, met daarin een zwarte, niet geheel ronde kern, die aan de linkerkant enigszins wit gespikkeld is en aan de rechterkant egaal zwart, zodat de illusie van een bolling ontstaat. In deze kern staat in gestileerde, gebogen witte letters: ‘a2’, met in de zwarte kern van de witte letter ‘a’ een zodanig geplaatst wit, druppelvormig, accent dat de gehele (zwart-witte) kern er uit ziet als een druppel. Het oudere merk met nummer 14406326 bestaat uit in ronde, lichtpaarse, letters: ‘a2’ met daaronder in kleinere, maar eveneens ronde, lichtpaarse, letters: ‘Milk’. Het gehele merk is ongeveer even breed als hoog, waardoor het merk als geheel een vierkante indruk maakt. Het oudere merk met nummer 3974623 bestaat uit een zwart omlijnd vierkant, met afgeronde hoeken, met daarin een zwart bestanddeel dat het beeld oproept van een stromende vloeistof en spetters, en daarin een dikke letter ‘a’ en een dunner weergegeven cijfer ‘2’.

34. In de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 springt het bestanddeel ‘a2’ in het oog, doordat het een woordelement betreft en doordat het gaat om een witte letter/cijfer combinatie tegen een zwarte achtergrond, respectievelijk om gekleurde letters met weinig beeldelementen. Het hof is van oordeel dat hieraan echter niet de conclusie kan worden verbonden dat deze oudere merken visueel worden gedomineerd door het bestanddeel ‘a2’ en dat de overige bestanddelen in het totaalbeeld van deze oudere merken verwaarloosbaar zijn. De in deze zaak relevante waren (zie r.o. 43-49) zijn melk en melkproducten, waaronder producten met melk als (hoofd)bestanddeel/(hoofd)ingrediënt. In het voorgaande is vastgesteld dat de term ‘a2’ voor zulke producten beschrijvend is. Verzoekster heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waarom het algemene uitgangspunt dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie r.o. 26) in het onderhavige geval niet zou gelden. Bovendien vormen in het oudere merk met nummer 10097939 het contrast van de witte ‘cirkel’ tegen de zwarte achtergrond, de asymmetrische vorm van ‘cirkel’, de gecreëerde illusie van een bolling en het gebruik van een druppel, karakteristieke en niet te verwaarlozen bestanddelen, die het totaalbeeld van het merk

¹⁷ Vgl. uitspraken over de betekenis van hoofdlettergebruik bij visuele vergelijking, Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, (Present-Service Ullrich/OHIM - BABIDU/Babilu), ECLI:EU:T:2013:48, r.o. 57, en de daar aangehaalde rechtspraak; Benelux Gerechtshof 20 oktober 2020, C 2019/22/6 (Dallmayr/DALAMAYA), r.o. 48.

in hoge mate bepalen. Hetzelfde geldt voor de zwarte omlijning en de opvallende spetters in het oudere merk met nummer 3974623. Het hof concludeert gelet op dit alles dat in het totaalbeeld van deze oudere merken meer gewicht toekomt aan de beeldelementen dan aan het wordelement.

35. In het oudere merk met nummer 14406326 zal het bestanddeel 'Milk' naar het oordeel van het hof bij het Relevante Publiek op zijn minst even veel aandacht trekken als het bestanddeel 'a2'. Ook hier gaat het om beschrijvende termen (met uitzondering van 'dieetdranken aangepast voor medisch gebruik', waarvoor dat niet zonder meer geldt). Aan het wordelement ('a2 Milk') komt naar het oordeel van het hof in het totaalbeeld van het oudere merk met nummer 14406326 meer gewicht toe dan aan het beeldelement (de combinatie van de ronde vormgeving van de letters, de kleur van de letters, de positie van de woorden ten opzichte van elkaar), nu het beeldelement in het totaalbeeld te weinig opvallend en weinig karakteristiek is.

36. Het Teken bestaat uit de woorden 'Pro' (met een hoofletter P), in smalle blauwe letters, en 'Affinity' (met een hoofdletter A), in dikkere, ronde en aan de onderkant schuin aflopende, gouden letters, gevolgd door een eveneens in goud weergegeven druppelvorm die aan de linkerkant ter hoogte van de 'y' en aan de rechterkant ter hoogte van de '2' open is, zodat de indruk ontstaat dat deze zich deels achter de 'y' en de '2' bevindt, met daarin, eveneens in goud weergegeven en in hetzelfde, maar kleiner weergegeven, lettertype als het woord 'Affinity', de letter 'A' en het cijfer '2' in superscript. Het woord 'Pro' valt op doordat het vooraan in het teken staat en is weergegeven in een van de andere bestanddelen afwijkend lettertype. Daar staat tegenover dat het woord 'Pro' door het Relevante Publiek voor waren in de klasse 5 als beschrijvend zal worden opgevat, zodat het in elk geval voor die waren niet als het dominerende bestanddeel zal worden gezien. Het bestanddeel 'Affinity' valt op doordat dit het langste bestanddeel is (acht letters tegenover drie letters, respectievelijk een letter en een cijfer) en doordat de letters dikker, respectievelijk groter zijn dan de letters van de overige bestanddelen. Het bestanddeel 'A²' zal, doordat het is weergegeven in het figuratieve bestanddeel van de druppelvorm, in de perceptie van het Relevante Publiek één geheel uitmaken met dat figuratieve bestanddeel en in die zin opvallen. In dat bestanddeel valt ook op dat de '2' in superscript staat. Dat geeft de indruk van een wiskundige formule (A kwadraat), hetgeen opvallend en karakteristiek is. Doordat de bestanddelen 'Affinity' en 'A²' in hetzelfde lettertype zijn geschreven en deze woorden en het bestanddeel van de druppelvorm voorts in dezelfde kleur zijn weergegeven, vormen deze drie bestanddelen in het totaalbeeld van het Teken één geheel. Al met al is het hof van oordeel dat aan de bestanddelen 'Affinity', 'A²' en de druppelvorm in het totaalbeeld van het Teken evenveel gewicht toekomt en dat aan het bestanddeel 'Pro' minder gewicht toekomt.

37. De volgende elementen in het Teken en de oudere Merken stemmen overeen:

- het bestanddeel 'A²' in het Teken stemt overeen met het bestanddeel 'a2' in de oudere Merken;
- het bestanddeel 'Affinity' in het Teken en het bestanddeel 'a2' in de oudere Merken zijn weergegeven in een (ander maar) bol lettertype;
- zowel het Teken als het oudere merk met nummer 1009739 bevat een druppelvorm.

Er zijn ook verschillen:

- het Teken is in blauw en goud weergegeven, terwijl de oudere Merken in wit en zwart, respectievelijk lichtpaars zijn weergegeven;
- in het Teken is de '2' weergegeven in superscript en aanmerkelijk kleiner dan de letters, terwijl de '2' in de oudere Merken normaal is weergegeven en even groot is als de letter 'a';
- het Teken bevat de woorden 'ProAffinity', terwijl de oudere Merken met de nummers 1009739 en 3974623 geen woorden bevatten;
- ten opzichte van het oudere merk met nummer 14406326 valt op dat in dit merk onder het woord 'a2' het woord 'Milk' staat. Het woord 'Milk' ontbreekt in het Teken en in het Teken staan ook geen woorden onder elkaar;

- de druppelvorm in het Teken volgt na de woorden 'ProAffinity', terwijl de druppelvorm in het oudere merk met nummer 10097939 is weergegeven in de kern van de letter 'a'. Daarbij komt dat de druppel in het oudere merk met nummer 10097939 zwart is, met daarin een wit druppelvormig accent, terwijl de druppelvorm in het Teken alleen een goudkleurige buitenlijn betreft;
- het Teken bevat naast het kleurgebruik, het lettertype, het gebruik van superscript en de druppelvorm, geen opvallende, karakteristieke, beeldelementen, terwijl de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 de in r.o. 34 beschreven opvallende, karakteristieke, beeldelementen bevatten;
- het Teken is veel breder dan het hoog is, terwijl het totaalbeeld van de oudere Merken vierkant is (door de vierkante omlijning van de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623, respectievelijk de vierkante positionering van de woardelementen in het oudere merk met nummer 14406326, zie r.o. 33).

In aanmerking genomen het gewicht dat in het totaalbeeld van het Teken en de oudere Merken toekomt aan de woord- en beeldelementen als beoordeeld in r.o. 34, 35 en 36, is het hof gelet op deze overeenkomsten en verschillen van oordeel dat het Teken en de oudere Merken in de perceptie van het Relevante Publiek in geringe mate visueel overeenstemmen.

