

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016902**  
**van 15 september 2022**

**Opposant:** **The a2 Milk Company LLC**  
Shortland Street 51 Level 10  
1010 Auckland  
Nieuw-Zeeland

**Gemachtigde:** **NautaDutilh, SPRL**  
Terhulpesteenweg 120  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Internationale inschrijving 1362333**



**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerk 14406326**



*tegen*

**Verweerders:** **BPV Beheer B.V.**  
Prinses Irenestraat 47  
3751 DK Bunschoten Spakenburg  
Nederland  
**Visser en Zonen International B.V.**  
Keizersgracht 391A  
1016 EJ Amsterdam  
Nederland


**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwendseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1433973**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten


1. Op 20 januari 2021 hebben verweerders een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 5 en 29. Deze aanvraag is onder nummer 1433973 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 februari 2021.

2. Op 15 april 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1362333 met geldigheid in de Europese Unie van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 1 juni 2017 voor waren en diensten in de klassen 5, 29 en 30;

- Uniemerkt 14406326 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 22 juli 2015 en ingeschreven op 12 september 2016 voor waren in de klassen 5 en 29.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren in de klassen 5 en 29 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 april 2021. 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 23 december 2021.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming in 2000 werd opgericht, beursgenoteerd is in Nieuw-Zeeland en Australië en is uitgegroeid tot een wereldwijd succes. De omzet benaderde recent een miljard euro, de onderneming bezit wereldwijd meer dan 260 geregistreerde merken en onder haar "a2" merk verhandelt zij een breed gamma aan melkproducten.

10. Opposant stelt vast dat de betrokken waren voor een deel identiek en voor een deel overeenstemmend zijn. Het zijn alledaagse consumptiegoederen, zodat volgens hem het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek als laag tot gemiddeld mag worden beschouwd.

11. De ingeroepen merken worden volgens opposant gedomineerd door het "a2" element, dat identiek aanwezig is in het betwiste teken. De figuratieve elementen vindt opposant te verwaarlozen, en ook het woordelement "Milk" in het tweede ingeroepen merk zal voor de gemiddelde consument niet doorslaggevend zijn. Hij concludeert dan ook dat er een zeer hoge mate van visuele overeenstemming tussen de tekens bestaat.

12. Opposant meent dat het relevante publiek naar de tekens zal verwijzen als "a deux" (in het Frans) of "a twee" (in het Nederlands), zodat de merken op auditief vlak identiek zijn.

13. Geen van de tekens heeft volgens opposant een betekenis voor het relevante publiek, zodat de begripsmatige vergelijking geen invloed kan hebben op de beoordeling van de overeenstemming van de tekens. Wel valt op dat alle tekens de letter a en het cijfer 2 gemeenschappelijk hebben. In dit opzicht is er sprake van een conceptuele identiteit, of in ieder geval een sterke conceptuele gelijkheid, aldus opposant.

14. Nu de ingeroepen merken geen betekenis hebben, zijn zij onderscheidend en kunnen zij niet beschrijvend zijn, aldus opposant, die zich hierin gesterkt weet door diverse uitspraken van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

15. Opposant meent dat hij rechtstreekse verwarring heeft aangetoond, maar de oppositie moet reeds met een veel lagere drempel worden toegewezen, met name wanneer er een gevaar voor rechtstreekse of zelfs onrechtstreekse verwarring bestaat. Dit is volgens hem beslist het geval, te meer nu het "a2"-element ook in zijn handelsnaam voorkomt.

16. Opposant concludeert dat de oppositie gegrond dient te worden verklaard en de inschrijving van het betwiste teken dient te worden geweigerd.

**B. Reactie verweerders**

17. Volgens verweerders is de combinatie van de letter A en het cijfer 2 (A2) een beschrijvende aanduiding voor de producten waarvoor de onderhavige merken zijn ingediend. Zij menen dat deze stelling wordt ondersteund door diverse uitspraken van het Bureau en van EUIPO en door het generieke gebruik (ook door opposant) van deze letter-cijfercombinatie op de markt, hetgeen zij illustreren met een aantal voorbeelden.

