

The clash of the Bulls - The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip 'geldige reden' nader verklaard door HvJ EU

Citeersuggestie: H. Bongers, 'The clash of the Bulls - The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip 'geldige reden' nader verklaard door HvJ EU', IEF 13720.



I. Inleiding

Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari [IEF 13512] jongstleden is het dan zo ver... Eindelijk de 'geldige reden' (nader) verklaard door het Europese Hof! Waar het Hof in het bekende Interflora [IEF 10209] arrest al een tip van de sluier oplichtte wordt er nu door het Hof specifiek ingegaan op het begrip 'geldige reden'. Dient dit begrip restrictief te worden opgevat, in die zin dat er sprake moet zijn van een onontkoombare noodzaak of een objectief dwingende reden? Of kan het begrip een stuk ruimer worden opgevat en is het ook mogelijk om in andere omstandigheden, zoals gebruik te goeder trouw voordat het bekende merk gedeponereerd werd, een geslaagd beroep op de 'geldige reden' te doen?

II. De feiten

Red Bull is sinds 11 juli 1983 houdster van onder meer het woord- en beeldmerk Red Bull Krating-Daeng, ingeschreven voor onder meer klasse 32 (alcoholvrije dranken). De Vries is in de Benelux houder van diverse 'The Bulldog merken' voor waren in klasse 32, waarvan de oudste ingeschreven is op 14 juli 1983.

Het staat vast dat De Vries het teken 'The Bulldog' al sinds 1975, dus ruim voordat Red Bull in 1983 haar merk deponereerde, gebruikte als handelsnaam voor diverse horecadiensten inclusief de verkoop van dranken. Sinds 1997 is de Vries het teken 'The Bulldog' ook voor energiedranken zelf gaan gebruiken.

Red Bull vond dat de Vries door het teken 'The Bulldog' voor energiedranken te gebruiken probeerde mee te liften op de reputatie van haar bekende Red Bull Krating-Daeng merk en eiste dat de Vries het gebruik van het teken 'The Bulldog' voor energiedranken zou staken.

De Vries voerde aan dat het gebruik van het merk The Bulldog voor energiedranken paste in de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Volgens de Vries zou het gebruik te goeder trouw van het teken

'The Bulldog' als handelsnaam voor onder meer 'horecadiensten waarbij dranken worden verkocht' ruim voordat het merk Red Bull Krating-Daeng werd gedeponereerd, een 'geldige reden' inhouden waardoor er geen sprake van inbreuk zou zijn.

III. To be necessary or not that's the (preliminary) question

De belangrijke vraag die rees was: kon de Vries zich inderdaad succesvol op de 'geldige reden' beroepen?

Het antwoord hing uiteraard af van de vraag wat er onder het communautaire begrip 'geldige reden' verstaan diende te worden. Diende het begrip, in overeenstemming met het criterium zoals geformuleerd door het Benelux Hof in het bekende doch oude Claeryn arrest [IEF 2507],¹ restrictief te worden opgevat (het 'onontkoombare noodzaak' criterium)² of diende het begrip, in navolging van de uitspraak van het Europese Hof in het Interflora arrest, ruimer worden te worden uitgelegd?³

Het Gerechtshof in Amsterdam was de eerste mening toegedaan en oordeelde dat de Vries niet aangetoond had waarom er voor hem een zodanige noodzaak bestond om juist het 'The Bulldog' teken te gebruiken dat in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd dat hij zich van het gebruik onthield.

De Vries was het niet eens met de toepassing door het Gerechtshof van het volgens hem achterhaalde 'onontkoombare noodzaak' criterium en ging in cassatie.

Ondanks de Interflora uitspraak van het Europese Hof stond het volgens de HR niet vast dat het communautaire begrip 'geldige reden' zonder meer ruimer is dan de 'geldige reden' zoals uitgelegd door het Benelux Hof in de bekende Claeryn uitspraak en

¹ BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH, [IEF 2507] (Claeryn/Klarein)

² Het Benelux Gerechtshof heeft in deze zaak geoordeeld dat de geldige reden een 'onontkoombare noodzaak' vereist hetgeen inhoudt dat er voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak moet bestaan juist dat teken te gebruiken dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht zich van dat gebruik te onthouden, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om het teken te gebruiken.

³ HvJ EU 22 september 2011, IER 2011/71 m.nt. Gielen, [IEF 10209] (Interflora/Marks&Spencer)

dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad besloot hierop een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof over de uitleg van het begrip 'geldige reden' in artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (hierna MR genoemd).

III. De beoordeling

Noodzakelijkheid vereist?

In haar antwoord gaat het Europese Hof allereerst in op de strekking van het begrip 'geldige reden'.

Aangezien het begrip 'geldige reden' niet wordt omschreven in de richtlijn moet bij de uitlegging van dit begrip de algemene opzet en doelstellingen van de richtlijn worden betrokken.

Hoewel artikel 5 MR bepaalt dat een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, vloeit uit die bepaling ook beperkingen voort bij de uitoefening van dat recht. Zo verleent ook artikel 5 lid 2 MR, dat bekende merken een ruimere beschermingsomvang biedt dan 'gewone' merken, enkel onder bepaalde omstandigheden het recht derden het gebruik te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor merken zijn ingeschreven.

Het Hof benadrukt dat er volgens het stelsel van de MR een belangenafweging plaats dient te vinden tussen de belangen van de merkhouder en die van de andere marktdeelnemers: *'de Merkenrichtlijn doelt in het algemeen op de afweging van belangen (onderstreping HB) van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken om hun waren of diensten aan te duiden.'*⁴

Dat er rekening wordt gehouden met het belang van derden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat overeenstemt met een bekend merk (in de zin van artikel 5 lid 2) vloeit voort uit het feit dat deze derde als gebruiker van dat teken zich kan beroepen op een 'geldige reden'.⁵

Het Hof vervolgt met: *'Wanneer de houder van het bekende merk in staat is een van de inbreuken op zijn merk in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn aan te tonen, moet de derde die een teken dat overeenstemt met het bekende merk heeft gebruikt,*

*bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt.'*⁶

En dan komt het: *'Daaruit volgt dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.'*⁷ (onderstreping HB)

Kortom, met het oog op de hierboven weergegeven belangenafweging en het vinden van een evenwicht tussen deze belangen, oordeelt het Hof dat de 'geldige reden' niet restrictief uitgelegd kan worden en zodoende niet beperkt is tot een 'objectief dwingende reden'. Het Europese Hof hanteert dus een andere maatstaf dan het Benelux Gerechtshof.⁸

Deze uitkomst is niet helemaal verrassend in het licht van de hierboven weergegeven Interflora uitspraak waar het Hof in deze uitspraak ook naar verwijst.⁹ In deze Interflora zaak bepaalde het Hof dat, in het kader van gezonde en eerlijke mededinging, de adverteerder, die een advertentietekst op internet laat verschijnen dankzij een met een bekend merk overeenstemmend trefwoord, zonder dat daarin imitatie producten worden aangeboden en zonder dat er sprake is van afbreuk aan (een van de) merkfuncties, een succesvol beroep kan doen op de 'geldige reden'.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Hof het begrip 'geldige reden' niet heeft opgevat als een dwingende reden aangezien dergelijke reclame geen absoluut noodzakelijke voorwaarde is voor gezonde en eerlijke mededinging.¹⁰

In ieder geval is het wel zo duidelijk dat het Hof nu specifiek bevestigd heeft dat er geen objectief dwingende reden hoeft te zijn om een beroep op de 'geldige reden' te kunnen doen. Zo ver is nu duidelijk. Maar waaraan moet een reden dan wel precies voldoen om als 'geldige reden' gekwalificeerd te

⁶ R.o. 44

⁷ R.o. 45

⁸ Het begrip 'geldige reden' komt ook voor in artikel 5 lid 5 MR, geïmplementeerd in artikel 2.20 lid d BVIE. Hoewel de regeling van art 5 lid 5 MR niet onder de Europese Harmonisatie valt -en er dus in principe voor de lidstaten vrijheid van invulling bestaat van een begrip zoals 'geldige reden' in dat artikel - kan er toch een richtinggevende werking uitgaan van deze uitspraak van het Hof inzake de (ruimere) interpretatie van 'geldige reden'; niet valt in te zien waarom twee gelijklopende begrippen anders uitgelegd zouden moeten worden. Zie ook Cohen/Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Merkenrecht aangepaste editie (Kluwer 2009) nrs. 8.9.4. en 8.9.7

⁹ R.o. 47

¹⁰ Zie ook Conclusie A-G J. Kokott HvJ EU 12 maart 2013, overweging 32 e.v.

⁴ R.o. 40 en 41 (met verwijzing naar HvJ EU 27 april 2006, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 9, [IEF 2844](#) (Levi Strauss))

⁵ R.o. 43

worden? Beter gezegd, onder welke omstandigheden kan het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponereerd, onder het begrip 'geldige reden' vallen?

Voorwaarden 'geldige reden'

Bij de beoordeling of gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voordat dat merk werd gedeponereerd, kan worden gekwalificeerd als geldige reden om zo 'meeliften' te rechtvaardigen, dient de rechter volgens het Hof rekening te houden met de volgende factoren: (1) in hoeverre het teken ingeburgerd is en een reputatie geniet bij het relevante publiek; (2) wat het oogmerk van de gebruiker van dat teken was en (3) economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

In verband met (2), om het gebruik van de gebruiker van het teken te kunnen kwalificeren als gebruik te goeder trouw, moet er met de volgende aspecten rekening worden gehouden:

- de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, gerelateerd zijn;
- het tijdstip van het eerste gebruik van dit teken voor dezelfde waren als dat merk;
- het tijdstip van de verwerving van bekendheid door het merk.¹¹

Het Hof licht vervolgens nader toe hoe een aantal criteria in de praktijk dienen te worden toegepast.

Volgens het Hof kan *'indien een teken gebruikt is vóór het depot van een bekend merk voor waren en diensten die in verband kunnen worden gebracht met de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, het gebruik van dat teken voor laatstgenoemde waren een natuurlijke uitbreiding (onderstreping HB) vormen van het assortiment waren en diensten waarvoor dit teken al een zekere reputatie geniet bij het relevante publiek.'*¹²

Zo kan volgens het Hof *'in het licht van de erkenning die het teken 'The Bulldog' geniet bij het relevante publiek en de aard van de waren en diensten waarvoor het is gebruikt, de verkoop van energiedranken door de Vries onder het teken 'The Bulldog' niet worden opgevat als een poging tot 'meeliften' op het bekende merk Red Bull maar als een*

*daadwerkelijke uitbreiding (onderstreping HB) van het assortiment waren en diensten die de Vries aanbiedt. Die indruk is nog sterker ingeval het teken „The Bulldog” gebruikt is voor energiedranken voordat het merk Red Bull Krating-Daeng zijn bekendheid heeft verworven.*¹³

Daarnaast is het ook zo dat *'hoe meer een teken dat is gebruikt vóór het depot van een bekend merk waarmee het overeenstemt, een reputatie geniet voor een bepaald assortiment waren en diensten, des te meer het gebruik ervan noodzakelijk (onderstreping HB) is voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, en dat geldt temeer als die waren naar hun aard geassocieerd worden met het assortiment waren en diensten waarvoor dat teken eerder is gebruikt.'*¹⁴

IV. Conclusie

In navolging van het Interflora arrest is nu door het Hof duidelijk gemaakt dat het begrip 'geldige reden' niet restrictief geïnterpreteerd dient te worden. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van de merkhouder en de marktdeelnemer die een beroep doet op de geldige reden. Dit houdt in dat het begrip niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die het teken gebruikt dat overeenstemt met het merk. Zo kan het de merkhouder uit hoofde van een geldige reden worden verplicht een derde te tolereren die een teken dat overeenstemt met het merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponereerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Heeft de Bull in The Bulldog nu gewonnen? Het lijkt er veel op maar het is nog niet geheel zeker. Om na te gaan of er sprake is van 'gebruik te goeder trouw' moet er in dat verband volgens het Hof in het bijzonder rekening worden gehouden met de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek, de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk. Het is uiteraard aan de nationale rechter om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. And the story of the bulls will be continued...

Henrike Bongers

¹¹ R.o. 56

¹² R.o. 57

¹³ R.o. 58

¹⁴ R.o. 59