Auditieve overeenstemming

38. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken, neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen. Het hof neemt voorts - volgens het normale spraakgebruik in de Benelux - als uitgangspunt dat het Relevante Publiek de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 zal uitspreken als "á twee" in het Nederlands en "á deux" in het Frans en het oudere merk met nummer 14406326 zal uitspreken als "á twee milk" in het Nederlands, "á deux milk" in het Frans, of (in beide taalgebieden) door het gebruik van het Engelse woord 'milk' als "á two milk".

39. Het Relevante Publiek zal het Teken uitspreken als "pro affinity á twee" of "pro affinity á kwadraat" in het Nederlands, "pro affinity á deux" of "pro affinity á carré" in het Frans, of - gelet op het Engelse woord 'ProAffinity' als "pro affinity á two" of "pro affinity á squared".

40. Bij de uitspraak van het Teken als "pro affinity á twee" in het Nederlands en "pro affinity á deux" in het Frans stemt het Teken auditief gedeeltelijk overeen met de uitspraak van de oudere Merken. Omdat de "á twee"/"á deux" klank een gering onderdeel uitmaakt van de totale uitspraak van het Teken, is sprake van een geringe auditieve overeenstemming. Bij de uitspraak als "pro affinity á deux" of "pro affinity á carré" is sprake van een zeer geringe auditieve overeenstemming, omdat in dat geval alleen de 'á' klank overeenstemt en dit een zeer gering deel uitmaakt van de totale uitspraak van het Teken.

Begripsmatige overeenstemming

41. In het voorgaande (zie r.o. 31) is vastgesteld dat de term 'A²/a²/A²' moet worden opgevat als een beschrijvende term voor (een soort) melk. Nu het Teken en de oudere Merken allebei deze term bevatten is sprake van enige begripsmatige overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken. Deze begripsmatige overeenstemming wordt versterkt door het gebruik van een druppel/spetters, respectievelijk het woord 'Milk' in de oudere Merken en van een druppel in het Teken.

Tussenconclusie

42. Nu op verschillende punten sprake is van ten minste enige overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de waren en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.¹⁸

Overeenstemmende waren?

43. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor een teken is gedeponerd en waarvoor een ouder merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.¹⁹

44. De oudere Merken zijn ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren, het Teken is gedeponerd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

 <p>(nummer 10097939)</p> <p>Klasse 5 Zuigelingenvoeding; melk en melkpoeder voor zuigelingen.</p> <p>Klasse 29 Melk en melkproducten van deze klasse; andere goederen in deze klasse die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten.</p>	 <p>Klasse 5 Farmaceutische preparaten; sanitaire preparaten voor medische doeleinden; diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; zuigelingenvoeding; voedingssupplementen; vitamine- en mineralensupplementen; voedingsmiddelen aangepast voor medisch gebruik; elektrolytische suppletie-middelen voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen, tandwas; ontsmettingsmiddelen; preparaten voor het verdelgen van ongedierte; schimmeldodende middelen, onkruidverdelgende middelen.</p> <p>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; poederpreparaten voor de bereiding van melkdranken; melkpoeder; dranken op basis van melk; melkvervangers; eetbare oliën en vetten.</p>
--	--

¹⁸ HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, r.o. 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, r.o. 23; Gerecht EU 11 juli 2007, T-443/05 (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), ECLI:EU:T:2007:219, r.o. 37 en de daar aangehaalde rechtspraak.

 <p>(nummer 14406326)</p> <p>Klasse 5 Voeding voor zuigelingen; poedermelk voor baby's; dieetdranken aangepast voor medisch gebruik. Klasse 29 Melkpoeder; melk; boter; kaas; yoghurt; melkdranken, waarin melk het hoofdbestanddeel is.</p>	
 <p>(nummer 3974623)</p> <p>Klasse 29 Melk en melkproducten; volle room, melkpoeder; volle melkpoeder; magere-melkpoeder; wei en weiproducten; boter; kaas; melkdranken; andere goederen in deze klasse die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten.</p>	

45. Ten aanzien van 'melk en melkproducten', 'poederpreparaten voor de bereiding van melkdranken', 'melkpoeder', 'dranken op basis van melk' en 'melkvervangers' in klasse 29 waarvoor het Teken is aangevraagd, geldt dat deze gelijk zijn aan, dan wel in hoge mate overeenstemmen met:

- 'melk en melkproducten' en 'producten die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten' in klasse 29 waarvoor het oudere merk met nummer 10097939 is in geschreven;
- 'melkpoeder', 'melk', 'yoghurt' en 'melkdranken waarin melk het hoofdbestanddeel is' in klasse 29 waarvoor het oudere merk met nummer 14406326 is ingeschreven;
- 'melk en melkproducten', 'volle room', 'melkpoeder', 'volle melkpoeder', 'magere-melkpoeder', 'melkdranken', en 'andere goederen in deze klasse die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten', in klasse 29, waarvoor het oudere merk met nummer 3974623 is ingeschreven;

nu het hier gaat om melk en melkproducten, waaronder producten met melk als (hoofd)bestanddeel/(hoofd)ingrediënt.

46. 'Diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik' in klasse 5, waarvoor het Teken is aangevraagd, zijn in hoge mate overeenstemmend met 'dieetdranken aangepast voor medisch gebruik' waarvoor het oudere merk met nummer 14406326 is ingeschreven.

47. Ten aanzien van 'voedingsmiddelen voor baby's' en 'zuigelingenvoeding' in klasse 5 waarvoor het Teken is aangevraagd, geldt dat deze gelijk zijn aan, dan wel in hoge mate overeenstemmen met de waren in klasse 5 waarvoor de oudere merken met de nummers 10097939 en 14406326 zijn ingeschreven ('zuigelingenvoeding', 'melk en melkpoeder voor zuigelingen', respectievelijk 'voeding voor zuigelingen; poedermelk voor baby's'), nu het hier allemaal voedingsmiddelen voor baby's en zuigelingen betreft.

48. Verweerster voert terecht aan dat niet alle waren overeenstemmend zijn:

- De waren 'farmaceutische preparaten'; 'sanitaire preparaten voor medische doeleinden'; 'voedingssupplementen'; 'vitamine- en mineralensupplementen'; 'voedingsmiddelen aangepast voor medisch gebruik'; 'elektrolytische suppletie-middelen voor medisch gebruik'; 'pleisters, verbandmiddelen'; 'tandvulmiddelen, tandwas'; 'ontsmettingsmiddelen'; 'preparaten voor het verdelgen van ongedierte' en 'schimmeldodende middelen, onkruidverdelgende middelen' (in klasse 5), en 'vlees, vis, gevogelte en wild'; 'vleesextracten'; 'geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten'; 'geleien, jams'; 'eieren' en 'eetbare oliën en vetten' (in klasse 29), waarvoor het Teken is aangevraagd stemmen niet overeen met de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven. Het betreft waren van een andere aard (geen zuivelproducten of daarvan afgeleide producten), en van een andere herkomst (de zuivelindustrie versus verschillende andere bronnen), met veelal een andere toepassing (specifiek medische of tandheelkundige toepassingen, respectievelijk verdelgings- en ontsmettingsmiddelen), die - ook waar het voedingswaren betreft - niet met elkaar concurreren en ook niet complementair zijn aan elkaar.
- 'Diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik' (in klasse 5), waarvoor het Teken is aangevraagd, stemmen niet overeen met de waren waarvoor de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 zijn ingeschreven. Deze laatste waren hebben een andere toepassing (niet bedoeld voor medisch gebruik en evenmin voor diëten), zijn mogelijk van een andere herkomst (de zuivelindustrie versus mogelijk ander bronnen), concurreren niet met 'diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik' en zijn daaraan ook niet complementair, gelet op het specifieke gebruiksdoel daarvan.

49. Voor zover de oppositie is gericht tegen de hiervoor bedoelde niet-overeenstemmende waren kan deze niet slagen, omdat overeenstemming van de waren een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BBIE, waarop de oppositie is gebaseerd. Ten aanzien van die waren is het beroep van Verzoekster dus ongegrond. De hierboven besproken gelijke of overeenstemmende waren (r.o. 45 tot en met 47), zullen in het navolgende worden aangeduid als 'de relevante waren'.

Onderscheidend vermogen oudere Merken

50. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is een belangrijke factor in de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. Bij een groter onderscheidend vermogen van het oudere merk, is het gevaar voor verwarring groter. Het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk kan een doorslaggevende factor zijn bij de vaststelling van gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemming tussen de tekens en/of de waren en diensten gering is. Wanneer het onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is, kan dat een factor zijn die tegen gevaar voor verwarring spreekt.²⁰

51. Het hof is van oordeel dat de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 ten aanzien van alle relevante waren een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben. Daarbij verdient opmerking dat deze merken dit onderscheidend vermogen met name ontleen aan de beeldelementen, nu het wordelement 'a2' voor die waren beschrijvend is en in het totaalbeeld van deze merken aan de

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, r.o. 18 en 24.

beeldelementen meer gewicht toekomt. Ten aanzien van het oudere merk met nummer 14406326 is het hof van oordeel dat dit merk voor de relevante waren met uitzondering van ‘dieetdranken aangepast voor medisch gebruik’ een gering onderscheidend vermogen heeft, omdat het totaalbeeld van dit merk wordt gedomineerd door het wordelement ‘a2 Milk’, dat voor die waren beschrijvend is. Voor ‘dieetdranken aangepast voor medisch gebruik’, waarvoor niet zonder meer geldt dat de term ‘a2 Milk’ beschrijvend is, is sprake van een gemiddeld onderscheidend vermogen, dat het merk ontleent aan het samenspel van de woord- en beeldelementen.

Verwarringsgevaar tussen het Teken en de oudere Merken?

52. Uit het voorgaande volgt dat, voor zover sprake is van overeenstemming tussen het Teken en de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623, deze overeenstemming betrekking heeft op het beschrijvende bestanddeel ‘a2’/ ‘A²’ en op het bestanddeel van de druppel/spetters. Het wordelement ‘a2’ speelt in het totaalbeeld van de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 echter een ondergeschikte rol en in het Teken komt aan het afwijkende bestanddeel “Affinity” en de druppelvorm evenveel gewicht toe als aan het bestanddeel ‘A²’. Ten aanzien van de druppelvorm in het Teken en de druppel/spetters in de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 komt daarbij dat deze op zoveel punten verschillen dat zij in het totaalbeeld van het Teken en het oudere merk een andere indruk bij het publiek achterlaten. Gelet op dit alles zal het Relevante Publiek, dat op zijn minst een gemiddeld aandachtsniveau heeft, ook in aanmerking genomen dat sprake is van gelijke of in hoge mate overeenstemmende waren en de omstandigheid dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft teken en merk rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven²¹, meer aandacht hebben voor de verschillen tussen het Teken en de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 dan voor de overeenkomsten. Daarmee is de algemene indruk die het Teken en de oudere Merken bij het Relevante Publiek achterlaten, ondanks de overeenkomsten toch zo verschillend dat geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar kan worden aangenomen.

53. Voor het oudere merk met nummer 14406326 geldt het volgende. Dit merk heeft voor de relevante waren (met uitzondering van ‘dieetdranken aangepast voor medisch gebruik’, waarover hieronder meer) een gering onderscheidend vermogen. Voor zover sprake is van overeenstemming tussen het Teken en dit oudere merk heeft deze overeenstemming betrekking op beschrijvende bestanddelen ‘a2’/ ‘A²’. Daarom zal het Relevante Publiek, dat op zijn minst een gemiddeld aandachtsniveau heeft, in het onvolmaakte totaalbeeld dat bij hem of haar van dit oudere Merk en van het Teken achterblijft, meer aandacht hebben voor de verschillen dan voor de overeenkomsten. Deze verschillen zijn zodanig dat, zelfs in aanmerking genomen dat het om gelijke of in hoge mate overeenstemmende waren gaat, geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar kan worden aangenomen.

Voor ‘dieetdranken aangepast voor medisch gebruik’/‘diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik’ geldt dat het publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft, zodat ook voor die waren, in aanmerking genomen de overeenkomsten en verschillen tussen (het totaalbeeld van) het oudere merk met nummer 14406326 en het Teken, en het onvolmaakte beeld dat bij het Relevante Publiek zal achterblijven, geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar kan worden aangenomen.

Slotsom

54. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie terecht is afgewezen. Het hof zal het beroep dan ook verwerpen en de bestreden beslissing bevestigen. Dit betekent dat het besluit van het Bureau in stand blijft, zodat Verweerster geen belang heeft bij separate toewijzing van haar verzoek om te

²¹ 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, r.o. 26.

gelasten dat het Bureau de ingestelde oppositie tegen de merkaanvraag afwijst en dat de merkaanvraag met nummer 1394727 wordt ingeschreven.

Proceskosten

55. Verzoekster zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

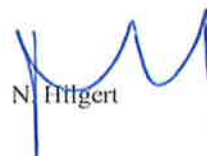
Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- verwerpt het hoger beroep en bevestigt de bestreden beslissing;
- veroordeelt Verzoekster in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Verweerster begroot op € 1.800,00 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door J.I. de Vreese-Rood, plaatsvervangend rechter, Th. Schiltz, plaatsvervangend rechter, en K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter en het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.


A. van der Niet


N. Hiltgert