

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014661**  
**van 17 juli 2020**

**Opposant:** **Holle baby food AG**  
Lörracherstrasse 50  
4125 Riehen  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **Parker Advocaten B.V.**  
Willemsparkweg 84  
1071 HL Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Internationale merkinschrijving 465298A**  
  
HOLLE

**Ingeroepen merk:** **Internationale merkinschrijving 944127**  
  
HOLLE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Holie Foods B.V.**  
Ruysdaelkade 261B  
1072 AZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Turnstone B.V.**  
Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen  
Nederland

**Betwist merk:** **Benelux aanvraag 1381372**  
  
HOLIE

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 11 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk HOLIE voor waren in de klassen 29, 30 en 31. De aanvraag is onder nummer 1381372 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 oktober 2018.
2. Op 7 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Internationale inschrijving (met geldigheid in de Benelux), 465298A van het woordmerk HOLLE, ingediend en ingeschreven op 28 oktober 1981 voor waren in klasse 5;
  - Internationale inschrijving (met geldigheid in de Europese Unie) 944127 van het woordmerk HOLLE, ingeschreven op 8 november 2007 voor waren in klasse 5.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen merken van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Holle baby food AG staat, hiermee treedt deze entiteit in de rechten van Udo Fischer, de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen merken zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.
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 10 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 27 november 2019.

## **II. MIDDELEN VAN DE 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat de baby- en kindervoeding van het merk HOLLE inmiddels ruim 85 jaar bestaat en grote bekendheid in de markt geniet. Ter onderbouwing van deze stelling heeft opposant bewijs ingediend met betrekking tot zijn positie en bekendheid in de markt.

10. Volgens opposant worden de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd niet alleen door baby's en kinderen geconsumeerd, maar ook door volwassenen en ouderen die bijvoorbeeld gebitsproblemen hebben. Opposant betoogt dat voor zowel de ingeroepen merken als het bestreden merk geldt dat het relevante publiek bestaat uit de consument in alle leeftijdscategorieën, met een gemiddeld aandachtsniveau.

11. In het kader van de visuele vergelijking stelt opposant dat de merken bestaan uit vijf letters. Vier van de vijf letters van de ingeroepen merken komen in dezelfde volgorde en op dezelfde positie terug in het bestreden merk. Het enige verschil betreft de vierde letter, de L vs de I. Dit verschil speelt volgens opposant echter nauwelijks een rol, omdat deze letters visueel sterk gelijkend zijn. Om die reden betoogt opposant dat de merken visueel nagenoeg identiek zijn.

12. Opposant stelt dat de merken auditief eenzelfde lengte, ritme en cadans hebben. De eerste lettergreep is identiek en zal op nagenoeg dezelfde wijze worden uitgesproken en de tweede lettergreep stemt auditief sterk overeen, aldus opposant. Opposant betoogt verder dat indien de ingeroepen merken worden uitgesproken met een Engels accent, de tweede lettergreep "-LE" op dezelfde wijze wordt uitgesproken als de tweede lettergreep "-LIE" van het bestreden merk. Opposant stelt derhalve dat de merken auditief sterk overeenstemmend zijn.

13. Volgens opposant hebben de merken geen relevante betekenis. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.

14. Opposant betoogt dat de waren van de ingeroepen merken overeenstemmend zijn met de waren van het bestreden merk. Hierbij merkt opposant nogmaals op dat voor een deel van de waren geldt dat deze door hetzelfde publiek kunnen worden geconsumeerd. Daarnaast kan een deel van de waren van het bestreden merk worden gebruikt bij de bereiding van de waren van de ingeroepen merken, aldus opposant. Bovendien worden de waren aangeboden via dezelfde verkoopkanalen.

15. Opposant stelt verder dat de ingeroepen merken een sterk intrinsiek onderscheidend vermogen hebben, omdat er geen overeenstemmende merken worden gebruikt in de betrokken sector en ze geen kenmerken van de waren aanduiden.

16. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in van de ingeroepen merken.

**B. Reactie verweerder**

18. Verweerder licht toe dat onder het merk HOLIE plantaardige voedingsproducten op de markt worden gebracht.

19. Volgens verweerder bevatten de merken duidelijke visuele en auditieve verschillen. Daarnaast is er ook sprake van een duidelijk begripsmatig verschil. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken betrekking hebben op een sprookjesfiguur, Vrouw Holle, en dat opposant in de praktijk ook de aanduiding 'Frau Holle' gebruikt, dan wel verwijst naar dit sprookje. Het bestreden merk is een verschrijving van het Engelse woord 'holy' (heilig) en het publiek kan hierbij denken aan de uitdrukking 'holy moly' (alle machtig), aldus verweerder. Volgens verweerder liggen de merken begripsmatig voldoende uit elkaar, zodat het publiek hierin geen overeenstemming zal ervaren.

20. Met betrekking tot de ingediende bewijzen van gebruik stelt verweerder dat deze geen normaal gebruik aantonen voor alle waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Hierbij merkt verweerder op dat voor zover het ingediende bewijs toch als rechtshandhavend gebruik wordt gezien voor specifieke babyvoeding, deze producten niet overeenstemmend zijn met de voedingsmiddelen genoemd in de warenlijst van het bestreden merk.

21. Verweerder betoogt verder dat het relevante publiek van de onderhavige waren een hoger dan normaal aandachtsniveau heeft bij de aankoop van de babyvoeding van opposant. Dit geldt volgens verweerder ook voor de plantaardige/veganistische waren die onder het bestreden merk worden aangeboden.

22. Tot slot stelt verweerder dat opposant onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van bekendheid, dan wel een verruimde beschermingsomvang van de ingeroepen merken.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "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."

26. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren**

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

28. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen oudere merken en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

29. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>(Internationale registratie 465298A)</i> Cl 5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréales.</p> <p><i>Kl 5 Kindervoeding op basis van graanvlokken.</i></p> <p><i>(Internationale registratie 944127)</i> Cl 5 Baby food, especially milk for infants, cereal-based porridges for babies, ready-made milk porridges for babies, cereal-based milk porridges for babies, baby food made from fruit, vegetables and meat, rusks for babies, herb teas for babies, bars for babies and biscuits for babies.</p> <p><i>Kl 5 Babyvoeding, in het bijzonder melk voor zuigelingen, pap op basis van granen voor baby's, kant-en-klare melkpap voor baby's, melkpap op basis van granen voor baby's, babyvoeding gemaakt van fruit, groente en vlees, beschuit voor baby's, kruidenthee voor baby's, repen voor baby's en koekjes voor baby's.</i></p>	
	<p>Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren; Melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten; Snackmengsels die voornamelijk bestaan uit bewerkte noten, zaden, gedroogde vruchten; smeersels op groentebasis; smeersels op fruitbasis; smeersels op basis van peulvruchten; hummus (kikkererwtenpasta); producten gemaakt van hoofdzakelijk hummus; zuivelproducten en</p>

	vervangingsmiddelen voor zuivel; vleesvervangers.
	KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; Rijst; Tapioca en sago; Meel- en graanpreparaten; Brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Consumptie-ijs; Suiker, honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout; Mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; IJs; bewerkte granen en producten daarvan; Ontbijtgranen; ontbijtgranen met een mengsel van vruchten en vezels.
	KI 31 Niet-bewerkte landbouw-, aquacultuur-, tuinbouw- en bosbouwproducten; Vers fruit en verse groenten, verse kruiden; Natuurlijke planten en bloemen; Onbewerkte granen en zaden.
N.B. De originele taal van de merken is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

30. De waren in klasse 5 van de ingeroepen merken betreft voeding voor baby's en kinderen. Hoewel deze waren strikt genomen kunnen worden gekwalificeerd als "voedingsmiddelen" zijn zij naar hun aard, bestemming, samenstelling en wijze van gebruik verschillend van de waren van het bestreden merk.

31. Voedingsmiddelen voor baby's en kinderen in klasse 5 van de ingeroepen merken betreft een specifiek soort voeding dat speciaal bedoeld is voor baby's en (jonge) kinderen. Het gaat onder meer om melkpoeder die is bedoeld als alternatief voor, dan wel als opvolging van borstvoeding, alsmede gepureerde maaltijden en snacks. Baby- en kindervoeding is vaak op een speciale manier samengesteld, met als doel dat baby's en kinderen voldoende voedingstoffen binnenkrijgen. Ook bevatten deze producten (veel) minder suiker, zout of conserveringsmiddelen. De omvang van de porties zijn klein en de prijs van deze producten is relatief hoog in het licht van de voornoemde vereisten. Daarnaast wordt babyvoeding vaak te koop aangeboden in gespecialiseerde winkels, drogisterijen en apotheken en waar ze te koop zijn in de supermarkt staan ze stevast in een aparte gemakkelijk te herkennen afdeling. Dergelijke producten zijn derhalve niet bedoeld voor het algemene publiek, maar enkel voor baby's en (jonge) kinderen. De stelling van opposant dat dit soort producten in bepaalde gevallen ook door volwassenen kan worden genuttigd (zie alinea's 10 en 14) doet hier niet aan af.

32. De waren van het bestreden merk zijn niet specifiek bestemd voor baby's en kinderen en er is geen sprake van complementariteit. Anders dan opposant betoogt (zie alinea 14) maakt het enkele feit dat bepaalde waren van het bestreden merk kunnen dienen als ingrediënten of grondstoffen voor het bereiden van andere voedingswaren de waren nog niet overeenstemmend.

33. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de consument ook niet geneigd zal zijn te denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten.

#### *Conclusie*

34. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de waren niet overeenstemmend zijn.

**Vergelijking van de merken**

35. Aangezien de waren van de merken niet overeenstemmen, zal het Bureau - om proceseconomische redenen - niet meer overgaan tot een vergelijking van de merken. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten (zie artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE). Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een gelijkheid of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een gelijkheid of overeenstemming van de waren en diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137).

**B. Overige factoren**

36. In hun argumenten verwijzen beide partijen naar gelijkaardige oppositiebeslissingen van het Bureau en van andere merkenautoriteiten die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden. Het Bureau wijst er in dit kader op dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

**C. Conclusie**

37. De waren van de ingeroepen merken stemmen niet overeen met de waren van het bestreden merk waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de merken, alsmede de beoordeling van de bewijzen van gebruik, achterwege gelaten.

**IV. BESLUIT**

38. De oppositie met nummer 2014661 wordt afgewezen.

39. De Benelux aanvraag met nummer 1381372 wordt wel ingeschreven.

40. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juli 2020

Eline Schiebroek  
(*Rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard