

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.  
T.a.v. de heer mr. T. Cohen Jehoram  
Postbus 75084  
1070 AB AMSTERDAM

**Datum** 3 mei 2013  
**Uw kenmerk** voorheen Ruig  
**Zaaknummer** C 12/00405

**Contactpersoon** I. Feldmane  
**Telefoon** 070-3611118  
**Fax** 070-7530351

**Pagina** 1 van 1  
**Documentnr.** 5752768  
**Bijlage(n)** -

**Betreft:** toezending conclusie  
**Inzake:** Red Bull GmbH / Grupo Osborne S.A. c.s.

Geachte heer Cohen Jehoram,

Hierbij zend ik u een afschrift van de conclusie van de Advocaat-Generaal d.d. 3 mei 2013 in de bovenvermelde zaak.

Mocht u willen reageren op de conclusie dan dient u die reactie – schriftelijk – binnen twee weken na toezending van deze conclusie aan de Hoge Raad te doen toekomen.

Namens de Griffier,

I. Feldmane  
Medewerker dossierbehandeling



Nr. 12/00405

Zitting 3 mei 2013

Mr. D.W.F. Verkade

*Conclusie*

inzake

Red Bull GmbH,  
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,  
eiseres tot cassatie,  
verweerster in het voorwaardelijk incidenteel beroep,  
*tegen*

1) Grupo Osborne SA,  
gevestigd te El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spanje,  
2) Refresco Benelux BV,  
gevestigd te Maarheeze, als rechtsopvolgster van  
Menken Drinks BV,  
principaal verweersters,  
eiseressen in het voorwaardelijk incidenteel beroep

## *0. Inleiding*

0.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Red Bull, respectievelijk Osborne c.s. dan wel Osborne en Menken.

0.2. Anders dan het omvangrijke dossier wellicht doet vermoeden, gaat het in deze zaak in wezen om een doorsnee-merkenkwestie.

0.3. Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak.

## *1. Feiten*

1.1. Het hof is uitgegaan van de door de rechtbank in appel onbestreden vastgestelde feiten. In cassatie is op haar beurt onbestreden de weergave daarvan door het hof, die ik hieronder (met gelijke nummering) in nrs 1.2 t/m 1.8 weergeef.

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



1.3. Red Bull is houdster van onder meer de volgende merkrechten:

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



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

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



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



E. het beeldmerk, internationaal geregistreerd op 24 juli 2002 voor onder meer de Bene-

lux onder nummer 788105 voor onder meer waren in klasse 32:



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

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

1.4. Osborne houdt zich bezig met de productie van onder meer alcoholische dranken, zoals sherry, port en wijn en van non-alcoholische dranken.

Osborne heeft op 1 april 1975 voor de Benelux onder nummer 330689 voor waren in de klasse 33 ('vins, spiritueux et liqueurs') het beeldmerk geregistreerd:



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

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

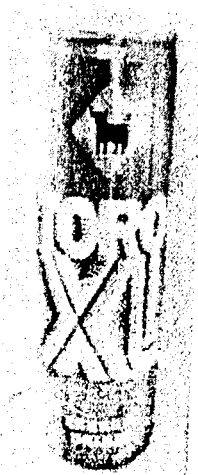


1.6. Op 10 februari 2000 heeft Osborne onder nummer 1500917 een aanvraag gedaan voor inschrijving van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk voor onder meer waren in klasse 32:



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

1.7. Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort daarna is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de volgende verpakking:



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

weergegeven, af met de energiedrank van Osborne.

## 2. *Procesverloop*<sup>1</sup>

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

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

2.3. De rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 15 juli 1990 de vorderingen van Red Bull toegewezen behalve voor wat betreft het voorschot op schadevergoeding en de vorderingen van Osborne c.s. afgewezen.

2.4. Osborne c.s. zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank onder aanvoering van acht grieven. Red Bull heeft de grieven bestreden.

2.5. Bij arrest van 20 september 2011<sup>2</sup> heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het bestreden vonnis vernietigd. Het hof heeft, opnieuw rechtdoende (kort samengevat) in conventie de vorderingen van Red Bull afgewezen en in reconventie het woordmerk BULL vervallen verklaard.

2.6. Bij exploit van 20 december 2011 – dus tijdig – heeft Red Bull beroep in cassatie ingesteld. Osborne c.s. concludeerden tot verwerping en stelden voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep in. Red Bull concludeerde tot afwijzing van het incidentele beroep. Partijen hebben de zaak schriftelijk doen toelichten, en nog gerepliceerd resp. gedupliceerd.

---

<sup>1</sup> Nrs. 2.1 t/m 2.3 zijn ontleend aan de (niet bestreden) rov. 2.1 t/m 2.3 van het arrest a quo.

<sup>2</sup> LJN BS8933, IER 2011, nr. 72, p. 431 m.nt. P.G.F.A. Geerts.

### *3. Het principale cassatiemiddel*

3.0. Het principale middel omvat drie (hoofd-)onderdelen. Zeer kort aangeduid gaat het in onderdeel I om door het hof aangelegde maatstaven bij de beoordeling van merkenrechtelijke overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE, en het onbesproken laten van essentiële stellingen van Red Bull in dit verband.

Onderdeel II richt zich tegen de beslissing van het Hof, dat het teken van Osborne (ook) geen inbreuk maakt onder art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE (afbreuk aan onderscheidend vermogen en/of voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van Red Bull-merken).

Onderdeel III vecht de vervallenverklaring aan van het woordmerk BULL. Volgens het onderdeel brengt het normaal gebruik van het merk RED BULL tevens mee normaal gebruik van het merk BULL (art. 2.26, lid 3 onder a BVIE). Bekendheid van RED BULL zou tevens bekendheid van het merk BULL meebrengen.

#### *3.1. Principaal onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE)*

3.1. Dit onderdeel stelt aan de orde de uitleg en toepassing van het EU-geharmoniseerde inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE. Volgens deze bepaling kan de houder van een (ingeschreven) merk derden het gebruik van een teken verbieden

‘b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk’.

De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 9 lid 1, aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)<sup>3</sup> en met art. 5 lid 1, aanhef en onder b van de Merkenrichtlijn (MRI)<sup>4</sup>, en moet uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden.

3.2. Over de uitleg van dit inbreukcriterium<sup>5</sup> heeft het Hof van Justitie van de EG/EU een aantal richtinggevende arresten gewezen. Met het oog op de onderhavige zaak vermeld ik de volgende citaten.

a. HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel)<sup>6</sup>:

<sup>3</sup> Oorspronkelijk Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993, thans Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk.

<sup>4</sup> Oorspronkelijk Richtlijn 89/104/EEG, thans (geconsolideerde versie) Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

<sup>5</sup> Respectievelijk het zakelijk overeenstemmende weigerings-/nietigheids criterium van art. 8 lid 1, aanhef en onder b GMVo, en art. 4 lid 1, aanhef en onder b MRI.

<sup>6</sup> Jur. p. I-06191, LJN AK3842, 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.

‘18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten “bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan.

19 Deze uitlegging vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat “het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt”.

20 De in rechtsoverweging 18 van dit arrest gegeven uitlegging wordt niet weerlegd door de artikelen 4, leden 3 en 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, op grond waarvan de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen.

21 Anders dan artikel 4, lid 1, sub b, zijn voormelde bepalingen namelijk uitsluitend van toepassing op merken die bekend zijn, en wel op voorwaarde dat door het gebruik zonder geldige reden van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of reputatie.

22 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar “van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken (, en) van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

23 Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat “bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie”, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

[...]



26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat het criterium “gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.’

b. HvJ EG 29 september 1998, C-30/97 (Canon/Cannon)<sup>7</sup>:

‘17. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.

18. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest Sabel, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.’

c. HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd/Klijnsen)<sup>8</sup>:

‘25 Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar 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. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat “(...) bij het publiek verwarring kan ontstaan (...)”, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).’

d. HvJ EG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas; drie-strepenmerk)<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> Jur. p. I-5507, LJN AD2945, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV, IER 1998, nr. 44, p. 265 m.nt. ChG.

<sup>8</sup> Jur. p. I-3819, LJN AD3067, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, nr. 48, p. 241.

<sup>9</sup> Jur. p. I-4861, LJN AD3173, NJ 2000, 712, BMM-bulletin 2000, p. 159, IER 2000, nr. 50, p. 239 m.nt. RdR, BIE 2001, nr. 9, p. 40 m.nt. JHS.

'33 Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.

34 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan [...].

[...]

37 Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen.

38 Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

39 Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering "kan niet worden uitgesloten" in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.

[...]

41 De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.'

e. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P (Picasso/Picaro)<sup>10</sup>:

'20 Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat, wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste beteke-

---

<sup>10</sup> Jur. p. I-643, BMM-Bulletin 2006-I, p. 30.

nis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan, en door vervolgens te oordelen dat dit in casu het geval was, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.'

f. HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04 P (Mülhens/Zirh; Sir/Zirh)<sup>11</sup>:

'34 Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, dient de globale beoordeling, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

35 Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, [...] punt 20).

[...]

40 Aangaande de tweede grief van rekwirante met betrekking tot de beoordeling van de begripsmatige en visuele verschillen tussen de tekens in kwestie, moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening in werkelijkheid ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

41 Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de vaststelling van het Gerecht in de punten 50 en 51 van het bestreden arrest dat de auditieve overeenstemming van de tekens in kwestie wordt geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, een feitelijk oordeel vormt dat het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen. Volgens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest BioID/BHIM, reeds aangehaald, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak).'

g. HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt)<sup>12</sup>:

'66 Zoals uit punt 51 van het onderhavige arrest blijkt, is de gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Deze bepalingen vinden dus kennelijk geen toepassing wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen [...]. Alleen wanneer de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te ma-

---

<sup>11</sup> Jur. p. I-2717.

<sup>12</sup> Jur. p. I-2063.

ken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan.'

3.3. Onderdeel I is gericht tegen de rov. 5.8 t/m 5.12. Het hof – dat met 'de merken' doelt op de merken van Red Bull, en met 'het teken' op het onder 1.7 bedoelde blikje van Osborne – overwoog daar:

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

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

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

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

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

die zwarte vlakken zijn in het stiermerk en het teken heel anders. In visuele zin bestaat aldus geen overeenstemming tussen het stiermerk en het teken.

5.11.3 Indien bij de beoordeling van de visuele gelijkheid niet (helemaal) geabstraheerd wordt van het feit dat de afbeeldingen in het stiermerk en het teken een stier voorstellen, leidt dat niet tot een ander oordeel. Weliswaar zijn bij het stiermerk en het teken op realistische wijze stieren van opzij getekend en zijn deze realistische getekende stieren als silhouet weergegeven (met het verschil dat de stier in het teken van Osborne volledig als silhouet is uitgebeeld, terwijl in het silhouet van het stiermerk van de Red Bull ogen, oren, schouders, buik en hoeven met witte lijntjes zichtbaar zijn gemaakt), maar dit weegt niet op tegen de direct opvallende visuele verschillen tussen de tekeningen. In het stiermerk van Red Bull is de stier aan het springen met de kop naar beneden en is de staart ver uitstekend omhoog afgebeeld, in het teken van Osborne staat de stier stil, is zijn kop omhoog en de staart hangend. In het stiermerk staat de stier met zijn horens klaar voor de aanslag, hij is in beweging en hij oogt in beslaggenomen door het gevecht voor hem; in het teken heeft de stier zijn kop met horens naar opzij opgericht, heeft hij een stilstaande houding en is hij mogelijk met zijn aandacht op de potentiële consument gericht. Te zien is enerzijds een dynamisch, energiek en vechtend beest (Red Bull's stiermerk) en anderzijds een statisch, rustig en vredig dier (Osborne's teken). De verschillen zijn dusdanig groot, onderscheidend en opvallend, dat de stiertekeningen in het merk en in het teken een zeer verschillende visuele indruk achterlaten. Dit geldt te meer voor de andere beeldmerken van Red Bull waarin twee stieren en een ring zijn afgebeeld. Deze ogen in ongeveer niets hetzelfde als de ene stilstaande stier in het teken en laten een totaal andere visuele indruk achter.

