

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015280
van 30 december 2020

Opposant: **Aldi Holding B.V.**
Pascalweg 21
4104 BE Culemborg
Nederland

Gemachtigde: **Good Law B.V.**
Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk aan de Amstel
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 511935**
MOLENLAND

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 903607**



tegen

Verweerder: **Henri Willig Beheer B.V.**
Hoogedijk 8
1145 PM Katwoude
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuyl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9 D
4811 VB Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1395096**
MOLENKAAS


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MOLENKAAS voor waren in klasse 29. Deze aanvraag is onder nummer 1395096 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 mei 2019.

2. Op 21 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 511935 van het woordmerk MOLENLAND, ingediend op 8 mei 1992 en ingeschreven voor waren in de klassen 5 en 29;

- Benelux inschrijving 903607 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 6 juli 2011 en ingeschreven op 10 oktober 2011 voor waren in de klassen 5 en 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 25 juni 2019. 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 22 januari 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming een van oorsprong Duitse winkelketen is, bekend om de gunstige prijs/kwaliteit verhouding en met een duizendtal filialen verspreid over de Benelux. De kaas die opposant onder de ingeroepen merken op de markt brengt, wordt ook wel "Molenland kaas van Aldi genoemd". Verweerder levert volgens zijn website zijn kaasproducten onder het betwiste merk aan onder meer groothandels, winkels en supermarkten, aldus opposant. Uit de websites van partijen blijkt volgens opposant duidelijk dat partijen zich op hetzelfde publiek richten, namelijk het brede publiek dat in onder meer supermarkten kaas of zuivelproducten koopt of overweegt te kopen.

10. Het element MOLEN is volgens opposant het meest dominerende bestanddeel van de merken. Immers, het woord "kaas" is beschrijvend en het woord "land" wordt door de consument opgevat als een soort groepsaanduiding, zoals in *computerland*, *carpetland*, *dierenland*, *kinderland*, *meubelland* en dergelijke meer. Op grond hiervan meent opposant dat er sprake is van visuele gelijkenis tussen de merken.

11. Opposant stelt vast dat het eerste en dominante element van de merken identiek wordt uitgesproken. Dit element wordt gevolgd door een woord van één lettergreep met een A-klank. Daarbij komt dat de ingeroepen merken heel goed kunnen worden uitgesproken als "Molenland kaas", waardoor de merken ook op auditief vlak overeenstemmen, aldus opposant.

12. Volgens opposant is er sprake van conceptuele overeenstemming wanneer de merken eenzelfde boodschap of concept communiceren. Welnu, het woord "molen" roept een oer-Hollandse associatie op. Merk en teken delen dezelfde betekenis en stemmen begripsmatig dus in sterke mate overeen, aldus opposant.

13. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste merk deels identiek en deels complementair en soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen merken. Ook worden deze waren via dezelfde distributiekanaalen, te weten supermarkten, verkocht, en worden de waren op dezelfde manier door de consument gebruikt.

14. Opposant concludeert dat minstens een deel van het in aanmerking komend publiek bij het betwiste merk zal denken aan de ingeroepen rechten, hetgeen zich blijkt als een klacht in werkelijkheid al heeft voorgedaan. Om die reden meent hij dat de onderhavige oppositie dient te worden toegewezen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder merkt op dat de huismerken van opposant uitsluitend in diens winkelketen worden verkocht. Verweerder maakt in eigen kaasmakerijen ambachtelijke verfijnde kazen, die met name worden verkocht in delicatessenwinkels, kaasboerderijen, kaaswinkels, alsmede de groothandel en horeca. De producten van beide partijen liggen dus niet naast elkaar in de schappen en worden ook niet in dezelfde winkels verkocht.

16. Partijen richten zich ook niet op eenzelfde doelpubliek. Verweerder richt zich immers op het hogere en duurere segment van de kaasproducten en niet op het brede publiek.

17. Verweerder stelt vast dat de merken voor een deel overeenstemmen. Begripsmatig echter zullen de ingeroepen merken worden opgevat als "land van molens" en het betwiste merk als "kaas die afkomstig is van een molen", daarmee verwijzend naar het ambachtelijk karakter van de kaas. Verweerder meent daarom dat de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door dit semantisch verschil.

18. Verweerder meent dat slechts een deel van de waren van het betwiste merk overeenstemt met de waren van de ingeroepen merken.

