

Noot onder Hof 's-Gravenhage 20 september 2011 (*Red Bull/Grupo Osborne*)

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof 's-Gravenhage 20 september 2011 (*Red Bull/Grupo Osborne*), IEF 10783.

1. Art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE bieden de merkhouders de mogelijkheid om op te treden tegen derden die gebruik maken van een met het merk *overeenstemmend teken*. Met Gielen heb ik verdedigd dat het begrip overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als het begrip overeenstemming in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.¹ Dat zou betekenen dat van een overeenstemmend teken sprake is indien het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Volgens Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper is dit standpunt niet juist omdat:

“het totaaloordeel dat in art. 2.20(1)(b) BVIE aan de orde is (kort gezegd: is er sprake van verwarringsgevaar?) een wezenlijk ander (totaal)oordeel is dan wordt gevraagd onder toepassing van art. 2.20(1)(c) BVIE (kort gezegd: is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk?). De beoordeling van de overeenstemming moet plaatsvinden aan de hand van dit totaaloordeel. De dertiende overweging bij de Merkenrichtlijn stelt dit zelfs expliciet. De vereiste mate van overeenstemming wordt gekleurd door het gevraagde totaaloordeel, en is om die reden niet per definitie identiek bij de toepassing van de twee verschillende wettelijke bepalingen (...).”²

2. Uit een recent arrest van het HvJ (dat tot nu toe bij mijn weten vrijwel geen aandacht heeft gekregen) blijkt dat Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper het bij het juiste eind hebben gehad. Ik doel op HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P (*TiMi Kinderjoghurt*).³ Daarin heeft het HvJ onder meer het volgende beslist (ik paraphraseer):

- het bestaan van (een zekere mate van visuele, auditieve of begripsmatige) overeenstemming tussen het merk en teken is een toepassingsvoorwaarde voor zowel art. 2.20 lid 1 sub b als art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (r.o. 51 en 65);

- de mate van overeenstemming die in het kader van de ene bepaling vereist is, is echter niet dezelfde als die welke in het kader van de andere bepaling vereist is. De bescherming van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt pas verleend indien tussen de conflicterende merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek verwarring tussen deze merken kan ontstaan, terwijl het bestaan van verwarringsgevaar niet vereist is voor de bescherming van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. De inbreuken bedoeld in deze laatste bepaling kunnen dan ook het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen de merken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband er tussen legt (r.o. 53);

- de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk en de soortgelijkheid van de waren zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE (r.o. 58 en 68);

- bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en de vraag of het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE spelen deze factoren (de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk en de soortgelijkheid van de waren) naast de mate van overeenstemming van teken en merk daarentegen wel een rol (r.o. 64).

3. Zie ik het goed, dan heeft het hof deze regels uit het *TiMi Kinderjoghurt*-arrest in het onderhavige arrest keurig netjes toegepast. Het hof oordeelt immers dat (mede door toepassing van de neutralisatieleer), het merk (zoals in het arrest weergegeven onder 1.3 E) en teken (zoals in het arrest weergegeven onder 1.7) per saldo in onvoldoende mate overeenstemmen om het publiek in verwarring te brengen, maar dat (mede gezien de bekendheid van de Red Bull-merken), de (geringe) mate van overeenstemming wel voldoende is om de merken van Red Bull bij het publiek in gedachte op te roepen. Uiteindelijk wijst het hof echter ook de vordering ex art. 2.20 lid 1 sub c BVIE af, omdat er geen ‘schadefactoren’ aanwezig zijn (daarover hierna meer).

4. Hoewel het hof alles keurig netjes via het *TiMi Kinderjoghurt*-spoorboekje laat lopen, zou ik met

¹ Gielen 2009 (*T&C IE*) art. 2.20 BVIE, aant. 8b en Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom* (Kluwer 2011), p. 100-10.

² Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), p. 313.

³ Het ging in die zaak overigens om de uitleg van art. 8 GMVo.

betrekking tot de overwegingen van het hof in het kader van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE toch nog twee opmerkingen willen maken. De eerste opmerking betreft het oordeel van het hof ter zake van de visuele en begripsmatige gelijkheid tussen het stiermerk en het teken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (r.o. 5.11.1 e.v.). Wat betreft de *visuele* overeenstemming oordeelt het hof dat merk en teken een zeer verschillende indruk achterlaten:

“5.11.3 (...) 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 dynamische, energiek en vechtend beest (Red Bull's stiermerk) en anderzijds een statisch, rustig en vredig dier (Osborne's teken)”.

Wat betreft de *begripsmatige* overeenstemming oordeelt het hof dat slechts sprake is van een beperkte overeenstemming:

“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”.

Dat brengt het hof tot het uiteindelijk oordeel dat:

“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 art. 2.20 lid 1 sub b BVIE bij het relevante publiek”.

5. Opvallend is dat in eerste aanleg de rechtbank geheel anders heeft beslist. De rechtbank vond dat er wel sprake was van overeenstemmende tekens en dat ook verwarringsgevaar te duchten was. Nu komt het wel vaker voor dat rechterlijke colleges verschillend oordelen over deze kwesties. De marge van eigen (rechterlijke) interpretatie en appreciatie is met betrekking tot deze punten nu eenmaal relatief groot. Niettemin wil ik daar in deze noot toch iets langer bij stilstaan omdat ik het idee heb dat het in casu niet alleen een kwestie van ‘smaak’ is, maar ook een kwestie van ‘techniek’.

6. Ik doel daarmee op het volgende. We hebben hierboven gezien dat het hof bij de vraag of het teken van Osborne overeenstemt met het merk van Red Bull, beide tekens naast elkaar heeft gelegd en beide tekens rechtstreeks met elkaar heeft vergeleken. Na een minutieuze vergelijking oordeelt het hof dat er zo veel verschilpunten zijn dat er per saldo geen sprake is van overeenstemming van het merk en het teken. De rechtbank daarentegen, is heel anders te werk gegaan. Die heeft beide tekens, anders dan het hof, niet rechtstreeks en in detail met elkaar vergeleken maar zij heeft gewerkt met het onvolmaakte herinneringsbeeld van de consument:

“4.5 Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. Zij wijzen in dit verband op details van het stiermerk van Red Bull, zoals het 3D-effect door de ‘witte vlekjes’, de tekening van afzonderlijke spierbundels en de weergave van de horens en staart. Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar

neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte woordelementen ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.

4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het woordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit woordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals 'agressieve beweging' versus 'stilte voor de storm' en 'bizons in het wilde westen' versus 'traditionele folklore', wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie (...).

4.7 Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement".⁴

7. Dat is een wereld van verschil. Het is evident dat de benadering van de rechtbank veel merkrechtshouder-vriendelijker is. Hoewel ik dit een behoorlijk lastige kwestie vind, ben ik geneigd te zeggen dat de benadering van de rechtbank bovendien meer in

overeenstemming is met het *Puma/Sabel*-arrest.⁵ Daarin geeft het HvJ aan hoe de vergelijking tussen merk en teken moet plaatsvinden. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij die globale beoordeling speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol. Deze neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. In het *Lloyd/Loint's*-arrest voegt het HvJ daar nog aan toe dat er bovendien rekening mee gehouden moet worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.⁶

8. Spoor leidt uit deze jurisprudentie af:

"dat merk en teken dus niet rechtstreeks met elkaar [mogen] worden vergeleken; uitgegaan moet worden van het 'onvolmaakte herinneringsbeeld' dat de consument van het merk heeft. In de rechtspraak is deze regel veelal niet eenvoudig toe te passen; tijdens de zitting liggen de wederzijdse producten gewoonlijk broederlijk naast elkaar op de tafel van de rechter. Het is dan ook belangrijk om zich ervan bewust te blijven, en in voorkomend geval bewust te abstraheren van de details van merk en teken".⁷

9. Het onderhavige arrest onderstreept nog eens dat het voor de rechter inderdaad geen eenvoudige opgave is bewust te abstraheren van de details van het merk en teken. Men kan zich afvragen of het hof dat wel in voldoende mate heeft gedaan.

10. Mijn tweede opmerking betreft de afwijzing van de vordering van Red Bull die gebaseerd is op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Het hof doet dat met een mooie en uitvoerige motivering, die ik hier (mede vanwege het feit dat deze noot niet te lang moet worden) niet uitvoerig zal bespreken. Eén punt springt echter in het oog en dat is r.o. 5.17. Nadat het hof in r.o. 5.15 het

⁵ HvJ 11 november 1997, NJ 1998/523, m.nt. Verkade (*Puma/Sabel*).

⁶ HvJ 22 juni 1999, NJ 2000/375, m.nt. Verkade (*Lloyd/Loint's*). Zie voor een geheel andere benadering in het modellenrecht het recente *PepsiCo/Grupo Promer*-arrest: HvJ 20 oktober 2011, IEF 10374 (*PepsiCo/Grupo Promer*).

⁷ IEC/Spoor/Art. 2.20-79. Zie in dezelfde zin Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), p. 310-311 en Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2007), p. 270.

⁴ Rb. 's-Gravenhage 15 juli 2009, IEF 8062 (*Red Bull/Osborne*).

beroep van Red Bull op verwatering heeft afgewezen en in r.o. 5.16 het beroep op aantasting, overweegt het in r.o. 5.17 dat er niets naar voren is 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”.

11. Dit is een verwijzing naar de beruchte r.o. 77 uit het *Intel*-arrest waarover zoveel ophef is ontstaan.⁸ Zoals bekend, is in dat arrest onder meer aangegeven wanneer sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk. Volgens het HvJ is daarvan sprake zodra het merk geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. En dan komt r.o. 77:

“Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt”.

12. Ik hoef er niet aan te herinneren met hoeveel verbijstering deze overweging in de merkenrechtelijke wereld is ontvangen. Want hoe moet in de praktijk worden aangetoond dat het economische gedrag van de consument is gewijzigd? Gielen en Quaadvlieg hebben geprobeerd ons gerust te stellen door erop te wijzen dat de soep (waarschijnlijk) niet zo heet gegeten hoeft te worden als het HvJ in r.o. 77 lijkt te suggereren.⁹ Ik laat die kwestie hier verder rusten en hoop dat zij gelijk hebben. Moed kan wellicht (ook) geput worden uit het feit dat in het recente *Interflora*-arrest van het HvJ met geen woord gerept wordt over r.o. 77 uit het *Intel*-arrest.¹⁰ Daarom is het des te opvallender dat het hof in het onderhavige arrest van de merkhouder toch verlangt dat hij aantoont dat het economisch gedrag van de consument is aangetast. En

nog opvallender: niet alleen bij afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen, maar ook bij afbreuk doen aan de reputatie van het merk. Kortom: r.o. 77 uit het *Intel*-arrest blijft de gemoederen nog steeds bezighouden.

13. Dan tot slot nog een enkele opmerking over de vervallenverklaring van het woordmerk BULL (zoals in het arrest weergegeven onder 1.3 F) op grond van non usus (r.o. 8.1 e.v.). Het hof heeft het woordmerk BULL vervallen verklaard omdat Red Bull dit woordmerk niet zelfstandig heeft gebruikt, maar vrijwel uitsluitend in combinatie met het woord RED. Het gebruik van de woordcombinatie RED BULL kan volgens het hof niet gezien worden als gebruik van het woordmerk BULL:

“8.4 Indien gebruik van de woordcombinatie ‘RED BULL’ zou worden gezien als gebruik van het woordmerk BULL in een op onderdelen afwijkende vorm (art. 2.26, derde lid sub a BVIE), is er geen sprake van gebruik in de zin van art. 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”.

14. Het hof past hier art. 2.26 lid 3 BVIE toe. Ik vraag mij af of het hof op dit punt niet te streng is geweest. Zo valt bij Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper te lezen dat rechters vaak coulant zijn en in het geval dat aan woordmerken andere woorden zijn toegevoegd, en het oorspronkelijke merk nog als zelfstandig deel herkenbaar is, aannemen dat het ingeschreven merk normaal is gebruikt.¹¹ Zoals de rechtbank in eerste aanleg heeft overwogen, is beslissend of het publiek het woord(merk) BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren.¹² Dat is het geval. Het woord(merk) BULL heeft immers inherent onderscheidend vermogen en is dus geschikt om de herkomst van de waren aan te duiden. Dat het woord – aldus nog steeds de rechtbank in r.o. 4.24 – uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED *afbreuk* doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.¹³ Of om in de woorden van Visser te spreken: het betekent niet dat het woordmerk BULL

⁸ HvJ 27 november 2008, *IER* 2009/7, p. 18, m.nt. AKS en AA 2009, p. 570, m.nt. Gielen (*Intel*).

⁹ Gielen in zijn noot onder het *Intel*- en *L'Oréal*-arrest, AA 2009, p. 570 e.v. en Quaadvlieg, ‘Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na *Intel* en *L'Oréal*’, AA 2009, p. 799 e.v.

¹⁰ Zie HvJ 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*). Zie in dit verband ook Rb. 's-Gravenhage 27 november 2009, *IEF* 8385 (*G-Star Raw/Pepsi Raw*).

¹¹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), p. 483.

¹² Zie in dit verband ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), p. 188.

¹³ Visser, *Actualiteiten*, *BIE* 2005, p. 312.

apart moet *zijn* gebruikt, maar wel dat als het apart *zou worden* gebruikt het publiek dat daarmee wordt geconfronteerd het opvat als merk van Red Bull. Dat het onderscheidend vermogen van het woordmerk BULL in combinatie met RED wellicht *toeneemt* – zoals het hof in r.o. 8.4 overweegt – zal er juist toe leiden dat het publiek het woord(merk) BULL (nog meer) zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren.

15. Het oordeel van het hof is bovendien moeilijk verenigbaar met het oordeel van het HvJ in het *Have a break*-arrest.¹⁴ Dat oordeel heeft betrekking op:

“de bepaling met betrekking tot de verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering (art. 3 lid MRI), maar het onderstreept dat zelfstandig gebruik van een teken geen vereiste is bij de vaststelling van merkgebruik. Sterker nog, gegeven het oordeel van het hof dat via onzelfstandig gebruik zelfs tekens die van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben, alsnog onderscheidend vermogen kunnen krijgen, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van tekens die van huis uit al wel onderscheidend vermogen hebben, zoals het merk BULL, onder de gegeven omstandigheden zeker als merkgebruik zullen moeten worden opgevat”.¹⁵

16. Wordt vervolgd. Er is beroep in cassatie ingesteld.

P.G.F.A. Geerts

¹⁴ HvJ 7 juli 2005, *BIE* 2005, p. 311-312 (*Have a break*).

¹⁵ R.o. 4.25 uit het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg.