

LJN: BS8933, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.048.217/01

Datum 20-09-2011
uitspraak:
Datum 20-09-2011
publicatie:
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendom; merkenrecht. Toro en Red Bull energiedrank. Art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE; geen verwarringsgevaar, geen verwatering, aantasting of meeliften. Geen gebruik van het woordmerk Bull. Afvullen van blikjes.

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.048.217/01

Zaaknummer rechtbank : 294029 / HAZA 07-2704

Arrest d.d. 20 september 2011

inzake

Grupo Osborne S.A.,
gevestigd te El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spanje,
Menken Drinks B.V.,
gevestigd te Bodegraven,
appellanten,
hierna te noemen: Osborne en Menken,
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

Red Bull GmbH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Red Bull,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploit van 13 oktober 2009 zijn Osborne en Menken in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 15 juli 2009. Bij memorie van grieven hebben zij acht grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (met producties) heeft Red Bull de grieven bestreden. Ter gelegenheid van het pleidooi hebben Osborne en Menken producties ingediend (t/m productie 29) en hebben beide partijen een proceskostenoverzicht overgelegd.

Vervolgens hebben partijen op 8 april 2011 de zaak doen bepleiten, Osborne en Menken door mr. A. van Oorschot en mr. H.J.M. Harmeling en Red Bull door mr. S.A. Klos en mr. J.A.K. van den Berg (allen advocaten te Amsterdam), aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1.1 De door de rechtbank in het vonnis van 15 juli 2009 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende:

1.2 Red Bull produceert en verhandelt een frisdrank die wordt aangeduid als "energy drink". Deze drank bevat onder andere cafeïne en taurine. De drank wordt verkocht in deze verpakking:



1.3 Red Bull is houdster van onder meer de volgende rechten:

-A- het woord/beeldmerk RED BULL, internationaal geregistreerd op 27 december 1993 voor onder meer de Benelux onder nummer 612320 voor onder meer waren in klasse 32 (non-alcoholische dranken):



-B- het woordmerk RED BULL, internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378 voor waren in klasse 32.

-C- het Beneluxwoord-/beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511 voor waren in klasse 32:



-D- het beeldmerk internationaal geregistreerd op 21 december 1998 voor onder meer de Benelux onder nummer 708693 voor waren in klasse 32:



-E- het beeldmerk, internationaal geregistreerd op 24 juli 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 788105 voor onder meer waren in klasse 32:



Dit beeldmerk is ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd op 2 maart 2000 onder nummer 1056431 en in spiegelbeeld op 5 maart 2001 onder nummer 1564301 voor onder meer waren in klasse 32.

-F- het woordmerk BULL, internationaal geregistreerd op 24 oktober 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 790141 voor waren in klasse 32.

1.4 Osborne houdt zich bezig met de productie van onder meer alcoholische dranken, zoals sherry, port en wijn en van non-alcoholische dranken. Zij heeft op 1 april 1975 voor de Benelux onder nummer 330689 voor waren in de klasse 33 ('vins, spiritueux et liquers') het beeldmerk geregistreerd:



Zij heeft het woordmerk EL TORO in Spanje geregistreerd in 1976 voor waren in klasse 33 en in 1979 voor waren in klasse 32.

1.5 Vanaf eind jaren '90 heeft Osborne beeld-, woord- en woord-/beeldmerken met de hiervoor afgebeelde stiertekening zonder de letters 'osborne', en met (onder meer) het woord 'toro' Europees geregistreerd. Bij deze registraties bevindt zich het op 23 juni 2000 gedeponeerde en op 23 januari 2002 geregistreerde beeldmerk onder nummer 1721349 voor waren in onder meer de klasse 32:



1.6 Op 10 februari 2000 heeft Osborne onder nummer 1500917 een aanvraag gedaan voor inschrijving van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk voor onder meer waren in klasse 32:



Red Bull heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld. Zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen vanwege verwarringsgevaar met de woordmerkinschrijvingen TORO ROSSO en TORO ROJO van Red Bull, onder meer wat betreft de inschrijving van het merk voor non-alcoholische dranken in klasse 32. De kamer van beroep heeft in haar beslissing van 20 februari 2006 ook een met het onder 1.3 E weergegeven merk overeenstemmende internationale merkregistratie (in die beslissing aangeduid met nummer 707 372) betrokken. Ten aanzien van onder meer dat merk heeft de kamer van beroep overwogen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat het naar haar oordeel dominante woordelement TORO van de merkaanvraag niet voorkomt in dat merk van Red Bull en de in dat merk van Red Bull afgebeelde stier niet het beeld kan oproepen van de "paisible taureau" (vredige stier) als afgebeeld in het aangevraagde merk, dat bovendien naar haar oordeel slechts een secundair element van dat merk vormt. Red Bull is van deze beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht van Eerste aanleg, maar heeft dit beroep op 30 januari 2009 (nadat partijen geconcludeerd en gepleit hadden en vóór de uitspraak) ingetrokken.

1.7 Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in

Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort daarna is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de volgende verpakking:



1.8 Menken produceert onder meer frisdranken. In opdracht van Osborne vult Menken in Nederland de door Osborne ontworpen frisdrankblikjes, zoals hiervoor onder 1.7 weergegeven, af met de energiedrank van Osborne.

2.1 Red Bull heeft gevorderd: een verbod op inbreuk op haar merken door Osborne en Menken, opgave van (in de dagvaarding nader omschreven) gegevens met betrekking tot de geproduceerde en inbreukmakende producten, vernietiging van die producten en betaling van een voorschot op te betalen schadevergoeding, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Osborne en Menken in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Zij heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Osborne en Menken inbreuk maken op haar merkrechten. Osborne en Menken hebben verweer gevoerd.

2.2 Osborne en Menken hebben in reconventie vervallenverklaring van het hiervoor onder 1.3 F genoemde woordmerk BULL gevorderd, met een bevel om deze merkinschrijving te laten doorhalen, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Red Bull in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Zij hebben aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Red Bull dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal heeft gebruikt. Red Bull heeft verweer gevoerd.

2.3 De rechtbank heeft de vorderingen van Red Bull toegewezen behalve voor wat betreft het voorschot op schadevergoeding (welke vordering in hoger beroep niet meer aan de orde is) en de vorderingen van Osborne en Menken afgewezen.

3.1 De eerste grief van Osborne en Menken is gericht tegen de overweging van de rechtbank dat in het door Osborne gebruikte teken het woordelement XL beschrijvend is en niet als onderscheidend is aan te merken. Volgens Osborne en Menken heeft de rechtbank een onjuiste juridische maatstaf gehanteerd door het onderdeel XL uit te sluiten van de beoordeling van de overeenstemmingsvraag en zich enkel te concentreren op een vergelijking tussen de stiertekening in het teken van Osborne en de enkele stier van Red Bull. Zij hebben aangevoerd dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken bestaat uit een combinatie van de stiertekening, het woordmerk TORO en de toevoeging XL, terwijl XL niet beschrijvend is.

3.2 Naar het oordeel van het hof blijkt uit overweging 4.4 van het vonnis dat de rechtbank bij de beoordeling is uitgegaan van het door Osborne gebruikte teken in zijn geheel en niet alleen van de stiertekening. De rechtbank heeft de totaalindruk van het gehele teken beoordeeld. De rechtbank heeft echter aangegeven dat zij bij het bepalen van de overeenstemming met name let op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Dit is terecht. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen: de stierafbeelding en het woordelement TORO. Het woordelement XL is binnen het geheel van het teken niet opvallend of onderscheidend. Voor de totaalindruk van het teken speelt het XL wel enige rol omdat deze twee letters ongeveer 50% van het teken zilver belijnd maken. De letters zijn echter niet met opvallende kleuren of in het oog springende vormen weergegeven en "XL" is voor het gemiddelde publiek uitsluitend een algemene beschrijving voor de inhoud of de omvang van het product. Dit laatste wordt niet anders doordat het blikje van Osborne of de inhoud in werkelijkheid niet van bovengemiddelde grootte (dus niet extra large) is; bij een globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank. De eerste grief is ongegrond.

4.1 De tweede grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat zij, anders dan de kamer van beroep ten aanzien van de Gemeenschapsmerkaanvraag van Osborne van 10 februari 2000 (weergegeven onder 1.6), aan het beeldelement van de stier niet minder gewicht moet toekennen dan aan het woordelement TORO. Volgens Osborne en Menken is de rechtbank ten onrechte uitgegaan van de stiertekening en niet het specifieke teken voor het TORO XL product waarvan de stiertekening slechts een onderdeel is.

4.2 Deze grief treft geen doel. In de visuele vergelijking tussen de twee elementen stier-tekening en TORO-woord in het teken (welk teken niet hetzelfde is als het merk weergegeven onder 1.6) komt het hof, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat deze elementen in gelijke mate domineren. Door het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur en de plaatsing apart boven en los van de letters, domineert het vierkant met de afbeelding van de stier visueel in gelijke mate als het woordelement TORO. De totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen, wordt gedomineerd door deze twee onderscheidende elementen. Ook het hof zal daarom, evenals de rechtbank, niet alleen rekening houden met het teken en de merken in hun geheel, maar daarbij ook met de omstandigheid dat teken en merken dominerende beeldelementen hebben.

5.1 De derde grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat er sprake is van een sterke mate van visuele en conceptuele overeenstemming tussen merken en teken. De vierde grief richt zich tegen het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat. Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Voor zover de grieven gegrond zijn - zie hierna - moet het hof tevens het onderliggende geschil beoordelen zoals zich dat in eerste aanleg heeft ontwikkeld en eventueel in hoger beroep nader is uitgewerkt. Dit brengt met zich dat het hof het teken van Osborne niet alleen zal vergelijken met het beeldmerk van Red Bull weergegeven onder 1.3 E, zoals de rechtbank heeft gedaan, maar tevens met alle andere merken waarop Red Bull in dit geding een beroep heeft gedaan.

5.2 Tussen partijen staat vast dat teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven (energiedranken). Het relevante publiek voor deze waren is eveneens hetzelfde (althans, indien de bedrijven zich op verschillende leeftijdscategorieën richten: grotendeels hetzelfde): de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van energiedranken. Aangezien de gestelde merkinbreuk verband houdt met het gevaar dat de energiedrankblikjes met het teken van Osborne in de handel worden gebracht in de Benelux waar de merken van Red Bull beschermd zijn, neemt het hof deze consument in de Benelux in aanmerking - en dus niet de consument in Spanje waarnaar de blikjes worden uitgevoerd. Het gebruik van een stier op dranken is niet uniek (zo zet Osborne al een halve eeuw een stier op drank), maar de merken van Red Bull hebben wel inherent onderscheidend vermogen voor drank.

5.3 Red Bull heeft aangevoerd dat haar merken bekend zijn in de Benelux en daartoe informatie gegeven waaruit onder meer blijkt:

- een grote geografische spreiding van "First shipments" van de Red Bull Energy Drink ook in de Benelux-landen;
 - verkoop aantallen van miljoenen Red Bull Energy Drink, vanaf 1995 tot in 2006 jaarlijks stijgend tot ruim drie miljard wereldwijd en ruim 63,5 miljoen in Nederland en ruim 51,4 miljoen in België;
 - zeer omvangrijke bedragen die vanaf 1995 tot 2006 wereldwijd en in de Benelux zijn geïnvesteerd in marketing en reclame, en vele verschillende marketing- en advertentiematerialen gebruikt in de Benelux-landen, inclusief gesponsorde evenementen en sporters;
 - het grote marktaandeel van Red Bull energiedranken in Nederland en België (in 2006 rond de 50%). Zoals Osborne ook zelf heeft aangevoerd is Red Bull marktleider voor energiedranken en is haar energiedrank met de aanduiding "Red Bull" het meest bekende energiedrankproduct op de Benelux markt.
- In hoger beroep heeft Red Bull een onderzoek overgelegd, waarbij het beeldmerk hiervoor afgebeeld onder 1.3 E is getoond en waarin 89 % van de respondenten bij het zien van dat beeldmerk in het kader van energiedranken en 47 % van de respondenten bij het zien van dat beeldmerk zonder dat kader, aan Red Bull dachten.

5.4 De inhoud van deze informatie hebben Osborne en Menken niet betwist. Zij hebben wel betwist dat Red Bull daarmee voor al haar in geding zijnde merken heeft aangetoond dat die bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante Beneluxpubliek. Zij hebben ook aangevoerd dat de gedachte aan "Red Bull" bij energiedranken opkomt ongeacht het getoonde beeld.

5.5 Naar het oordeel van het hof blijkt voldoende uit de door Red Bull gegeven informatie, dat het woordmerk "Red Bull" en de woord-/beeldmerken "Red Bull" en "Red Bull energy drink" bij het relevante publiek in de Benelux zeer bekend zijn. De in deze merken voorkomen woordcombinaties "Red Bull" en/of "Red Bull energy drink" komen in de overgelegde producties (teksten, websites en foto's) telkenmale voor. Het beeldmerk hiervoor weergegeven onder 1.3 D (de twee vechtende stieren en ring) en de woord-/beeldmerken 1.3 A en 1.3 C zijn met rode en gele kleuren op een blauwe achtergrond vele malen op de bij de stukken getoonde reclame-, sponsor- en marketingproducten zichtbaar. Daarnaast is ook de enkele vechtende stier in rode kleur met of zonder (een gedeelte van) de ring in geel op diverse materialen afgebeeld. Daar komt bij dat de beelden in de merken aan elkaar of aan een dominerend onderdeel van de andere beeldmerken gelijk zijn, zodat het gebruik van het ene beeldmerk de bekendheid van het andere beeldmerk vergroot. Gelet op de mate en intensiteit van het gebruik van deze merken, moet er in beginsel vanuit worden gegaan dat niet alleen voornoemde woordmerken, maar ook deze woord-/beeldmerken en beeldmerken bij de gemiddelde consument van energiedranken in de Benelux bekend zijn. De grote mate van bekendheid geldt ook voor de enkele stier van Red Bull, niet slechts omdat het beeldmerk van deze enkele stier op reclame- en sponsoruitingen staat, maar ook omdat deze enkele stier als onderscheidend onderdeel van de twee vechtende stieren met ring bekend is geworden.

5.6 De bekendheid kan het hof niet vaststellen voor het woordmerk "BULL" (1.3 F). Red Bull heeft niet concreet feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat het woord "Bull" bekend is als aanduiding voor de waren van Red Bull. In de door Red Bull overgelegde producties komt het woord 'Bull' nagenoeg alleen voor in combinatie met het woord 'Red' en in de context van 'Red Bull'. Van een zelfstandig gebruik van 'Bull' als woordmerk ter onderscheiding van de waren van Red Bull is geen sprake. Er is verder ook

niets wat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord 'bull' - los van het woord 'red' en los van het bekende beeld van de vechtende stier(en) - wijst op een product van Red Bull.

De stelling van Red Bull dat het woordmerk 'BULL' door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen voor Red Bull producten, heeft zij niet onderbouwd. Voor zover zij heeft aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van 'Bull' zou blijken uit het marktonderzoek overgelegd als productie 11 in eerste aanleg ("Market Survey on the Recognition of the word "Bull" in Connection with Energy Drinks" d.d. 9 mei 2007), volgt het hof haar niet. Dat de meeste respondenten het woord "Bull" hebben gehoord of gezien in verband met energiedranken van Red Bull, betekent niet dat het woordmerk 'BULL' bekend is; veeleer is het woord 'Bull' gebruikt als onderdeel van de bekende (andere) merken 'RED BULL'.

5.7 Het voorgaande betekent dat het hof tot uitgangspunt neemt dat de merken van Red Bull hiervoor weergegeven onder 1.3 A t/m E (zeer) bekend zijn en dat haar woordmerk 'BULL' (als geheel merk) niet in relevante mate bekend is.

5.8 Ten aanzien van de vraag of en in welke mate er overeenstemming is tussen teken en merken overweegt het hof het volgende.

5.9 Auditief bestaat er tussen enig merk van Red Bull en het teken van Osborne geen overeenstemming. De onder 1.3 D en 1.3 E afgebeelde merken van Red Bull hebben slechts beeld. Bij de andere merken van Red Bull is sprake van de woorden "Red Bull" of "Bull" of "Red Bull energy drink". De klanken hiervan verschillen auditief geheel van de woorden die in het teken van Osborne voorkomen, te weten "Toro" of "Toro XL" of "Toro XL energy drink", met uitzondering van het achteraan uitgesproken gedeelte "energy drink". Dat klinkt hetzelfde, maar is zowel in het woord-/beeldmerk van Red Bull (1.3 C) als in het teken van Osborne slechts beschrijvend voor het product.

5.10 Visueel stemmen de woordmerken RED BULL en BULL in niets overeen met het teken. Zowel de letters die de woorden vormen, als het lettertype, het hoofdlettergebruik, de afstand tussen de letters, de kleur van de letters en de lengte van de woorden zijn verschillend. In die merken ontbreekt bovendien de in het teken dominante stierafbeelding. Ook auditief en begripsmatig is er geen overeenstemming tussen de woordmerken en anderzijds het teken. De woordcombinatie "red bull" komt, indien naar het Nederlands vertaald, begripsmatig niet in het teken terug, nu daarin een zwarte stier staat en geen rode. Met het woord "Bull" in de woordmerken van Red Bull heeft het teken van Osborne zonder vertaling geen begripsmatige gelijkenis. Het woord 'toro' heeft in de Benelux (Nederlands en Frans) geen (althans onvoldoende) betekenis. De getekende stier in het teken van Osborne zal binnen de Benelux gewoon als "een stier" of (bij de Franstaligen) als "un taureau" benoemd worden en dus niet, althans niet rechtstreeks zonder vertaling, als "een bull". Voorzover enige begripsmatige gelijkenis op dit punt zou moeten worden aangenomen, wordt die tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele en auditieve verschillen. Daarom is er naar het oordeel van het hof, ondanks de hoge of vrijwel volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, door het gebruik van het teken bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE te duchten met de woordmerken van Red Bull.

5.11.1 Het hof zal zich nu begeven in de vraag of er visuele en/of begripsmatige gelijkenis bestaat tussen het onder 1.E weergegeven merk (hierna: het stiermerk) en het teken.

5.11.2 Bij beoordeling van de visuele overeenstemming op basis van de afbeeldingen 'sec', met wegdenken van de begripsinhoud daarvan (dus de afbeeldingen als visueel beeld, zonder dat daarbij wordt betrokken dat zij beide een stier voorstellen), verschillen de in het stiermerk en het teken opgenomen afbeeldingen in tamelijk hoge mate van elkaar. De verdelingen van de zwarte vlakken op de witte achtergrond en de contouren van die zwarte vlakken zijn in het stiermerk en het teken heel anders. In visuele zin bestaat aldus geen overeenstemming tussen het stiermerk en het teken.

5.11.3 Indien bij de beoordeling van de visuele gelijkenis niet (helemaal) geabstraheerd wordt van het feit dat de afbeeldingen in het stiermerk en het teken een stier voorstellen, leidt dat niet tot een ander oordeel. Weliswaar zijn bij het stiermerk en het teken op realistische wijze stieren van opzij getekend en zijn deze realistische getekende stieren als silhouet weergegeven (met het verschil dat de stier in het teken van Osborne volledig als silhouet is uitgebeeld, terwijl in het silhouet van het stiermerk van de Red Bull ogen, oren, schouders, buik en hoeven met witte lijntjes zichtbaar zijn gemaakt), maar dit weegt niet op tegen de direct opvallende visuele verschillen tussen de tekeningen. In het stiermerk van Red Bull is de stier aan het springen met de kop naar beneden en is de staart ver uitstekend omhoog afgebeeld, in het teken van Osborne staat de stier stil, is zijn kop omhoog en de staart hangend. In het stiermerk staat de stier met zijn horens klaar voor de aanslag, hij is in beweging en hij oogt in beslaggenomen door het gevecht voor hem; in het teken heeft de stier zijn kop met horens naar opzij opgericht, heeft hij een stilstaande houding en is hij mogelijk met zijn aandacht op de potentiële consument gericht. Te zien is enerzijds een dynamisch, energiek en vechtend beest (Red Bull's stiermerk) en anderzijds

een statisch, rustig en vredig dier (Osborne's teken). De verschillen zijn dusdanig groot, onderscheidend en opvallend, dat de stiertekeningen in het merk en in het teken een zeer verschillende visuele indruk achterlaten. Dit geldt te meer voor de andere beeldmerken van Red Bull waarin twee stieren en een ring zijn afgebeeld. Deze ogen in ongeveer niets hetzelfde als de ene stilstaande stier in het teken en laten een totaal andere visuele indruk achter.

5.11.4 De begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken is beperkt tot het concept 'stier' in het algemeen. Zoals zojuist is overwogen bestaan grote verschillen in de wijze van weergeven van de stieren in het stiermerk en het teken. Deze verschillen leiden bij de gemiddelde consument tot een duidelijk verschillende begripsmatige indruk van de dieren: de stier van Red Bull is dynamisch, in actie en opgeladen voor de strijd, de stier van Osborne is statisch, vredig en in rust. Aldus blijven in het begrip dat bij de consument achterblijft, enerzijds een dynamische, vechtende stier en anderzijds een statische, rustige stier over.

5.11.5 Tussen het stiermerk en het teken bestaat, naar hiervoor is overwogen, geen auditieve overeenstemming. De geringe mate van begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken worden naar het oordeel van het hof tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele verschillen. Daarom is er per saldo geen sprake van overeenstemming tussen dat merk en het teken, en is er, ondanks de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE bij het relevante publiek.

5.12 Het voorgaande brengt met zich dat ook geen verwarringsgevaar is te duchten ten aanzien van de andere beeld- en woord/beeldmerken van Red Bull, waarbij het hof nog opmerkt dat de situering van de letters ten opzichte de stierafbeelding in deze merken afwijkt van die in het teken en dat er een groot verschil is door de statische vormgeving van het teken van Osborne en de dynamiek die de merken van Red Bull domineert.

5.13 Het hof stelt daarom thans aan de orde de vraag of Red Bull het gebruik van het teken door Osborne kan verbieden op de grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, de tweede grondslag waarop Red Bull haar vorderingen heeft gebaseerd.

5.14 Door de (grote) bekendheid van de merken weergegeven onder 1.3 A t/m 1.3 E in de Benelux zullen een stier in combinatie met de aard van het product (energiedrank) of met de woorden 'energy drink' (zoals in het teken) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk 'RED BULL' (1.3 B) en/of een of meer beeldmerken in gedachte oproepen. Daardoor is er bij dit deel van het publiek sprake van een verband leggen tussen de merken en het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c (zonder merken en teken te verwarren).

Dat het publiek een verband legt (zonder te verwarren) is op zich nog niet voldoende om Red Bull tegen gebruik van het teken te moeten beschermen. Daartoe moet er tevens sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) of afbreuk aan de reputatie van het merk (aantasting) of ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk (meeliften).

5.15 Red Bull heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat het gebruik van het teken door Osborne afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van (een van de) bekende merken van Red Bull. Niets wijst er op dat door gebruik van het teken in de Benelux de identiteit van een van Red Bulls bekende merken zal afbrokkelen of aan impact op het publiek inboeten. Het is zonder nadere onderbouwing niet aannemelijk dat het teken met de rustige, zwarte stier van Osborne de onmiddellijke associatie die de bekende merken van Red Bull met de drank van Red Bull oproepen zal kunnen verhinderen. Het had op de weg van Red Bull gelegen feiten of omstandigheden te stellen waaruit kan volgen dat die associatie verhinderd wordt. Dit geldt te meer nu zij zich, naar zij zelf stelt, richt op tieners en twintigers, althans consumenten jonger dan 40 jaar, van wie in beginsel kan worden verwacht dat zij juist (ook) de dynamiek van de vechtende Red Bull stier (welke dynamiek de rustige stier van Osborne mist) onmiddellijk met Red Bull associëren.

5.16 Er zijn ook geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen op grond waarvan het hof vast zou kunnen stellen dat het teken van Osborne op de energie drank van Osborne afbreuk doet aan de reputatie van de bekende Red Bull merken. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat de energiedrank van Osborne waarop zijn en Menken het teken plaatsen, op zodanige wijze aan de zintuigen van het relevante publiek appelleert dat de aantrekkingskracht van de Red Bull merken vermindert.

Red Bull heeft niet betwist dat de stiertekening van Osborne en de merken van Red Bull op de drankmarkt in Spanje meer dan tien jaar hebben geco-existeerd met succes voor beide partijen en zonder enige afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van (een van) haar merken.

5.17 Er is niets naar voren gebracht waaruit zou volgen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedranken wijzigt als gevolg van gebruik van het teken van Osborne of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

5.18 Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne. Osborne heeft naar voren gebracht dat de keuze voor de stiertekening en het woord 'toro' in het teken van Osborne is ingegeven door de wens om de stiertekening die Osborne reeds lange tijd gebruikte en 'el toro' noemt, ook te gebruiken voor energiedranken. Red Bull heeft niet betwist dat Osborne deze tekening in 1956 heeft laten ontwerpen en sedertdien tot op heden op onder meer haar alcoholische dranken gebruikt, dus lang voordat Red Bull haar energiedrank eind jaren '80 op de markt bracht. Voordat Red Bull op de markt kwam, heeft Osborne haar stiertekening met daarop witte letters 'osborne' als merk gedeponeerd, in Spanje in 1973 en in de Benelux in 1975. Zij beschouwt de stiertekening als haar 'paraplu-merk' en zij gebruikt deze tekening in haar huisstijl, althans op haar briefpapier, terwijl zij het woord 'toro' als Europese merkinschrijving vanaf 1999 meermalen (voor verschillende klassen) heeft geregistreerd, evenals merken met zowel haar rustige zwarte stier als de letters toro. Osborne heeft de stiertekening ook daadwerkelijk gedurende lange tijd en in geenszins te verwaarlozen mate binnen de Benelux gebruikt, met name voor (alcoholische) dranken. Dit volgt uit het promotiemateriaal dat zij als productie 5 in eerste aanleg heeft overgelegd.

Red Bull heeft aangevoerd dat uit een en ander niet kan worden afgeleid dat het stiermerk van Osborne daardoor een bekend merk in de Benelux is geworden. Het hof laat dat in het midden, nu wel vaststaat dat het stiermerk het door Osborne gebruikte beeldmerk is en dat zij juist dit beeldmerk in relevante mate heeft gebruikt, ook in de Benelux. Hierdoor is voldoende onderbouwing voor de vaststelling dat de intentie van Osborne bij het gebruik van haar teken is gelegen in haar eigen geschiedenis en wens haar eigen beeldmerk te gebruiken en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull.

5.19.1 Er is geen onderbouwing voor het tegendeel. Met name zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan, indien bewezen, zou kunnen worden vastgesteld dat Osborne wel met haar teken probeert of heeft geprobeerd in het kielzog van de Red Bull merken te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en/of het prestige van Red Bull.

5.19.2 Zo'n omstandigheid vormt niet het feit dat Osborne haar stiertekening op een energiedrankblikje plaatst. Het blikje van Osborne waarop het teken met de tekening is aangebracht heeft één basiskleur, een normale bordeaux-rode kleur, en wijkt daarmee opvallend veel af van de blauw-zilveren vlakken die als basis voor de blikjes van Red Bull dienen. Ook de verschillen in opmaak tussen de blikjes van Osborne en Red Bull (plaatsing van letters en afbeelding, patronen, kleuren en vlakverdeling) zijn opvallend. Bovendien heeft Osborne haar stiertekening statisch binnen een vierkante omlijsting geplaatst, dus op heel andere wijze dan Red Bull met haar vechtende stier(en) placht te doen. Alleen de afmeting van het blikje van Osborne is gelijk aan die van Red Bull, doch dit is de gangbare vorm en maat voor energiedrankblikjes. De wijze van gebruik van het teken geeft het hof geen aanwijzingen dat Osborne heeft willen aanhaken bij de merken van Red Bull.

5.19.3 Zo'n aanwijzing vindt het hof ook niet in de omstandigheid dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bull was en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst in een rood blikje met een stier heeft geïntroduceerd en onder de distributiekkanalen die zij eerder gebruikte voor Red Bull is gaan verspreiden. Deze introductie vond immers plaats in Spanje, niet in de Benelux, en deze distributiekkanalen bevonden zich eveneens aldaar, niet in de Benelux. In de Beneluxmarkt die in dit geding aan de orde is, heeft Osborne tot op vandaag nog niets gedistribueerd. Voorts geldt dat het, tenzij anders is overeengekomen, een voormalig distributeur vrijstaat om zelf een product aan te bieden wanneer de distributieovereenkomst met haar wordt beëindigd. Dat zij dit met name zal doen binnen het door haarzelf vóór of tijdens de distributieovereenkomst opgebouwde netwerk, is, tenzij anders overeengekomen, gerechtvaardigd en wijst niet op oneerlijk (ongerechtvaardigd) voordeeltrekken.

5.20 Op grond van het voorgaande gaat het hof ervan uit dat Osborne met de plaatsing van de stier in haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wenst te gebruiken en niet de goodwill van Red Bull. Een en ander getuigt niet van oneerlijke concurrentie. Het hof kan dus niet vaststellen dat Osborne in het kielzog van (een) merk(en) van Red Bull probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan te profiteren of om zonder enige financiële vergoeding en/of zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Red Bull heeft geleverd om het imago van haar merken te creëren en te onderhouden.

5.21 De conclusie is dat de derde en vierde grief gegrond zijn en doel treffen.

6.1 De vijfde grief is gericht tegen het oordeel dat het afvullen en exporteren van de blikjes door Menken inbreuk maakt op de merken van Red Bull.

6.2 Voor het vaststellen van merkinbreuk door Menken (los van Osborne) is naar het oordeel van het hof onvoldoende gesteld. Van verwarringsgevaar is geen sprake, gezien het onder 5.2 t/m 5.12 overwegene. Uit de stellingen en stukken kan voorts niet volgen dat Menken ongerechtvaardigd voordeel van dat teken trekt of dat Menken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Verder is er op te wijzen dat

Menken het teken van Osborne juist niet gebruikt in het kader van enige commerciële communicatie of anderszins in het economisch verkeer. Immers, vast staat dat zij op geen enkele wijze betrokken is bij de distributie - of anderszins verhandeling - van de van het in geding zijnde teken voorziene energiedranken. Zij biedt louter een dienstverlening aan Osborne aan: het afvullen van blikjes waarop het teken staat.

7. Nu het hof tot het oordeel komt dat Osborne en Menken geen inbreuk op de merken van Red Bull maken door gebruik van het teken op de energiedrank van Osborne, zal het bestreden vonnis in conventie worden vernietigd.

De zesde grief, gericht tegen de toewijzing van de vordering tot vernietigen van de in de Benelux in voorraad gehouden blikjes en de zevende grief, gericht tegen het dictum in conventie inclusief de proceskostenveroordeling, zijn vanwege het voorgaande gegrond en behoeven geen verdere bespreking.

8.1 De achtste grief is gericht tegen de afwijzing van het beroep van Osborne en Menken op vervallenverklaring van het woordmerk BULL op grond van non usus. Volgens Osborne en Menken heeft Red Bull "BULL" uitsluitend gebruikt als onderdeel van het gecombineerde woordbeeldmerk en als woordmerk niet zonder voorafgaan van 'Red'.

8.2 Hiervoor onder 5.6 heeft het hof al overwogen dat in de door Red Bull overgelegde producties het woord 'bull' nagenoeg alleen voorkomt in combinatie met het woord 'red' en altijd in de context van 'red bull'. Geen van de producties toont een waar of dienst van het merk 'BULL'. Zelfs in anderstalige reclame-uitingen gaat het steeds om "taureau rouge" en "rode stier". Nergens toont 'BULL' de identiteit of oorsprong van de producten van Red Bull, telkens is dit 'RED BULL'. Enig gebruik van het woordmerk 'BULL' ter onderscheiding van de waren en/of diensten van Red Bull is daarom niet voldoende onderbouwd.

8.3 Red Bull heeft betoogd dat zij van het woordmerk 'BULL' gebruik maakt door intensief gebruik van het woord- en/of woord-/beeldmerk 'RED BULL' dat mede het woord 'BULL' omvat. Echter, anders dan Red Bull betoogt, betekent het gebruik van een ander merk dat uit meerdere woorden bestaat, in beginsel niet dat daardoor een merk dat uit slechts één van die woorden bestaat eveneens normaal, als dat merk, is gebruikt.

8.4 Indien gebruik van de woordcombinatie 'RED BULL' zou worden gezien als gebruik van het woordmerk 'BULL' in een op onderdelen afwijkende vorm (artikel 2.26, derde lid, sub a BVIE), is er geen sprake van gebruik in de zin van artikel 2.26, tweede lid, BVIE omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'BULL' dan wordt gewijzigd. Het zeer bekende merk 'RED BULL' blijft immers een grotere onderscheidingskracht hebben dan het merk 'BULL', zodat door gebruik van 'BULL' in combinatie met 'RED' het onderscheidend vermogen van 'BULL' wordt gewijzigd.

8.5 Nu Red Bull geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit - indien bewezen - blijkt dat zij het woordmerk BULL als zodanig (zonder de toevoeging RED) in een ononderbroken periode van vijf jaren normaal heeft gebruikt, wordt zij niet toegelaten te bewijzen dat zij haar woordmerk BULL (hiervoor onder 1.3 F genoemd) heeft gebruikt.

8.6 Het voorgaande betekent dat het hof het bestreden vonnis in reconventie eveneens zal vernietigen en de vorderingen van Osborne aangaande het woordmerk 'BULL' tot vervallenverklaring en doorhaling van het depot zal toewijzen. De vordering tot verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel alsmede voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zal het hof niet toewijzen. De vordering tot bepaling van een dwangsom wijst het hof af. Indien Red Bull geen doorhaling van het woordmerk BULL verzoekt, kunnen Osborne en Menken op de voet van artikel 1.14 BVIE zelf aan het Benelux Bureau de doorhaling verzoeken.

9.1 Red Bull zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de conventie en de reconventie in eerste aanleg en van het hoger beroep, begroot op de voet van artikel 1019h Rv.

9.2 De kosten in eerste aanleg (in conventie en in reconventie) hebben Osborne en Menken aan hun zijde (samen) begroot op € 155.260,12. Een betwisting van deze kosten (in eerste aanleg) door Red Bull bevindt zich niet in het dossier. Gelet op de aard van de zaak, de deskundigen- en marktonderzoeken, het feit dat Osborne en Menken twee procespartijen zijn, waarvan één in Spanje, acht het hof (voldoende) aannemelijk dat de door Osborne en Menken gemaakte kosten zijn zoals opgegeven. Deze kosten zijn redelijk, mede gelet op de aard van de zaak en de omvang van het dossier en zij komen niet onredelijk voor. Het hof zal het gevorderde bedrag dus toewijzen. Zoals de rechtbank heeft gedaan, kan een deel groot 90% aan de conventie en een deel groot 10% aan de reconventie worden toegerekend.

9.3 De kosten in hoger beroep hebben Osborne en Menken aan hun zijde (samen) begroot op € 133.605,- voor de advocaat en € 21.900 voor marktonderzoek, tezamen dus € 155.505,-. Deze kosten hebben zij (enigszins) gespecificeerd. Op het pleidooi heeft Red Bull mondeling aangevoerd dat de kosten disproportioneel zijn en volstrekt onvoldoende gespecificeerd. Het hof volgt Red Bull hierin niet. Het vonnis heeft meerdere beslispunten en

de grieven richten zich tegen het grootste deel hiervan. In hoger beroep zijn nog meerdere producties overgelegd, waaronder nieuw marktonderzoek en deze moesten alle worden besproken en/of weerlegd. Aannemelijk is dat hiertoe tussentijds ook diverse overleggen moesten plaatsvinden tussen de advocaten en tussen de advocaten en Osborne en Menken, zoals ook aangegeven op de specificatie. Het hof acht daarom (voldoende) aannemelijk dat de door Osborne en Menken gemaakte kosten zijn zoals opgegeven. Deze kosten zijn redelijk, mede gelet op de aard van de zaak en de omvang van het dossier en zij komen niet onredelijk voor. Het hof zal daarom ook deze kosten vaststellen zoals gevorderd.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage tussen partijen
gewezen op 15 juli 2009;

en opnieuw rechtdoende:

in conventie:

wijst de vorderingen van Red Bull af;

in reconventie:

verklaart vervallen met doorhaling van het depot: het woordmerk BULL, internationaal
registratienummer 790141 met gelding in de Benelux en geregistreerd op 14 oktober 2002
voor waren in de klasse 32;

beveelt Red Bull om binnen één week na betekening van dit arrest het Benelux Bureau voor
de Intellectuele Eigendom schriftelijk te verzoeken het hiervoor genoemde depot door te
halen, met gelijktijdige toezending van een kopie van dit verzoek aan de raadvrouw van
Osborne, mevrouw mr. S.A. Hoogcarspel;

in conventie en in reconventie:

veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 juli 2009 aan
de zijde van Osborne en Menken begroot op € 155.260,12;

- veroordeelt Red Bull in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van
Osborne en Menken begroot op € 313,- aan griffierecht en € 155.505,- aan kosten voor de
advocaten en deskundigen;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, G. Dulek-Schermers en R.C. Schlingemann en
is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 september 2011 in aanwezigheid van de
griffier.