19. Verweerder meent dat de overeenstemming tussen de merken te gering is om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden en verzoekt daarom de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

23. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

24. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

25. 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, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Benelux inschrijving 511935):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MOLENLAND	MOLENKAAS

Begripsmatige vergelijking

27. Het ingeroepen merk is samengesteld uit de woorden MOLEN en LAND. Het is tevens een plaatsnaam in Noord-Holland, zij het een niet erg bekende want nadere gegevens ontbreken. Volgens bepaalde websites wordt Nederland aangemerkt als "het molenland bij uitstek", elders wordt die kwalificatie dan weer toegedicht aan Vlaanderen. Hoe dit ook zij, het merk zal worden opgevat als "land waar (veel) molens staan.

28. Volgens verweerder bevat het betwiste merk het concept "kaas afkomstig van een molen" en verwijst het naar het ambachtelijk karakter van de kaas (zie punt 17). Het Bureau acht het echter onwaarschijnlijk dat het merk zo zal worden gepercipieerd door het in aanmerking komend publiek, aangezien molens doorgaans niet worden aangewend bij het bereiden van kaas noch bekend staan als de plaats waar kaas wordt vervaardigd. Het merk zal dus worden opgevat als de loutere samenstelling van de woorden MOLEN en KAAS.

29. Over het algemeen zal het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In het onderhavige geval geldt dit evident voor het element KAAS, dat beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd. Het meest onderscheidende element van het merk is dus MOLEN.

30. De merken hebben een semantisch identiek element gemeenschappelijk en stemmen daarom begripsmatig in zekere mate overeen.

Visuele vergelijking

31. Beide merken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van negen letters, waardoor zij qua lengte overeenstemmen.

32. Doorgaans zal de consument 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, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is dit het geval voor het eerste deel MOLEN van beide merken, te meer aangezien dit als een afzonderlijk woord zal worden herkend. Bovendien is hierboven reeds gebleken dat dit het meest onderscheidende element is van het betwiste merk.

33. De merken hebben een onderscheidend woord als eerste element gemeenschappelijk en stemmen daardoor visueel overeen.

Auditieve vergelijking

34. Beide merken bevatten drie lettergrepen en stemmen dus ook qua lengte, ritme en intonatie overeen. De eerste twee lettergrepen zijn identiek terwijl ook op auditief vlak de consument doorgaans meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De door opposant gestelde gelijklopende A-klank in de laatste lettergreep (zie punt 11) dient enigszins te worden genuanceerd, aangezien deze kort klinkt in het ingeroepen merk en daarentegen lang in het betwiste merk.

35. De eerste twee (van drie) lettergrepen van de merken worden identiek uitgesproken, waardoor de merken auditief overeenstemmen.

Conclusie

36. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

37. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

38. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Kaas, boter, melkpoeder en andere melk- en zuivelproducten.	Klasse 29 Melk en melkproducten; kaas en kaasproducten; plantaardige kaas en plantaardige kaasproducten; analogooskaas (surrogaatkaas).

40. De waren *melkproducten* en *kaas* komen in beide warenlijsten voor en zijn derhalve identiek.

41. De waar *melk* van het betwiste merk stemt overeen met de waren *melkpoeder* en *andere melkproducten* van het ingeroepen recht. Melkpoeder is immers in essentie bestemd voor het bereiden van melk en de melkproducten zijn op hun beurt bereid op basis van melk. Daarnaast zijn deze waren concurrerend en kunnen zij als vervangingsmiddelen worden aangewend.

42. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de waren *kaasproducten* van het betwiste merk en de waar *kaas* van het ingeroepen merk. De kaasproducten zijn gemaakt op basis van kaas en de ene waar kan desgewenst worden vervangen door de andere.

43. Voor het bereiden van plantaardige kaas of analogooskaas (ook wel aangeduid als veganistische kaas) wordt, als plantaardige vervanging van melk gebruik gemaakt van cashewnoten, sesamzaad, sojabonen, kokosolie, rijst, amandelen en voedingsgist (https://nl.wikipedia.org/wiki/Veganistische_kaas). Strikt genomen gaat het dus om verschillende producten, maar aangezien zij worden gepresenteerd als alternatief van eenzelfde product, stemmen zij

in gebruik toch overeen. Bovendien staan zij in een concurrerende verhouding en bieden zij een alternatief voor mensen die geen dierlijke producten eten of voor mensen met een lactose-intolerantie.

Conclusie

44. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale beoordeling

45. 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 merken een rol.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de betrokken waren bestemd voor dagelijkse consumptie en voor het algemene publiek, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

47. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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 is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk normaal, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren.

48. 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 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 tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

49. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren deels identiek en deels overeenstemmend zijn. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (namelijk volgens verweerder in een verschillend marktsegment en voor een verschillend doelpubliek, zie punten 15 en 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de merken vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
52. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2015280 wordt toegewezen.
54. Benelux aanvraag 1395096 wordt niet ingeschreven.
55. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 30 december 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard