



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2012190

van 17 augustus 2017

Opposant: **The a2 Milk Company Limited**
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street
1010 Auckland
Nieuw-Zeeland

Gemachtigde: **Hogan Lovells International LLP**
Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 10355295**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 10097939**



tegen

Verweerder: **Dungense Polder Stads boerderij bv**
Nieuwe Dijk 2
5216 VV 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1332763**



A2A2 Dungense Polder

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

1. Op 22 mei 2016 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-



A2A2 Dungense Polder

/beeldmerk, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 5, 29, 30 en 35. Het depot is onder nummer 1332763 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 25 mei 2016.

2. Op 25 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemark 10355295 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 20 oktober 2011 en ingeschreven op 29 augustus 2012 voor waren in de klassen 5 en 29;

- Uniemark 10097939 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 5 juli 2011 en ingeschreven op 11 augustus 2012 voor waren in de klassen 5 en 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 26 juli 2016. In het verdere verloop 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 is afgerond op 6 februari 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 van opposant

9. Opposant licht toe dat hij wereldwijd A1-bèta caseïne (eiwit)vrije melk verkoopt.

10. Opposant meent dat de merken en het teken visueel overeenstemmen omdat zij beide het element "a2" bevatten.

11. Auditief zal het gedeelde element "a2" op dezelfde wijze worden uitgesproken, zodat de merken en het teken ook auditief overeenstemmen, volgens opposant.

12. In begripsmatig opzicht geldt dat de merken en het teken verband houden met dezelfde letter van het alfabet en hetzelfde cijfer. Daarnaast bevat het betwiste teken een verwijzing naar melk/zuivel, te weten een grazende koe, dit geldt ook voor het eerste ingeroepen recht middels het woord "milk". Er is daardoor sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

13. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten

14. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten is op zijn minst gemiddeld en het in aanmerking komend publiek, de consumenten van melkproducten, zal geen bijzondere oplettendheid betrachten met betrekking tot de verschillende details van de tekens, volgens opposant.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder de kosten van de procedure te laten dragen.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder stelt allereerst dat de termen "a2 melk" en "a2" zowel binnen de Benelux als ver daarbuiten worden gebruikt ter aanduiding van zuivelproducten met een afwijkende eiwitstructuur ten opzichte van de reguliere zuivelproducten. Het geldt als substituut voor consumenten bij wie de consumptie van reguliere zuivelproducten tot lichamelijke klachten leidt. A2 is een type bèta-caseïne proteïne, dat een hoofdbestanddeel vormt in melk en kaas. Het element "a2" is een soortnaam en kan derhalve de argumenten van opposant ter ondersteuning van de oppositie niet dragen. De termen "a2" en "a2 milk" verschaffen het in aanmerking komend publiek direct duidelijke informatie over het karakter van de waren in kwestie, aldus verweerder.

17. In het licht van het hiervoor overwogene, is verweerder van mening dat het betwiste teken, een afbeelding van een koe met de woordelementen A2A2 Dungense Polder, een geheel andere indruk achterlaat bij de gemiddelde consument. Er is volgens verweerder geen sprake van een visuele, noch van een auditieve overeenstemming.

18. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het betwiste teken middels de aanduiding "A2A2" een woordspeling bevat. De a2-melk producerende zuivelboerderij is gelegen aan de snelweg A2. Ook de woordelementen "Dungense Polder" leiden tot een begripsmatig verschil. De betekenis van de merken en het teken is verschillend.

19. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het 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.

21. 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."

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en waren en diensten met betrekking tot het eerste ingeroepen recht

23. Ten aanzien van de vergelijking met het eerste ingeroepen recht, Uniemerkt 10355295, zijn de tekens en de waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	 <i>A2A2 Dungense Polder</i>
KI 5 Voedingsmiddelen voor jonge kinderen; Melk en Melkpoeder voor peuters.	KI 5 Melkpoeder voor baby's.
KI 29 Melk en melkproducten in deze klasse, Andere goederen, voor zover begrepen in deze klasse, die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten.	KI 29 Bewerkte kaas; Biologische melk; Dranken op basis van melk; Gecondenseerde melk; Kaas; Kaasproducten; Melk; Melkdranken; Melkproducten; Zuivelproducten.
	KI 30 Consumptie-ijs.
	KI 35 Marketing; Marketing van producten; Onlinereclame; Productmarketing; Reclame en marketing.

24. 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).

25. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

26. 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).

27. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een combinatie van één letter en één cijfer, te weten "a2", weergegeven in het wit tegen een blauwe, bijna cirkelvormige, achtergrond, welke vanaf linksboven meer belicht wordt, zodat een dégradé-effect ontstaat. In de opening van de letter "a" is een kleine, witte druppelvorm zichtbaar. Onder het figuratieve element staat in blauwe, afgeronde letters het woord "milk".

28. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een vijfhoek met daarin een natuurgetrouwe afbeelding van een koe in kleur. Aan de rechterzijde van dit beeldelement staan, weergegeven in een licht gestileerde letter, een combinatie van twee letters en twee cijfers, namelijk "A2A2", en de woorden "Dungense Polder".

29. De woordelementen van het ingeroepen recht bestaan uit drie lettergrepen, -a-2-milk en deze zullen worden uitgesproken als [a:tue:] [mɪlk] of [etɪ] [mɪlk] of [adø] [milk].

30. Bij het betwiste teken is er ten aanzien van de woordelementen sprake van negen lettergrepen, te weten A-2-A-2-Dung-en-se-Pol-der. Deze woordelementen zullen worden uitgesproken als [a:tue:a:tue:] [dyŋsɛ] [pɔldɛr] of [etuetu] [dungensɛ] [pɔldɛr] of [adøadø] [dɛŋsɛ] [pɔldɛs].

31. Merk en teken bevatten beide de letter-/cijfercombinatie "a2" respectievelijk "A2". In relatie tot de waren in kwestie heeft deze aanduiding een uitsluitend beschrijvende betekenis. A2 melk komt van koeien met twee exemplaren van het A2-gen van bèta-caseïne. Dit wijkt af van de gangbare melk die wel wordt aangeduid als A1 melk. Het idee bestaat dat het A2-gen een meer oorspronkelijke (minder doorgefokte) variant is. De melk van deze koeien wordt ook wel aangeduid als "oermelk". Het zijn dan ook vooral oudere en meer authentieke koeienrassen, zoals de Jerseys en Guernseys, die A2 melk produceren. Aan A2 melk worden positieve eigenschappen toegeschreven. Zo zouden mensen minder intolerantieverschijnselen vertonen (met name bij de spijsvertering, opgeblazen gevoel e.d.) bij het nuttigen van A2 melk, in tegenstelling tot A1 melk. Deze beweerdelijke, goede eigenschappen van A2 melk vormen dan ook een belangrijk verkoopargument. Wat hier ook van zij, het Bureau stelt vast dat de aanduiding "a2" of "A2" een beschrijvende aanduiding is voor een type melk en daarvan afgeleide (zuivel) producten. Het element heeft daardoor als zodanig geen onderscheidend vermogen.¹ Het Bureau merkt overigens op dat de aanduiding A2A2 ook gangbaar (en beschrijvend) is, immers "zuivere A2 melk kan alleen worden geproduceerd door koeien die twee kopieën van het A2-gen in hun DNA hebben", A2A2 dus.²

¹ zie o.m. <http://www.local2local.nl/blog/a2-melk-eeen-wonder/> en <https://oermelk.nl/> en <http://www.semex.nl/i?lang=nl&viewnews=1457017994> en <http://www.milkstory.nl/artikel/is-a2-melk-de-oplossing-voor-melkallergie-en-intolerantie> en <http://edepot.wur.nl/248064> en <https://www.ah.nl/producten/product/wi407086/hollandjersey-volle-melk> en <https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/18/hoe-oer-is-oermelk-4868117-a1527151> en <http://journalagricom.ca/le-lait-a2-une-nouvelle-tendance/> en <https://fr.sputniknews.com/societe/201603021023066228-compagnie-producteur-lait-amende-proteine-fournisseur/>

² zie bijvoorbeeld: <http://www.semex.nl/i?lang=nl&viewnews=1457017994>

32. Het beschrijvende element “a2” respectievelijk “A2” is het enige gedeelde element van het ingeroepen recht en het betwiste teken. Het ingeroepen recht bevat daarnaast de eveneens beschrijvende aanduiding “milk”. Het betwiste teken bevat naast de herhaling van het element “A2”, volgens verweerder een woordspel met de vestigingsplaats van de onderneming (langs de snelweg A2, zie overweging 18), de geografische naam “Dungense Polder”, een poldergebied gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Den Dungen.³

33. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Aangezien de respectievelijke woordelementen in merk en teken niet als onderscheidend en dominant hebben te gelden in de totaalindruk, komt er derhalve meer gewicht toe aan de beeldelementen. Daarin verschillen merk en teken volkomen (zie overwegingen 27 en 28).

Conclusie

34. De overeenkomst tussen merk en teken is uitsluitend gelegen in een beschrijvend element. Door het verschil in de grafische componenten is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de tekens met betrekking tot het tweede ingeroepen recht

35. Ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, Uniemerkt 10097939, zijn de tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een combinatie van één letter en één cijfer, “a2”, weergegeven in het wit tegen een zwarte, bijna cirkelvormige, achtergrond, welke omringd wordt door een lichteffect (“halo”) zodat de contouren zichtbaar zijn. In de opening van de letter “a” is een kleine, witte druppelvorm zichtbaar. Het geheel is geplaatst tegen een zwarte achtergrond.

37. Het hiervoor overwogene (zie 27 t/m 33) geldt onverkort voor de vergelijking van het tweede ingeroepen recht met het betwiste teken.

Conclusie

³ zie o.m. <https://www.google.nl/maps/place/Stadsboerderij+Dungense+Polder/>

38. Ook hier geldt dat het de overeenkomst tussen merk en teken uitsluitend is gelegen in een beschrijvend element. Door het verschil in de grafische componenten is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B. Conclusie

39. Aangezien is vastgesteld dat de beide ingeroepen rechten niet overeenstemmen met het betwiste teken, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2012190 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1332763 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponeerd.

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

Den Haag, 17 augustus 2017

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Willy Neys

(rapporteur)



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman