

10/02162 HR

mr. D.W.F. Verkade

Zitting 11 november 2011

Conclusie inzake:

1) Leidseplein Beheer BV en
2) Hendrikus Jacobus Marinus de Vries
(hierna tezamen: De Vries),
eisers tot cassatie

tegen

1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht
Red Bull GmbH en
2) Red Bull Nederland BV
(hierna tezamen: Red Bull),
verweersters in cassatie.

Het gaat in deze zaak – over non-alcoholische energy drinks – om de vragen

- of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'Krating-Daeng',
- of De Vries een beroep kan doen op het co-existentstelsel van art. 2.27 lid 3 BVIE;
- de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden;
- of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit';
- of sprake is van overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog';
- of De Vries ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en
- de vraag of De Vries een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.

1. Feiten¹

1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624;
- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320;
- het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378;
- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511;
- het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.

1.2. De Vries is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;
- het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403;
- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull De Vries gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden.

2. Procesverloop

2.1. Bij exploit van 27 juni 2005 heeft Red Bull De Vries c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert – verkort weergegeven² – De Vries op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of

¹ Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan.

² Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov. 3.4.

een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van De Vries voor klasse 32, met veroordeling van De Vries in de proceskosten.

2.2. De Vries heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert – kort gezegd – de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk ‘Red Bull Krating-Daeng’, met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd.

2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen.

2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. De Vries heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld.

2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens De Vries zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi.

2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull – grotendeels – toegewezen. Het hof heeft – onder meer – als volgt overwogen:

‘3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het “Red Bull Krating-Daeng” merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponereerd na de Benelux merkregistratie van De Vries met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het (pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door De Vries, zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt.

3.6 De Vries heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden,

ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

[...]

3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het – voor energy drinks bekende – woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door De Vries ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens De Vries was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van De Vries onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitspraken van De Vries, zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.11 De Vries heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen De Vries in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden.

[...]

3.13 De Vries heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het “Red Bull Krating-Daeng” merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door De Vries gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen “Krating-Daeng” is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

3.14 Het beroep van De Vries op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponereerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.’

2.7. De Vries heeft tijdig³ cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. De Vries heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd.

3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub-)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door De Vries met zijn ‘Bulldog’-energy drinks op het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk van Red Bull (de andere merkenschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen.

3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel):

(I) Het verwerpen van het door De Vries gedane beroep op een ‘geldige reden’ voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk ‘Bulldog’ (rov. 3.11);

(II) Het oordeel dat het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door De Vries niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10);

(III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk, en het passeren daarbij van een essentiële stelling van De Vries over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull’s andere) merk BULLIT (rov. 3.6 en 3.9);

³ De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010.

(IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en De Vries' merk 'Bulldog' (rov. 3.9);

(V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat De Vries een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10);

(VI) Het verwerpen van het beroep van De Vries op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13);

(VII) Het verwerpen van het beroep van De Vries op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'-kwestie; rov. 3.14).

3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen.

(a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens De Vries ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht *bestaat*.

(b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake *moet* zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE.

(c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door De Vries aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een *bekend* merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II.

(d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of De Vries' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hof's voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III.

(e) 's Hof's bevestigend oordeel over de *overeenstemming* tussen enerzijds het 'Red Bull Krating-Daeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV.

(f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door De Vries van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de

reputatie' van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V.

(g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of De Vries (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I.

3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I.

Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull?

3.2. In eerste aanleg heeft De Vries aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts *afwijkend gebruik* van het merk zoals gedeponeed). Deze stellingname moet gezien worden tegen de *juridische* achtergrond van art. 2.26 lid 2 onder a BVIE⁴, waarin – kort gezegd – op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de *feitelijke* achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeed, *inclusief* de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'Krating-Daeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken.

De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten.

3.3. *Onderdeel VI* is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door De Vries betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden.

3.4. Volgens *onderdeel VI.1* is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'Krating-Daeng' een substantiële bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk

⁴ Corresponderend met art. 10 lid 1 MRI en art. 15 lid 1 GMVo.

in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'⁵.

3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt.

Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof *moest* uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel *mocht of moest* uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponereerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn.

3.6. *Onderdeel VI.2* behelst – onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken – de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'Krating-Daeng'.

3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel – dat niet is bestreden – is juist.

Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd.

Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk.

Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?

3.8. *Onderdeel VII* heeft dezelfde *feitelijke* achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de

⁵ Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5).

inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeed, *inclusief* de woorden 'Krating-Daeng'.

Terwijl onderdeel VI daaraan – m.i. zonder succes – de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van De Vries. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van De Vries is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft:

'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].'

Volgens De Vries kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).⁶

3.9. *Onderdeel VII* is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van De Vries op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeed zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak⁷.

3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeed zijn *tijdens* de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeed zijn⁸. In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3° (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van De Vries van daarvóór, nl. 14 juli 1983 dateert.

3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze

⁶ De Vries verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10.

⁷ BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS.

⁸ T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht* (2008), p. 485.

(rechts-)vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het *Triomino-arrest* van BenGH 19 december 1996.⁹

Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een ‘punt’ door aan te snijden dat de gehele co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.¹⁰

3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden.

3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet ‘reeds’ om de door het hof aangegeven reden, doch wél ‘reeds’ om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld – en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen – dat er ondanks het weglaten van de woorden ‘Krating-Daeng’ sprake is van normaal gebruik door Red Bull¹¹. Nu De Vries zijn beroep op het verval van het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden ‘Krating-Daeng’ (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het ‘co-existentie’-systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang.

Onderdeel II: heeft het hof het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ tot uitgangspunt genomen?

3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde.

3.15. *Onderdeel II* keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de *onderdelen II.1 en II.2* heeft het hof ten onrechte niet het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is.

3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof – evenals de rechtbank – tot uitgangspunt heeft genomen

⁹ NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215.

¹⁰ De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRI een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485-486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p. 260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het co-existentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode.

¹¹ De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt.

dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'.

Overigens heeft de rechtbank in rov. 5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel.

3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel – dat De Vries niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux – óók onbegrijpelijk is omdat De Vries de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. De Vries verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds¹² die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert.

3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist De Vries dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens De Vries kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd¹³. Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten¹⁴.

3.19. De klacht faalt – mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI – op meerdere gronden. De stellingen waarnaar De Vries verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. De Vries betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk – namelijk 'Krating-Daeng' – is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet – althans niet zonder meer – dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist.

3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld:

¹² De Vries verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4.

¹³ CvA in conventie onder 11-16 en 75-77.

¹⁴ CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95.

‘Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. *Nu De Vries c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.*’ [cursivering A-G.]

Deze overweging – die onmiskenbaar ziet op het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’¹⁵ – is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskennis door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden.

3.21. Ook voor zover De Vries betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld:

‘Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull Krating-Daeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.’

Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskennis door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding ‘Krating-Daeng’ (mede) het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt¹⁶.

3.22. Voor zover *onderdeel II.3* nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van De Vries, dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers – in rov. 3.6 – overwogen dat ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een *bekend* merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht

¹⁵ Dat de woorden ‘Krating-Daeng’ zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu – bij verwerping van onderdeel VI – het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE).

¹⁶ Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen ‘Krating-Daeng’ in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn.

in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden. Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder.

Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT?

3.23. *Onderdeel III* is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9. Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van De Vries dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. De Vries stelde op de aangegeven vindplaatsen¹⁷ – samengevat – dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. De Vries heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma).

3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. ‘Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.’¹⁸ Verwatering heeft een – beperkende – invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe¹⁹. De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt²⁰.

Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)²¹ en HR 15 december 1995 (Lipmerk)²². Het kan evenzo het gevolg

¹⁷ De Vries verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de pleitaantekeningen in appel onder 15-17.

¹⁸ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, ‘Soortnamen en andere uitgeburgerde merken’, BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk).

¹⁹ BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9.

²⁰ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190-191.

²¹ Vgl. voetnoot 19.

zijn van de omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)²³.

3.25. De Vries betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. De Vries heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)²⁴ is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen De Vries' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door De Vries, anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemmt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'²⁵.

3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskennis van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend

²² NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa). Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'-zaak (zie met name rov. 26-37).

²³ NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste.

²⁴ Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen. Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4.

²⁵ Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit.

vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat – zo dat anders mocht zijn – zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan De Vries' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan.

Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'?

3.28. *Onderdeel IV* is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof.

3.29. De klacht onder *IV.1* bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het *woordmerk 'Red Bull'* heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II.

3.30. Onder *IV.2* wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. De Vries verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36.

3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997²⁶. Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'. Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming

²⁶ HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64 m.comm. Van Bunnem, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG.

kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.²⁷ Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in één van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.²⁸

3.32. Het hof heeft – samengevat – geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk ‘Red Bull’ en in de door De Vries gebruikte tevens het woordmerk ‘The Bulldog’ zal zien. Dát oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel ‘Bull’ meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan ‘Red’ en het bestanddeel ‘Bull’ ook in het teken van De Vries is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken.

3.33. De Vries heeft – in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 *in fine*) – uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de ‘compensatie’-kwestie. Daarbij heeft De Vries ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen²⁹. De Vries heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria³⁰.

3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element (‘Bull’) overbleef.

²⁷ De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p. 30 (Picasso/Picaro).

²⁸ De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars).

²⁹ Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42.

³⁰ Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25.

3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of – zo dat anders mocht zijn – is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van De Vries, zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan.

Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull?

3.36. *Onderdeel V* is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.37. De klacht onder *V.1* betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van De Vries. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van *energy drinks*, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull.

3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van De Vries, zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'.

Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met De Vries in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: '*Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 procent van zou kunnen meepikken!*'.

De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: '*Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen*'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van *energy drinks* (in het algemeen).³¹

³¹ In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van De Vries. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet – onder meer – inhoudend dat '*Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off – going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.*' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C-533/06), *Jur.* p. I-4231, *IER* 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(-onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten

3.39. Tegen deze door het onderdeel³² aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van De Vries' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en – mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat – m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld.

3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat De Vries c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest.

3.41. *Onderdeel V.2* klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat De Vries in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest.

3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat De Vries in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van De Vries in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de

onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan De Vries toegeschreven uitlating.

³² Niet in de Akte na pleidooi zijdens De Vries.

omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van De Vries.

3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat De Vries ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull ‘meegewogen’ omstandigheid van *‘het identieke woord c.q. bestanddeel “Bull” in merk en teken’*, daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk^{33,34}.

Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind-)oordeel aldaar dat het voordeel dat De Vries zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een *ongerechtvaardigd* voordeel.

Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder).

Onderdeel I: ‘geldige reden’?

3.44. *Onderdeel I* richt zich – met zes subonderdelen – tegen rov. 3.11 van ’s hofs arrest.

3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik ‘zonder geldige reden’ geschiedt. De Vries heeft zich – naast zijn andere wesen – beroepen op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens.

3.46. Volgens *onderdeel I.1* heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip ‘geldige reden’ moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw

³³ De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet ‘hemelsbreed’ dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L’Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbidding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat – toen zeer recente – arrest heeft gebaseerd.

³⁴ Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L’Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5.

werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponereerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus De Vries.

Onderdeel I.2 betoogt dat – zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip ‘geldige reden’ – ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld.

3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE³⁵, was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2° BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996:

’13. A. 1. [De merkhouders kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen:

(1°) [...]

(2°) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht’.

Deze (internationaal gezien *ongebruikelijk* vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal gezien *ongekend* vergaande³⁶) uitleg in het (eerste) arrest van het Benelux-Gerechtshof: BenGH 1 maart 1975³⁷, in de zaak van de producent van jenever onder het merk *Claeryn* tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk *Klarein*. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip ‘zonder geldige reden’ in brede termen:

‘dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een “uitsluitend recht” en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich – als regel – tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouders schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen;

dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouders toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouders niet behoeft te wijken’.

alsmede:

³⁵ En van art. 2.20 lid 1 onder *d* BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is.

³⁶ Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel ‘De zaak *Claeryn/Klarein* (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)’, in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse* (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341.

³⁷ NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388.

‘dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een “ander gebruik” in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als “geldige reden” voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is;

dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept;

dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht;

dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeskil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken’.

3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een ‘eigen recht’ als volgt: ‘Het “eigen recht” *kan* een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien “... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht.” Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een ‘noodzaak’ en bij een ‘eigen recht’, alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval’³⁸.

3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2^o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRI 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRI draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art. 5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht scheidt, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een *bekend* merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel

³⁸ P.A.C.E. van der Kooij, ‘Naar een “Europese” geldige reden?’, BIE 2010, p. 130-138 (131).

getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk³⁹.

Naast deze ‘nieuwe’ voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRI en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een ‘geldige reden’ voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk.

3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip ‘geldige reden’ inmiddels Europeesrechtelijk geïnterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRI (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren⁴⁰, maar dat het beroep op een ‘geldige reden’ niet daartoe beperkt zal zijn⁴¹. Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar ‘de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn’⁴².

In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip ‘geldige reden’ de revue laten passeren. Daaruit komt geen ‘bovendrijvende’ richting naar voren.

3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een ‘geldige reden’ – ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van ‘ongerechtvaardigd voordeel’.

Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak⁴³, waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als ‘gesponsorde link’).

In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouders Interflora.

³⁹ Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRI en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor ‘bekende merken’ bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor *niet-soortgelijke* waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, Jur. p. I-389 (*Davidoff/Gofkid*). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (*Adidas/Fitnessworld*).

⁴⁰ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een ‘geldige reden’ toe te komen.

⁴¹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p.

⁴² Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist níét een geldige reden is aangenomen.

⁴³ Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08–C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin).

3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C-323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen:

‘89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie – wanneer een „geldige reden” in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt – kan worden beschouwd *als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden*. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als *ongerechtvaardigd* worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren *te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn* (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103).

91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt *daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden*, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, *moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een „geldige reden”* in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.’

3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur⁴⁴ tot hoofdbreken aanleiding gevende vraag of ‘zonder geldige reden’ al dan niet op hetzelfde neerkwam als ‘ongerechtvaardigd’, en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oud-ijzer-standpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets.

⁴⁴ In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L’Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe. In de boven geciteerde overwegingen uit het Interflora-arrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan A-G Mengozzi in de zaak L’Oréal c.s./Bellure c.s.

3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een ‘*éclaircissement*’ levert die ook voor onze zaak Red Bull/De Vries richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van *ongerechtvaardigd voordeel* in de zin van art. 5 lid 2 MRI sprake kán zijn ingeval van ‘aanhakend’ gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als *imitaties* van de waren van de merkhouders (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een *geldige reden* aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een *alternatief* voor het product van de merkhouders wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)⁴⁵.

3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander – en ruimer – begrip ‘geldige reden’ geldt dan onder de – door het hof in het arrest a quo nog aangehangen – Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was.

Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van De Vries op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk “The Bulldog” als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip ‘geldige reden’ in aanmerking komt.

3.56. Volgens de *onderdelen I.3, I.4 en I.6* is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip ‘geldige reden’, ’s hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat – onder die leer – een *eigen recht* om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert. Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat De Vries al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert.

3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen.

3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout. Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in *twee* situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een ‘noodzaak’, én bij een ‘eigen recht’ (een en ander met inachtneming van de verdere

⁴⁵ Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen.

omstandigheden van het geval). Wat dit laatste betreft, heeft De Vries blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'-criterium getoetst.

3.59. *Onderdeel I.5* verwijt het hof te hebben miskend dat De Vries ook – op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs – een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken.

3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft – anders dan het onderdeel doet voorkomen – geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (*zaklampen*), rov. 5.4.7.


3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling.

3.62. Het lot van het onzelfstandige *onderdeel I.6* is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I.

4. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,



A-G i.b.d.