

hebbende bij de verlening van toestemming voor de oorspronkelijke mededeling een bepaald publiek in aanmerking heeft genomen (*Svensson*, r.o. 31). Daarmee is het niet direct begrijpelijk waarom het hof steun ziet in de conclusie van Szpunar en de rechtspraak van het HvJ EU voor zijn oordeel dat er geen mededeling aan het publiek in Nederland plaatsvindt omdat de Vereniging, samen met de Stichting en KNAW, door middel van geoblocking heeft bepaald tot welk publiek de mededeling is gericht.

16. Met het oordeel dat er geen mededeling aan het publiek in Nederland plaatsvindt, kan het hof wegblijven van een beoordeling van het gevorderde stakingsbevel. Ook hoeft het hof niet in te gaan op het beroep van de Stichting c.s. op de vrijheid van wetenschap. In de bodemprocedure oordeelde de rechtbank Amsterdam in 2015 dat handhaving van het auteursrecht afstuit op de vrijheid van wetenschap (en omdat de rechtbank geen dreiging van toekomstige inbreuk zag). In appel betoogt het Fonds dat er geen recht bestaat om onderzoek op internet te publiceren, waar ook bijvoorbeeld gebruikgemaakt kan worden van de terminals op universiteiten en bibliotheken. Het hof overweegt dat dit op zichzelf niet onjuist is, maar niet relevant omdat het hof inbreuk in Nederland niet aanneemelijk heeft geacht (r.o. 4.6.6).

17. Het oordeel dat er geen mededeling aan het publiek in Nederland plaatsvindt, leidt er voorts toe dat het hof voorbijgaat aan de eerdere toezeggingen van de Stichting dat deze niet tot publicatie zou overgaan. Die toezegging was voor wat betreft het buitenland beperkt tot de periode voor 2017. En de toezegging voor Nederland is niet relevant omdat de mededeling aan het publiek niet in Nederland plaatsvindt (r.o. 4.11).

18. Daarmee resteert nog de stelling van het Fonds dat de scans niet gepubliceerd mogen worden omdat deze destijds zijn gemaakt om de facsimile's te vervaardigen en de afspraak over die facsimile's was dat het een zeer nauwkeurige kopie moest zijn die alleen voor studie-doeleinden beschikbaar zou worden gesteld aan wetenschappers etc. Het hof overweegt dat het niet aanneemelijk is geworden dat Otto Frank er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat zijn wederpartij, de Stichting, zich zou onthouden van het ruimer ter beschikking stellen van die scans zonder dat daarover expliciet iets was afgesproken en in het bijzonder dat hij er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat die scans ook niet (na verloop van zekere tijd) op een website die niet vanuit Nederland toegankelijk is geplaatst zouden worden. Voor bewijslevering omtrent de gang van zaken destijds acht het hof in dit kort geding geen plaats (r.o. 4.12).

19. Het Fonds heeft beroep in cassatie ingesteld.

*J.M.B. Seignette*

## Merkenrecht

### IER 2023/25

#### BENELUX-GERECHTSHOF

15 juni 2022

(Mrs. J.I. de Vreese-Rood, Th. Schiltz, K. Vandenberghe)  
m.nt. J.R. Torenbosch & J. Vrielink<sup>1</sup>

#### **A2 Milk Company Limited/MJN U.S. Holdings LLC**

*BenGH oordeelt op basis van het Hansson-arrest van het HvJ EU bij het vaststellen van de overeenstemming tussen conflicterende tekens, acht mag worden geslagen op de beschrijvende bestanddelen.*

C 2021/8

#### **Arrest van 15 juni 2022**

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 11 mei 2021 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 2015708 te vernietigen,
- alsnog te bepalen dat de oppositie gegrond is, en
- de inschrijving van de Benelux merkaanvraag met nummer 1404683 te weigeren,

met veroordeling van Verweerster in de kosten van de oppositie en het beroep.

2. Bij verzoekschrift, met producties, heeft Verweerster het verzoek bestreden en verzocht dat het hof:

<sup>1</sup> Mr. Vrielink is advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam. Hoewel zijn kantoor optrad voor een van de procespartijen, wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de auteur zelf geen inhoudelijke betrokkenheid heeft gehad bij de geannoteerde zaak.

- 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 1404683 afwijst,
- gelast dat de merkaanvraag met nummer 1404683 wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren en diensten, en

3. Vervolgens heeft Verzoekster een conclusie van repiek 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 25 oktober 2019 heeft Verweerster een Benelux-aanvraag verricht van volgende beeldmerk met woordementen:



(hierna ook: het Teken) voor de hierna in r.o. 43 te vermelden waren en diensten in klassen 5 en 29. De aanvraag is onder nummer 140683 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2019.

7. Op 13 december 2019 heeft Verzoekster oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken. De oppositie (met nummer 2015708) 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. 43 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. 43 te vermelden waren in de klassen 5 en 29;



het op 13 augustus 2004 ingediende en op 28 november 2005 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk met nummer 3974623 voor de hierna in r.o. 43 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, BVIE<sup>1</sup>).

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;

<sup>2</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

- de overeenkomst tussen het Tek en de oudere Merken is uitsluitend gelegen in het beschrijvende element 'a2', althans voor zover het Tek zal worden opgevat als een variant daarvan in Romeinse cijfers;
- in de totaalindruk van de oudere Merken, komt meer gewicht toe aan de beeldelementen dan aan de woord-elementen, omdat de woord-elementen niet onderscheidend en dus niet dominant zijn;
- door de verschillen in de grafische componenten en het ongewone gebruik van Romeinse cijfers in het betwiste merk, is de totaalindruk van de merken naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in elk geval onvoldoende om te kunnen concluderen dat er 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 Tek en de oudere Merken kan door een hoge graad van overeenstemming tussen de waren verwarringsgevaar stichten;
- de waren in klasse 29 waarvoor het Tek is aangevraagd zijn identiek aan de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven en de waren in klasse 5 waarvoor het Tek is aangevraagd stemmen sterk overeen met de waren waarvoor de oudere Merken zijn ingeschreven;
- 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 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 Tek en de oudere Merken;
- er is een zeer hoge mate van visuele overeenstemming tussen het Tek en de oudere Merken, omdat zij visueel worden gedomineerd door het 'a2/A<sup>II</sup>' element, terwijl de verschillen aan de aandacht van het publiek zullen ontsnappen;
- het Tek en de oudere Merken zijn auditief (fonetisch) identiek, omdat het gebruik van superscript gebruikelijk is voor cijfers en dus in verband zal worden gebracht met het Arabische alternatief '2', zodat het relevante publiek het Tek en de oudere Merken zal uitspreken als 'a twee';
- een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde omdat het Tek en de oudere Merken geen betekenis hebben 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 bètacaseïne 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;
- het relevante publiek zal denken dat de producten van Verweerster van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de onder de oudere Merken door Verzoekster aangeboden producten, 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 Tek en de oudere Merken zijn visueel verschillend, omdat de oudere Merken voornamelijk worden gekenmerkt door hun beeldelementen. De letters 'a2' zijn immers beschrijvend en het lettertype, de hoofdletters en kleine letters, de cijfers, de kleurstelling, en de overige kenmerkende beeldelementen in het Tek en de oudere Merken verschillen;
- het Tek en de oudere Merken zijn auditief verschillend. Het Tek kan worden uitgesproken als 'A' 'één één' of 'A' 'un un' of 'A' 'I' 'I'. Het is niet waarschijnlijk dat het relevante publiek het Tek zal opvatten als een 'A' gevolgd door een Romeinse twee. Als het relevante publiek het Tek al zal opvatten als een Romeinse twee zal het, door het gebruik van superscript, het Tek uitspreken als 'á kwadraat' in het Nederlands en 'á carré' in het Frans. 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 Tek en de oudere Merken verschillen begripsmatig omdat in het Tek het woord-element 'A<sup>II</sup>' do-

mineert, terwijl in de oudere Merken de beeldelementen domineren;

- 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 Tekken is een stilistische (en onderscheidende) 'twist' op het beschrijvende 'A2', en deze merkaanvraag roept door deze stilerings en het superscript ook een volledig andere totaalindruk op dan de door a2MC ingeroepen merken. Er zal geen sprake zijn van verwarringsgevaar;
- 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.<sup>3</sup>

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 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.<sup>4</sup>

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.<sup>5</sup>

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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, r.o. 19.

meer relevante aspecten betreft.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup>

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.<sup>8</sup>

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 Tekken 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.<sup>9</sup> 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 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.<sup>10</sup> Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>11</sup> Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.<sup>12</sup>

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.<sup>13</sup> 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 Tekken is aangevraagd en de oudere Merken zijn ingeschreven (zie r.o. 43) 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 Tekken is aangevraagd en de oudere Merken zijn ingeschreven (zie r.o. 43) bestaat deels uit professionals (met betrekking tot de ‘tandvulmiddelen, tandwas’), deels uit een gemengd publiek van consumenten en professionals (de relevante waren met een medisch of veterinair 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.<sup>14</sup> Dat voor de aankoop van de waren geen tussenkomst van een medische zorgverstrekker 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.

#### **Overeenstemming Tekken en oudere Merken, algemeen**

25. Verzoekster voert ten onrechte aan dat uit het Equivalenza arrest volgt dat het beschrijvende karakter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van een merk bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Tekken 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 Tekken en de oudere Merken (de eerste fase van de beoordeling) moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidenheid van bestanddelen van teken en merk. In dit verband is van belang dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld teken/merk zoals het Tekken en de oudere Merken, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen teken 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.<sup>15</sup>

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 teken en merk te worden genegeerd. Het is zelfs mogelijk dat een beschrijvend bestanddeel in het totaalbeeld van een merk dominerend is.<sup>16</sup> 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.<sup>17</sup> De omstandigheid dat een wordelement 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.

#### Wordelementen beschrijvend?

27. Gelet op het hiervoor overwogene zal het hof allereerst vaststellen of de term 'a2', zoals Verweerster stelt, beschrijvend is voor (een soort) melk.

28. 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 zuivel-

producten onder het merk 'Ferme du Tambourin') door (grote) supermarkketens (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 supermarkketen 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 supermarkketen Jumbo gebruikt om het product aan te prijzen.

- Supermarkketen 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'.

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> 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).

<sup>17</sup> 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.

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.

29. 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.

30. 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,<sup>18</sup> acht het hof aannemelijk dat het Relevante Publiek ook de term 'a2' als beschrijvend zal opvatten voor bedoelde producten.

31. 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

32. 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

18 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.

'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 omljnd 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'.

33. In de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 springt het bestanddeel 'a2' in het oog, doordat het een wordelement 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. 42–48) 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 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.

34. 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.

35. Het Teken bestaat uit een krullige, puntige, zwarte letter 'A', waarvan de linker poot dikker is dan de rechter poot, gevolgd door een in hetzelfde, maar kleinere, lettertype in superscript geschreven zwarte Romeinse twee. Het Relevante Publiek zal in dat laatste bestanddeel een Romeinse twee lezen en niet twee keer de letter 'I', zoals Verweerster betoogt, omdat het niet om losstaande tekens 'I' gaat, maar om duidelijk, met gestileerde strepen (boven recht en onder krullend) aan elkaar verbonden tekens. In dit verband is relevant dat het Romeinse cijfer II voor het Relevante Publiek een algemeen bekende nummeraanduiding is (gebruikt in wijzerplaten, opsommingen, nummeringen van opvolgende films etc.). Het Teken heeft verder geen beeldelementen. In het totaalbeeld is het dominerende element het wordelement 'A'<sup>11</sup>.

36. Het bestanddeel 'A' in het Teken stemt overeen met het bestanddeel 'a' in de oudere Merken. Het bestanddeel '11' in het Teken zal door het Relevante Publiek worden opgevat als een cijfer twee. In zoverre is sprake van overeenstemming met het cijfer '2' in de oudere Merken. Er zijn ook verschillen:

- de letters in het Teken zijn zwart, terwijl de letters in de oudere Merken wit, respectievelijk lichtpaars zijn;
- de letters in het Teken zijn puntig, terwijl de letters in de oudere Merken rond/bol zijn;
- het Teken bevat een Romeinse twee, terwijl de oudere Merken een gebruikelijkere Arabische twee bevatten in een even groot lettertype als de letter 'a';
- de Romeinse twee in het Teken staat geschreven in superscript, die kleiner is dan de letter 'A', terwijl de '2' in de oudere Merken even groot is als de 'a';
- 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;
- het Teken bevat geen opvallende, karakteristieke, beeldelementen, terwijl de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 wel opvallende, karakteristieke, beeldelementen bevatten.

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. 33, 34 en 35, 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*

37. 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'.

38. Met Verweerster is het hof van oordeel dat het Relevante Publiek het Teken zal uitspreken als 'á twee' in het Nederlands en 'á deux' in het Frans. Het in superscript geschreven bestanddeel betreft, doordat de II aan elkaar zijn verbonden duidelijk een Romeinse twee en niet twee keer een 'I', zoals Verweerster betoogt. In dit verband is relevant dat het Romeinse cijfer II voor het Relevante Publiek een algemeen bekende nummeraanduiding is (gebruikt in wijzerplaten, opsommingen, nummeringen van opvolgende films etc.). Doordat het gebruik van Romeinse cijfers in superscript niet gebruikelijk is voor wiskundige formules, acht het hof voorts niet aannemelijk dat het Relevante Publiek het Teken zal uitspreken als 'á kwadraat' in het Nederlands of 'á carré' in het Frans.

39. Het Teken stemt aldus auditief volledig overeen met de uitspraak van de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623, en stemt gedeeltelijk overeen met de uitspraak van het oudere merk met nummer 14406326, wanneer dat merk wordt uitgesproken als 'á twee milk'/'á deux milk'. Spreekt het Relevante Publiek dit merk uit als 'á two milk' dan stemt alleen de eerste klank, 'á' auditief overeen. Omdat deze klank een gering onderdeel uitmaakt van de totale uitspraak, is in dat geval sprake van een geringe overeenstemming.

#### **Begripsmatige overeenstemming**

40. Nu het Relevante publiek het Teken zal lezen als 'á twee' en 'A2/a2' moet worden opgevat als een beschrijvende term voor (een soort) melk, stemmen het Teken en de oudere Merken begripsmatig overeen.

#### **Tussenconclusie**

41. 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.<sup>19</sup>

#### **Overeenstemmende waren?**

42. 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 gedeponereerd 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 inachtne-

ming 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 gedeponereerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.<sup>20</sup>

43. De oudere Merken zijn ingeschreven voor de op p. 228 aan de linkerzijde vermelde waren, het Teken is gedeponereerd voor de op p. 228 aan de rechterzijde vermelde waren (zie volgende pagina):

44. 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 ingeschreven;
  - '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.

45. '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.

46. 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.

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

- De waren 'farmaceutische, veterinaire en hygiënische preparaten voor medisch gebruik'; 'voedingssupplementen'; 'vitamine- en mineralensupplementen'; 'voedingsmiddelen aangepast voor medisch gebruik';

<sup>19</sup> HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, r.o. 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

<sup>20</sup> 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.



(nummer 10097939)  
 Klasse 5 Zuigelingenvoeding; melk en melkpoeder voor zuigelingen.  
 Klasse 29 Melk en melkproducten van deze klasse; andere goederen in deze klasse die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten.



Klasse 5 Farmaceutische, veterinaire en hygiënische preparaten voor medisch gebruik; diëtische substanties aangepast voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; zuigelingenvoeding; voedingssupplementen; vitamine- en mineralen-supplementen; voedingsmiddelen aangepast voor medisch gebruik; elektrolytische suppletiemiddelen voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen, tandwas; ontsmettingsmiddelen; preparaten voor het verdelgen van ongedierte; schimmeldodende middelen, onkruidverdelgende middelen.  
 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.



(nummer 14406326)  
 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.



(nummer 3974623)  
 Klasse 29 Melk en melkproducten; volle room, melkpoeder; volle melkpoeder; magere-melkpoeder; wei en weiprodukten; boter; kaas; melkdranken; andere goederen in deze klasse die melk of melkproducten als ingrediënten bevatten.

'elektrolytische suppletiemiddelen 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 veterinaire en 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.

48. 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. 44 tot en met 46), zullen in het navolgende worden aangeduid als 'de relevante waren'.

#### **Onderscheidend vermogen oudere Merken**

49. 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.<sup>21</sup>

50. 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 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?**

51. 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 elementen die beschrijvend zijn voor de relevante waren, die in het totaalbeeld van die merken een ondergeschikte rol spelen en waaraan de merken hun onderscheidend vermogen in beperkte mate ontleen. Daarom 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 achtergebleven<sup>22</sup>, 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.

52. 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 wordelementen. 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

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

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

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 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

53. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie terecht is afgewezen. Het hof zal het beroep dan ook verworpen 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 gelasten dat het Bureau de ingestelde oppositie tegen de merkaanvraag afwijst en dat de merkaanvraag met nummer 140683 wordt ingeschreven.

#### Proceskosten

54. 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:

- verworpt 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.

#### Noot

1. Dit arrest roept interessante vragen op over de fasentoets van het HvJ EU, in het bijzonder de verhouding tussen de arresten *Hansson* en *Equivalenza*.<sup>23</sup>

2. De feiten in dit geschil zijn als volgt. MJN heeft op 25 oktober 2019 een Benelux-merk aangevraagd voor waren in klasse 5 en 29 (afbeelding links in de tabel). A2 Milk stelt oppositie in op basis van drie oudere EU-merken, geregistreerd voor waren in klasse 5 en/of 29 (afbeeldingen rechts in de tabel). Het BOIP oordeelt dat het overeen-

stemmende element 'A2' verwijst naar melk dat homozygoot A2 / A2 bètacaseïne bevat (een type melkeiwit). Melk met dit type eiwit zou beter zijn voor de spijsvertering en minder snel een opgeblazen gevoel geven dan melk zonder dit eiwit. Het element 'A2' is daarom beschrijvend. Aangezien de beschrijvende elementen de enige elementen waren die overeenstemden, oordeelde het bureau dat de merken niet overeenstemden, althans dat de overeenstemming onvoldoende was om verwarringsgevaar aan te nemen.<sup>24</sup>



3. In hoger beroep voert A2 Milk onder meer aan dat uit *Equivalenza*<sup>25</sup> zou volgen dat het beschrijvende karakter van (onderdelen van) een merk bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee conflicterende tekens buiten beschouwing moet blijven. Volgens A2 Milk speelt het beschrijvende karakter pas een rol bij het beoordelen van het verwarringsgevaar. Het BenGH oordeelt anders. Volgens het BenGH moet bij de beoordeling van de overeenstemming van de tekens namelijk rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bovendien wijst het BenGH op het arrest *Hansson*, waarin het HvJ EU oordeelt dat in de analyse van de overeenstemming tussen de tekens, beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk over het algemeen een beperkter gewicht hebben dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen. In *Hansson* oordeelt het HvJ EU tevens dat onderscheidende bestanddelen beter in staat zijn om te domineren in de door dit merk opgeroepen totaalindruk.<sup>26</sup> Op basis van *Hansson* komt het BenGH dan ook tot de conclusie dat het beschrijvende karakter van het bestanddeel 'A2' wel degelijk invloed heeft op de beoordeling van de overeenstemming. Volgens het BenGH stemmen de tekens daardoor slechts in beperkte mate overeen. Het BenGH concludeert vervolgens dat de beschrijvende elementen een ondergeschikte rol spelen in het totaalbeeld van de merken en dat daarom geen verwarringsgevaar zal optreden.

4. Zoals aangegeven in nr. 1 roept deze benadering van het BenGH vragen op over de verhouding tussen de arresten *Hansson* en *Equivalenza*. In *Equivalenza* oordeelde het HvJ EU dat de beoordeling van de overeenstemming tussen tekens in twee fasen uiteenvalt.<sup>27</sup> In fase 1 moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige

<sup>24</sup> BBIE 12 maart 2021, No. 2015708, r.o. 37.

<sup>25</sup> HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18P (*Equivalenza*).

<sup>26</sup> HvJ EU 12 juni 2019, C-705/15 (*Hansson*), r.o. 53.

<sup>27</sup> Meer uitgebreid over de fasentoets o.a. J.R. Torenbosch & J. Vrieliink, 'De fasentoets in het licht van *Equivalenza* en *Messi*', *IER* 2021/20 en A-G Van Peursem in zijn conclusie bij HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1600 (*Diesel/Calvin Klein*).

<sup>23</sup> HvJ EU 12 juni 2019, C-705/15 (*Hansson*); HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18P (*Equivalenza*).

overeenstemming beoordelen. Deze beoordeling in fase 1 moet plaatsvinden aan de hand van de totaalindrukken van de tekens. Voor het vaststellen van deze totaalindruk moet rekening worden gehouden met de dominerende en onderscheidende elementen van de tekens, dat wil zeggen bestanddelen die opvallen door bijvoorbeeld hun positionering, kleur of grootte.<sup>28</sup> Voorts is van belang dat de overeenstemming in fase 1 wordt vastgesteld in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Dit betekent dat de rechter in fase 1 bijvoorbeeld niet mag meenemen of merk en/of teken bekend zijn of hoe onderscheidend merk en/of teken zijn.<sup>29</sup> Indien de tekens in enige mate overeenstemmen – hoe gering deze overeenstemming dan ook is – moet de rechter naar fase 2. In fase 2 speelt de mate van overeenstemming een (belangrijke) rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

5. In *Hansson*, een jaar voor *Equivalenza* geweest, oordeelde het HvJ EU echter dat beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen bij een samengesteld teken over het algemeen een beperkter gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van de overeenstemming. Zoals net besproken in nr. 3 concludeert het BenGH op basis van deze regel tot weinig overeenstemming tussen de tekens. *Hansson* staat echter haaks op *Equivalenza*. Immers, de vraag of een bestanddeel beschrijvend is, is afhankelijk van de waar of dienst waarvoor het teken is ingeschreven/aangebracht. De waar of dienst waarvoor het teken is ingeschreven/aangebracht, is echter geen intrinsieke kwaliteit van het teken en mag op basis van *Equivalenza* geen rol spelen in fase 1. Gewicht toekennen aan de waar of dienst in fase 1 zou namelijk, in de woorden van het HvJ EU, "(...) kunnen leiden tot het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend kunnen worden aangemerkt naargelang van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren of diensten in de handel worden gebracht".<sup>30</sup> Een voorbeeld ter illustratie. 'Bier' is beschrijvend voor de waar *bier*, maar niet voor de waar *kleding*. Het zou absurd zijn als het teken 'bier' en het teken 'fier' niet overeenstemmen als zij zijn ingeschreven voor de waar *bier* maar wél overeenstemmen als zij zijn ingeschreven voor de waar *kleding*. Hetzelfde argument gaat in het hier geannoteerde arrest ook op: 'A2' is beschrijvend voor *melk*, maar zou niet beschrijvend zijn voor bijvoorbeeld *kleding*.

6. Enerzijds oordeelt het HvJ EU dus dat bij de beoordeling van de overeenstemming rekening moet worden gehouden met beschrijvende bestanddelen (*Hansson*) terwijl aan de andere kant wordt voorgeschreven dat bij de beoordeling van de overeenstemming geen rekening mag worden gehouden met de waren of diensten waar-

voor het teken is ingeschreven/aangebracht (*Equivalenza*). Wanneer men echter rekening houdt met beschrijvende bestanddelen bij de beoordeling van de overeenstemming (conform *Hansson*) wordt noodzakelijkerwijs rekening gehouden met de waren of diensten van waarvoor het merk is ingeschreven (contra *Equivalenza*).

7. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor de discrepantie tussen *Hansson* en *Equivalenza*, al blijft het gissen. Een mogelijkheid is dat het HvJ EU in *Hansson* specifiek rept over "beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk (...)". Wellicht mag in fase 1 bij een samengesteld merk wél rekening worden gehouden met het beschrijvende karakter van bestanddelen, maar bij andere merken niet. Dit betreft echter een onwaarschijnlijke en ook ietwat geknutselde uitleg: in *Equivalenza* ging het immers ook om samengestelde tekens en daar paste het HvJ de "Hansson-regel" niet toe.<sup>31</sup> Een andere mogelijke verklaring, die wij het meest waarschijnlijk achten, is dat het HvJ EU het onderscheid in fasen nog niet scherp had in *Hansson* en hier pas echt met de nodige aandacht bij stil heeft gestaan in *Equivalenza*. Deze verklaring is aannemelijk omdat het HvJ EU in r.o. 53 van *Hansson* stelt dat beschrijvende bestanddelen een rol spelen bij de overeenstemmingsvraag, maar daarbij verwijst naar onder andere r.o. 23 van het arrest *Puma/Sabel*, dat specifiek gaat over de factoren die een rol spelen bij de verwarringsvraag.

8. Men kan zich afvragen of het HvJ EU in *Equivalenza* bewust de regel uit *Hansson* opzij heeft willen zetten of dat aan zijn aandacht is ontsnapt dat er met het formuleren van de rechtsregels in *Equivalenza* strijdigheid met *Hansson* ontstaat. Wat daar ook van zij, wij menen dat *Hansson* achterhaald is door *Equivalenza* en dat om die reden de regel uit *Hansson* niet meer mag worden toegepast. Gewicht toekennen aan het beschrijvend karakter van een bestanddeel in fase 1, houdt noodzakelijkerwijs in dat rekening wordt gehouden met de waar of dienst waarvoor het teken is ingeschreven/aangebracht en rekening houden met die omstandigheid in fase 1 is in *Equivalenza* definitief door het HvJ EU afgewezen.

9. In de onderhavige zaak had het voor de uitkomst ervan overigens weinig uitgemaakt of de regel uit *Hansson* wel of niet werd toegepast. In fase 2 mag uiteraard wél rekening worden gehouden met het beschrijvend karakter van een bestanddeel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.<sup>32</sup> In het hier geannoteerde arrest, waar het enige overeenstemmende element beschrijvend is, is de conclusie dat geen verwarringsgevaar optreedt goed te verdedigen. Dit is ook de conclusie die het BenGH in r.o. 51 en r.o. 52 trekt. De vraag of de beschrijvendheid van bestanddelen in fase 1 of in fase 2 een rol speelt, lijkt daarmee een semantisch discussiepunt.

28 Zie meer uitgebreid over het verschil tussen onderscheidende en dominerende bestanddelen en bestanddelen met onderscheidend vermogen onze noot bij GEU 16 juni 2021, T-368/20, IER 2021/31, m.nt. J.R. Torenbosch & J. Vrieling (*Smiley Miley/EUIPO*).

29 HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank*), r.o. 58-59.

30 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18P (*Equivalenza*), r.o. 72.

31 Het HvJ EU verwijst ook op geen enkele plek in *Equivalenza* naar *Hansson*. Dit overigens in tegenstelling tot A-G Saugmandsgaard Øe in zijn conclusie van 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza*), voetnoot 82.

32 Vgl. A-G Van Peursem in zijn conclusie van 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (*OK Oliecentrale/Gaos*), punt 3.30.

10. Er zijn echter gevallen waar het wel uitmaakt. De reden hiervoor is dat pas in fase 2 met alle omstandigheden van het geval rekening mag worden gehouden (waaronder de bekendheid, onderscheidend vermogen, oplettendheid van het publiek, overeenstemming van de waren enz.). In fase 1 mag dit niet, aangezien al deze elementen geen “intrinsieke kwaliteiten” van de tekens zijn.<sup>33</sup> Door beschrijvende elementen niet mee te nemen in fase 1, of aan deze minder gewicht toe te kennen, kan het zijn dat de rechter zijn beoordeling van de merkinbreuk laat stranden in fase 1, ondanks dat er sprake is van (feitelijke) overeenstemming. De rechter komt daardoor niet toe aan de waardering van alle andere omstandigheden van het geval (fase 2), zelfs als die omstandigheden aanleiding kunnen geven tot het aanwezig zijn van verwarringsgevaar.<sup>34</sup> Het niet meewegen van beschrijvende bestanddelen in fase 1 doet aldus afbreuk aan het idee van de fasentoets: een duidelijk en objectief toetsingskader om met de grootste mogelijke mate van rechtszekerheid vast te stellen of verwarringsgevaar zal optreden.<sup>35</sup> Hiervoor is absoluut vereist dat in fase 1, zoals A-G Saugmandsgaard het zo mooi verwoordt, niet vooruit wordt gelopen op de vraag of verwarringsgevaar kan optreden.<sup>36</sup> Het vaststellen van de overeenstemming en het verwarringsgevaar moeten daarom goed van elkaar worden gescheiden. Zoals het hof Den Haag het in 2017 al treffend verwoordde:

“Het hof merkt hierbij op dat er in het algemeen niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar indien het enige overeenstemmende element van merk en teken beschrijvend is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen – welk geval zich in casu niet voordoet –, maar de vraag naar verwarringsgevaar is een andere dan de overeenstemmingsvraag.”<sup>37</sup>

J.R. Torenbosch & J. Vrieling

33 In deze zin opvallend genoeg ook het HvJ EU zelf in het *Hansson*-arrest in r.o. 55: “Ten tweede is het juist dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend of beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 vaak niet zal leiden tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar. Uit de rechtspraak van het Hof vloeit evenwel voort dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de relevante factoren, de vaststelling van het bestaan van een dergelijk verwarringsgevaar niet vooraf en in alle gevallen mag worden uitgesloten (zie in dit verband beschikking van 29 november 2012, *Hrbek/BHIM*, C-42/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:765, punt 63, en arrest van 8 november 2016, *BSH/EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punten 48 en 61-64).” Zie ook HvJ EU 18 juni 2020, C-702/18 P (*Primart*), r.o. 55.

34 Bijvoorbeeld omdat het merk een grote bekendheid geniet.

35 Wij wijzen op ons artikel ‘De fasentoets in het licht van *Equivalenza* en *Messi*’, *IER* 2021/20, waarin wij dit bezwaar ook uiten in het kader van de neutralisatieleer.

36 A-G Saugmandsgaard *Øe* in zijn conclusie van 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza*), punt 73.

37 Hof Den Haag 28 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1943 (*Heksenkaas/Witte Wievenkaas*), r.o. 14.

## Modellenrecht

### IER 2023/26

#### HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

16 februari 2023

(Mrs. E. Regan, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis en Z. Csehi,)

m.nt. J.C.S. Pinckaers

#### Monz/Büchel

*Modellenrecht: beschermingsvoorwaarden ‘zichtbaarheid’ en ‘normaal gebruik’ voor een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel. Artikel 3 lid 3 en 4 van Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen moet aldus worden uitgelegd dat het vereiste van “zichtbaarheid” waaraan krachtens deze bepaling dient te zijn voldaan opdat een model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, modelbescherming kan genieten, moet worden beoordeeld in het licht van een situatie van normaal gebruik van dit samengestelde voortbrengsel, in die zin dat het betrokken onderdeel na de verwerking ervan in dat voortbrengsel zichtbaar blijft bij een dergelijk gebruik. Daartoe moet de zichtbaarheid van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel bij “normaal gebruik” van dat voortbrengsel door de eindgebruiker worden beoordeeld uit het oogpunt van die gebruiker en uit dat van een externe waarnemer, met dien verstande dat dit normale gebruik de handelingen moet omvatten die worden verricht bij het hoofdgebruik van een samengesteld voortbrengsel alsmede de handelingen die gewoonlijk door de eindgebruiker in het kader van een dergelijk gebruik moeten worden verricht, met uitzondering van onderhoud, service en reparatie.*

Art. lid 3 en 4 Richtlijn 98/71/EG, art. 4 lid 2 en 3 Verordening (EG) Nr. 6/2002, art. 3.4 BVIE

C-472/21

ECLI:EU:C:2022:656

ECLI:EU:C:2023:105

#### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (*PB* 1998, L 289, blz. 28).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (hierna: ‘Monz’) en Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (hierna: ‘Büchel’) over een door deze laat-