18. Volgens verweerders geeft het te denken dat opposant na menige negatieve oppositiebeslissing telkens opnieuw een woord probeert te monopoliseren dat niet te claimen valt. Volgens hen valt dit niet meer onder het rechtmatig verdedigen van zijn merkrechten, maar neigt dit naar het misbruik maken van de oppositiemogelijkheden om deposanten op kosten te jagen.

19. Ook uitgaande van een minimaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken ligt dit volgens verweerders vooral in de grafische elementen. Nu deze aanzienlijk verschillen van het betwiste teken, is er geen enkele overeenstemming tussen deze tekens, aldus verweerders.

20. Derhalve concluderen verweerders dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat en verzoeken zij het Bureau de oppositie niet te honoreren.

### **III. BESLISSING**

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

21. 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.

22. 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"*.<sup>1</sup>

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de tekens en van de waren**

25. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

26. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het

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

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).



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

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).


relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

27. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, 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.

28. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>Class 5 Food for infants; milk and powdered milk for infants; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; nutritional supplements; protein dietary supplements.</p> <p><i>Klasse 5 Voeding voor zuigelingen; melk en melkpoeder voor zuigelingen; dieetvoeding voor medisch gebruik; dieetdranken voor medisch gebruik; voedingssupplementen; proteïedieetsupplementen.</i></p> <p>Class 29 Milk powder; milk; butter; cheese; cream; yoghurt; milk beverages, milk predominating.</p> <p><i>Klasse 29 Melkpoeder; melk; boter; kaas; room; yoghurt; melkdranken, overwegend melk.</i></p> <p>Class 30 Ice cream, frozen yoghurt; ices; frozen desserts.</p> <p><i>Klasse 30 Roomijs, yoghurtijs; ijs; bevroren desserts.</i></p>	 <p>Klasse 5 Melkpoeder [voedingsmiddelen voor baby's]; Voedingsmiddelen voor baby's.</p> <p>Klasse 29 Melk; Melkpoeder; Melkproducten; Melk met een smaakje; Melkpoeder voor voedingsdoeleinden; Melkdranken met een hoog gehalte aan melk; Magere melk; Biologische melk; Geëvaporeerde melk.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

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

 <p>Klasse 5 Babyvoeding; Melkpoeder voor baby's; Dieetdranken voor medisch gebruik. Klasse 29 Gedroogde melk; Melk; Boter; Kaas; Yoghurt; Melkdranken, waarin melk het hoofbestanddeel is.</p>	
--	--

### **Vergelijking van de tekens**

29. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit de in elkaar overlopende witte letter en cijfer "a2", geplaatst in een wat "onregelmatige" zwarte cirkel. Langs de omtrek van deze cirkel staat bovenaan en onderaan, in veel kleinere grijze letters, de tekst THE a2 MILK COMPANY, met telkens een punt daartussen.

30. Het tweede ingeroepen merk bestaat eveneens uit de letters "a2" en daaronder het woord "Milk", alles weergegeven in het paars.

31. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de combinatie van de letter a en het cijfer 2, die elkaar rechts onderaan overlappen. Het overlappend deel is wit, de rest is zwart weergegeven.

32. Zoals verweerder uiteenzet (zie punt 17), is de aanduiding A2 beschrijvend voor de betrokken waren. A2-melk is afkomstig van koeien met twee kopieën van het A2-gen van beta-caseïne en verschilt daarin van gewone melk, aangeduid als A1. Het idee is dat het A2-gen een oorspronkelijker variant is (met minder inteelt). De melk van deze koeien wordt ook wel aangeduid als "oermelk". Daarom produceren vooral de oudere en meer authentieke koeienrassen, zoals de Jerseys en Guernseys A2-melk. Aan A2-melk worden positieve eigenschappen toegeschreven. Zo zouden mensen minder intolerantieverschijnselen vertonen bij de consumptie van A2-melk in plaats van A1-melk (met name bij de spijsvertering, een opgeblazen gevoel en dergelijke). Deze vermeende gunstige eigenschappen van A2-melk vormen een belangrijk verkoopargument.<sup>7</sup>

33. Het Bureau stelt vast dat in de specifieke sector van melk en melkproducten zowel consumenten als producenten over het algemeen goed op de hoogte zijn van het feit dat A2 verwijst naar een specifieke eigenschap van het product. Dit blijkt ook uit de door verweerder overgelegde foto's van producten afkomstig van aanbieders van deze producten op de markt en gericht naar consumenten van deze producten (zie punt 17). Daarom moet het Bureau concluderen dat de aanduiding "a2" of "A2" een beschrijvende aanduiding is voor een soort melk en voor daarvan afgeleide (zuivel)producten. Het element heeft dus als zodanig geen enkel onderscheidend vermogen.

<sup>7</sup> Zie (onder andere): <http://www.local2local.nl/blog/a2-melk-een-wonder/> and <https://oermelk.nl/> and <http://www.semex.nl/i?lang=nl&viewnews=1457017994> and <http://www.milkstory.nl/artikel/is-a2-melk-deoplossing-voormelkallergie-en-intolerantie> and <http://edepot.wur.nl/248064> and <https://www.ah.nl/producten/product/wi407086/hollandjersey-volle-melk> and <https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/18/hoeer-is-oermelk-4868117-a1527151> and <http://journalagricom.ca/lelait-a2-une-nouvelle-tendance/> and <https://fr.sputniknews.com/societe/201603021023066228-compagnie-producteur-lait-amende-proteinefournisseur/>

34. Het beschrijvende element "a2" is het enige gemeenschappelijke element. Het tweede ingeroepen merk bevat daarnaast de eveneens beschrijvende aanduiding "Milk", door elke Benelux-consument begrepen als Engels voor melk. Ten slotte hebben de tekens een aantal figuratieve elementen die verschillend zijn: witte en paarse karakters in de ingeroepen merken, gedeeltelijk wit en gedeeltelijk zwart in het betwiste teken, ronde karakters in de ingeroepen merken, scherpere karakters in het betwiste merk, de letter a en het cijfer 2 naast elkaar geplaatst in de ingeroepen merken, gedeeltelijk onder en over elkaar in het betwiste merk, het woord "Milk" in het tweede ingeroepen merk ontbreekt in het betwiste merk.

35. Verweerder betwist niet dat de merken worden uitgesproken als "a deux" of "a twee", waardoor ze volgens opposant auditief overeenstemmen (zie punt 12). Nu de tekens door het gemeenschappelijk element moeten worden opgevat als een beschrijvende term voor (een soort) melk, stemmen ze ook begripsmatig overeen.

### *Conclusie*

36. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens is uitsluitend te vinden in een beschrijvend element. Daarnaast is de grafische presentatie van de tekens verschillend. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens in hun totaalindruk slechts in geringe mate overeenstemmen.

### **Vergelijking van de waren**

37. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.<sup>8</sup> Verweerder gaat in het geheel niet in op de vergelijking van de waren. De overeenstemming van de waren van het betwiste merk met deze van de ingeroepen merken is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

### **A.2 Globale beoordeling**

38. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.<sup>9</sup> Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>10</sup> In het voorliggende geval zijn de waren courante consumptiegoederen, waarvoor het gemiddeld aandachtsniveau van de in aanmerking komende consument normaal mag worden geacht.

39. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.<sup>11</sup> Wanneer het onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is, kan dit een factor zijn die tegen gevaar voor verwarring pleit.<sup>12</sup>

40. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van

<sup>8</sup> Art. 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

<sup>9</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.

<sup>10</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>12</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punten 18 en 24 (Canon) en BenGH 15 juni 2022, C 2020/19, punt 49, C 2020/20, punt 50 en C 2021/8, punt 49 (A2 MILK COMPANY Limited).



overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>13</sup>

41. Voor zover sprake is van overeenstemming tussen de tekens, heeft deze betrekking op elementen die beschrijvend zijn voor de betrokken waren. Daarom zal het in aanmerking komend publiek, ook ten aanzien van overeenstemmende waren, meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de tekens dan voor de overeenkomsten. Daarmee is de algemene indruk die de tekens bij het publiek nalaten, ondanks de punten van overeenstemming, toch zo verschillend dat geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar kan worden aangenomen.

## **B. Conclusie**

42. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2016902 wordt afgewezen.

44. Benelux aanvraag 1433973 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

45. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 september 2022



Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman

---

<sup>13</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.