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

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

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

3.4. De punten 1 t/m 8 van onderdeel I behelzen opmerkingen van inleidende aard en behoeven geen afzonderlijke bespreking.

*3.1.A. Principaal onderdeel I.A (miskenning van 'kruisverbanden')*

3.5. Onderdeel 1 (A) (punten 9-43) behelst rechts- en motiveringsklachten dat het hof niet of onvoldoende in zijn overwegingen heeft betrokken Red Bull's essentiële stellingen met betrekking tot de overeenstemming die ontstaat door begripsmatige kruisverbanden tussen de auditieve en de visuele elementen van (de Red Bull-)merk(en) en het (Osborne)-teken.

Volgens de punten 10-12, 15, 17, 21 en 23 van de cassatiedagvaarding heeft Red Bull aangevoerd:

- dat in casu de overeenstemming primair begripsmatig is (CvA rb. nr. 4; MvA hof nr. 7);
- dat enkel begripsmatige overeenstemming reeds tot het oordeel van verwarring kan voeren (CvA rb. nr. 74);
- dat de getekende stier in het teken van Osborne binnen de Benelux als 'een stier' of (bij de Franstaligen) als 'un taureau' benoemd zal worden, waardoor (óók) een rechtstreeks auditief verband met het woord TORO ontstaat (o.a. inl. dagvaarding nr. 29; pleitnotities Red Bull hof nr. 53);
- dat begripsmatige overeenstemming ook kan ontstaan door kruisverbanden tussen auditieve en visuele bestanddelen van het merk, waarvan in casu sprake is (o.a. CvA rb. nr. 37; MvA hof nrs. 46, 51);
- dat het genus van de afgebeelde diersoort – de 'stier' – in sterker mate bepalend is voor de begripsmatige overeenstemming dan de verschillen in visuele uitwerking, temeer omdat beeldelementen door de consument worden begrepen in het licht van de uitleg door begeleidende woorelementen (o.a. inl. dagvaarding nrs. 25- 29; CvA rb. nrs. 64-73, MvA hof nrs. 46, 51).

Het hof heeft evenwel deze kruisverbanden hetzij in het geheel niet meegewogen, hetzij irrelevant geacht op grond van overwegingen die rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk zijn, aldus punt 13, met uitwerking in de punten 14 e.v.

3.6. Blijkens punten 13-30 acht Red Bull rechtens onjuist, dan wel onbegrijpelijk dat het hof de (met name begripsmatige) overeenstemming die voortvloeit uit de door Red Bull geargumenteerde 'volmaakte en intensieve kruisassociatie tussen de visuele elementen, het auditieve element Toro, en het begripsmatige element (red) bull, via het begripsmatig-auditieve element Taureau' niet heeft meegewogen, terwijl juist dergelijke kruisverbanden sterke begripsmatige overeenstemming c.q. associaties kunnen opwekken. Door het niet of onvoldoende wegen van deze kruisverbanden heeft het hof verwaarloosd dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Het onderdeel culmineert qua rechtsklachten in de punten 17-18 en 27. Punt 18 verwijst naar HvJ EG 11 november 1997, Puma/Sabel, rov. 22, en (in het bijzonder) rov. 23. Punt 27 verwijst naar de vrijwel gelijklopende rov. 25 van HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd/Klijnsen).

3.7. De rechtsklachten falen naar mijn mening bij gebrek aan feitelijke grondslag. Omziende naar de door het HvJ EG/EU aangegeven rechtscriteria (zie hierboven nr. 3.2), blijkt niet dat het hof die criteria miskend heeft.

Blijkens rov. 5.8 - 5.12 is het hof onmiskenbaar uitgegaan van de toets van een globale (totaal-) beoordeling van totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, met inachtneming van visuele, auditieve en begripsmatige factoren. Uit deze rechtsoverwegingen (met name rov. 5.10 en 5.11.3 - 5.11.5) blijkt voorts dat het hof, hoewel het de uitdrukking 'kruisverband(en)' niet bezigt, wel degelijk (als omstandigheid van het concrete geval) aandacht heeft gegeven aan het – al dan niet – versterkend effect van – al dan niet aanwezig geachte – visuele, auditieve en begripsmatige punten van overeenstemming.

3.8. Zoals onder de inleidende opmerkingen reeds aangegeven, vragen Red Bull's (rechts-en) motiveringsklachten – met name ook in dit onderdeel I.a – in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie, waarvoor in cassatie evenwel geen plaats is. Niettemin merk ik nog het volgende op.

3.9. Zoals Red Bull in punten 21-22, 25, 28 en 31 van de cassatiedagvaarding vrijwel onverholen aangeeft, komt de door haar verdedigde 'volmaakte en intensieve kruisassociatie' in wezen erop neer dat reeds de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/of het woord Bull) in de merken van Red Bull, en de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/of het woord Toro) in het blikje van Osborne met zich zou moeten brengen dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin art. 2.20, lid 1 onder b, BVIE.

Dat is uiteraard geenszins een rechtens onontkoombare conclusie<sup>13</sup>. Omdat er geen rechtsregel is, die meebrengt dat in het geval van enigerlei afbeelding van enigerlei stier (of bijv. enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het ene merk, en het voorkomen van enigerlei andere afbeelding van enigerlei stier (of: enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het andere merk, de 'stier' (of die andere diersoort, of het vliegtuig) steeds moet worden aangemerkt als tot verwarringsgevaar aanleiding gevend

---

<sup>13</sup> Dat het Sabel-panter-merk verwarringwekkend zou kunnen overeenstemmen met het Puma-panter-merk is blijkens het desbetreffende arrest van het HvJ EG een mogelijkheid, maar niet meer dan dat.

onderscheidend of dominerend bestanddeel, heeft het hof (dus) geen rechtsregel geschonden.

Dat en waarom die conclusie *in casu* niet getrokken dient te worden, is door het hof alleszins begrijpelijk gemotiveerd. Met name is – naast de verdere ampele motivering – niet onbegrijpelijk 's hofs – feitelijke – rov. 5.11.4: 'De begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken is beperkt tot het concept "stier" in het algemeen', gevolgd door de redengeving dat en waarom zulks niet genoeg is voor verwarringwekkende overeenstemming, gelet op de grote verschillen in de wijze van weergeven van de stieren, die bij de gemiddelde consument tot duidelijk verschillende in het geheugen achterblijvende begripsmatige indrukken van de dieren leiden (de stier van Red Bull is dynamisch, in actie en opgeladen voor de strijd, de stier van Osborne is statisch, vredig en in rust).

3.10. Bij punten 22-25 van de cassatiedagvaarding teken ik nog aan dat miskend wordt dat het (woord-)merk van Red Bull niet BULL luidt, maar RED BULL, zoals het hof terecht onderkend heeft (waartegen onderdeel 1.B zich vergeefs richt). Het behoeft (dus) geen betoog dat de in punt 24 gemaakte vergelijking mank gaat (reeds) omdat TORO niet een vertaling is van RED BULL.

3.11. De punten 31-43 van de cassatiedagvaarding omvatten in de kern de volgende rechtsklacht. Nu het hof (hoewel het in rov. 5.11.5 heeft geoordeeld dat er 'per saldo geen sprake van overeenstemming' is) blijkens rov. 5.11.1 - 5.11.4 (toch) *punten van overeenstemming* heeft gesignaleerd, had het met inachtneming van de onderscheidende kracht van de RED BULL-merken en de bekendheid daarvan moeten beoordelen of er – uitgaande van een *enige* (zij het minimale) mate van overeenstemming – niet toch sprake is van verwarringsgevaar. Zodanige beoordelingsregel volgt uit HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel), en uit HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt), in het bijzonder rov. 66 van dat arrest (hierboven in nr. 3.2 onder g geciteerd).

3.12. Al gaat de hier bedoelde rechtsklacht uit van een juiste rechtsopvatting, zij faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. In rov. 5.11.5 heeft het hof immers overwogen dat er tussen het stiermerk en het teken (niet alleen: per saldo geen sprake is van overeenstemming tussen dat merk en het teken, maar ook) 'ondanks de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE bij het relevante publiek' aanwezig is. Vgl. ook rov. 5.10 in fine en rov. 5.12. Aldus heeft het hof, gegeven de aanwezig geachte (geringe) punten van overeenstemming, het gevaar voor verwarring beoordeeld, en wel met inachtneming van de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van waren, en met inachtneming van de (in rov. 5.5 zeer aanzienlijk geachte) be-



kendheid van de merken van Red Bull, waarin een navenant oordeel over de onderscheidende kracht van die merken besloten ligt.

3.13. Punt 43 (in fine) van de cassatiedagvaarding klaagt dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1, onder b BVIE niet het verwarringsgevaar zou hebben onderzocht, terwijl het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1, onder c BVIE, in rov. 5.14, klaarblijkelijk op basis van dezelfde punten van overeenstemming, wél is uitgegaan van het leggen van een verband door het betrokken publiek tussen de wederzijdse merken. Aldus zou het Hof in strijd met rechtspraak van HvJ EU een onderscheid hebben gemaakt tussen de mate van overeenstemming die is vereist om vervolgens de ‘verwarringsgevaar-beoordeling’ te maken enerzijds, en de mate van overeenstemming die is vereist om vervolgens de ‘verband-beoordeling’ te maken anderzijds.

3.14. Deze klacht faalt bij gebrek aan belang, nu – zoals hierboven bleek – het hof de aanwezigheid van gevaar voor verwarring aan de hand van de relevante factoren wél beoordeeld heeft.

3.15. Voor zover in de punten 31-43 nog andere motiveringsklachten besloten liggen, verwijs ik naar nr. 0.3.

### *3.1.B. Principaal onderdeel I.B (miskenning associatiegevaar)*

3.16. De punten 44-51 van de cassatiedagvaarding klagen erover (kort samengevat) dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van – nog steeds – art. 2.20, lid 1 onder b BVIE, geen gewicht heeft toegekend aan de door Red Bull (los van verwarringsgevaar) gestelde mogelijkheid van associatie van het teken van Osborne met de Red Bull-merken. De klachten herinneren eraan dat krachtens art. 5 lid 1, onder b MRI (evenals art. 2.20, lid 1 onder b BVIE) de houder van een merk zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken, indien dat teken

‘gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk’ (curs. Red Bull).

Red Bull verwijst in dit verband naar rov. 22 en 23 van HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel).

3.17. Red Bull verwijst evenwel níet naar rov. 18 en rov. 26 van dat arrest (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder a), noch naar HvJEG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas; drie-strepenmerk), rov. 41 (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder d).

In die rechtspraak heeft het Hof van Justitie nu juist beslist dat het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, dat de desbetreffende Richtlijnbevestigingen niet toepasbaar zijn indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan, dat verwarring in de zin van die bepalingen niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, en dat er (ook) bij bekende (c.q. sterke onderscheidingskracht genietende) merken geen grond is om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

3.18. Nu het hof geen verwarringsgevaar aanwezig geoordeeld heeft, en nu blijkens de jurisprudentie van het HvJ EU bij het criterium van art. 4, lid 1, sub b en het parallelle art. 5, lid 1, sub b MRI<sup>14</sup> verwarringsgevaar veronderstelt, terwijl dat verwarringsgevaar niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, kon het hof aan Red Bull's in de klacht bedoelde stellingname voorbij gaan. De klacht faalt dus omdat zij uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en/of bij gebrek aan belang.

3.19. Voor zover in de punten 44-51 nog motiveringsklachten besloten liggen, verwijs ik naar nr. 0.3.

### *3.1.C. Principaal onderdeel I.C (kleur van het TORO-blikje)*

3.20. In de punten 52-56 van de cassatiedagvaarding klaagt Red Bull (kort samengevat) dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1 onder b BVIE, geen gewicht heeft toegekend aan het door Red Bull gestelde en door Osborne c.s. niet bestreden element dat het TORO blikje voornamelijk rood is gekleurd. Volgens de (motiverings)klacht heeft het hof weliswaar in rov. 3.2 overwogen met de rechtbank van oordeel te zijn dat de totaalindruk van het door Osborne c.s. gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen, nl. de stierafbeelding en het woord-element TORO; maar anders dan het hof leest, stelde de rechtbank (rov. 4.4) vast dat 'voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken de afbeelding van de stier en het woord-element TORO als onderscheidende bestanddelen (dienen) te worden aangemerkt' zonder daarmee uit te sluiten dat genoemde dominerende elementen ook nog eens werden afgebeeld tegen een voornamelijk rood gekleurde achtergrond.

3.21. De klacht mist feitelijke grondslag. Inderdaad heeft het hof geoordeeld dat de totaalindruk van het door Osborne c.s. gebruikte teken wordt 'gedomineerd' door de stierafbeelding en het woord-element TORO (iets waartegen Red Bull op zichzelf niet klaagt),

---

<sup>14</sup> Vgl. voetnoot 5.

maar dat betekent niet dat het hof aan Red Bull's stellingname met betrekking tot de rode (achtergrond-)kleur voorbij is gegaan.

Het tegendeel blijkt

- niet alleen uit 's hofs rov. 3.2, waarin het hof – met de rechtbank – uitgaat 'van het door Osborne gebruikte teken in zijn geheel', waaraan niet afdoet dat het hof – met de rechtbank – oordeelde 'dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen: de stierafbeelding en het woordelement TORO';
- maar ook:
- uit rov. 4.2, waar het hof spreekt over 'het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur',
- uit rov. 5.19.2, waar het hof overweegt: 'Het blikje van Osborne waarop het teken met de tekening is aangebracht heeft één basiskleur, een normale bordeaux-rode kleur, en wijkt daarmee opvallend veel af van de blauw-zilveren vlakken die als basis voor de blikjes van Red Bull dienen.'

3.22. Dat het hof aan het bezigen van de rode (achtergrond-)kleur niet het gewicht heeft toegekend dat Red Bull zou hebben gewild, betreft een aan het hof als feitenrechter voorbehouden oordeel. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

### *3.II. Principaal onderdeel II (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE)*

3.23. Dit onderdeel stelt aan de orde de uitleg en toepassing van het EU-geharmoniseerde inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE. Volgens deze bepaling kan de houder van een (ingeschreven) merk derden het gebruik van een teken (tevens) verbieden

'c) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'.

De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 9, lid 1, aanhef en onder c GMVo en met art. 5 lid 2 MRI, en moet uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden.

3.24. Ook over de uitleg van het onderhavige inbreukcriterium<sup>15</sup> heeft het Hof van Justitie van de EG/EU een aantal richtinggevende arresten gewezen. Met het oog op de onderhavige zaak vermeld ik de volgende citaten.

---

<sup>15</sup> Vgl. ook het zakelijk overeenstemmende weigerings-/nietigheids criterium van art. 8 lid 5 GMVo resp. art. 4 lid 3 MRI.

a. HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00 (Davidoff/Gofkid)<sup>16</sup>:

'23 De vraag rijst dus, of de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, voorzover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

24 Dienaangaande dient meteen te worden opgemerkt, dat bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken.

25 Gelet op deze elementen kan bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.'

Anders dan de tekst van de hierboven genoemde bepalingen suggereert, geldt de hier bedoelde bescherming dus niet alleen bij gebruik voor niet-soortgelijke waren en diensten, maar ook bij gebruik voor soortgelijke waren en diensten.

b. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intelmark)<sup>17</sup>:

24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken.

[...]

26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten *Marca Mode*, punt 36, en *Adidas-Salomon* en *Adidas Benelux*, punt 27 [...]).

27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing.

29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook "verwatering", "verschraling" of "vervaging" wordt genoemd, zodra dit merk minder 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

<sup>16</sup> Jur. p. I-389, LNJ BF8695, IER 2003, nr. 25, p. 126 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 81, p. 484.

<sup>17</sup> Jur. p. I-8823, LNJ BG7353, NJ 2009, 575 m.nt. JHS, IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. AKS, BIE 2009, nr. 57, p. 253 m.nt. AAQ.

het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.

30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten *General Motors*, punt 23; *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, punt 29, en *adidas en adidas Benelux*, punt 41).

31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken, die – zoals is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest – de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming.

[...]

37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk “ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt.

[...]

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.’

c. HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07 (L'Oréal/Bellure)<sup>18</sup>:

'15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van luxeparfums uit de "Creation Lamis"-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imitaties van luxeparfums uit de lijnen "Dorall" en "Stitch".

16 De lijnen "Creation Lamis" en "Dorall" worden geproduceerd door Bellure.

17 De "Creation Lamis"-lijn omvat met name het La Valeur-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle.

[...]

21 In het kader van de afzet van parfums uit de lijnen "Creation Lamis", "Dorall" en „Stitch" bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is (hierna: "vergelijkingslijsten").

[...]

38 [De inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt] zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27).

39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook "verwatering", "verschraling" of "vervaging" wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie oproep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 29).

40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel "aantasting" of "degeneratie" genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.

41 Het begrip "ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk", ook aangeduid als "meeliften" en "free riding", verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het

---

<sup>18</sup> Jur. p. I-5185, LJN BJ1503, NJ 2009, 576 m.nt. JHS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS.

gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 28).

43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend.

44 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, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de concurrerende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69).

45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen.

46 In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door L'Oréal e.a. ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die "goedkope" imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt.

47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan L'Oréal e.a. houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden worden verkocht.

48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voor-

deel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor re-claimedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht.

49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit 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 houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.'

3.25. Onderdeel II is gericht tegen de rov. 5.15 t/m 5.20. Het hof – dat met 'de merken' doelt op de merken van Red Bull, en met 'het teken' op het onder 1.7 bedoelde blikje van Osborne – overwoog daar (ik citeer ook de rov. 5.13 en 5.14):

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

5.14 Door de (grote) bekendheid van de merken weergegeven onder 1.3 A t/m 1.3 E in de Benelux zullen een stier in combinatie met de aard van het product (energiedrank) of met de woorden "energy drink" (zoals in het teken) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk "RED BULL" (1.3 B) en/of een of meer beeldmerken in gedachte oproepen. Daardoor is er bij dit deel van het publiek sprake van een verband leggen tussen de merken en het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c (zonder merken en teken te verwarren).

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

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



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

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

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

5.18 Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne.

Osborne heeft naar voren gebracht dat de keuze voor de stiertekening en het woord "toro" in het teken van Osborne is ingegeven door de wens om de stiertekening die Osborne reeds lange tijd gebruikte en "el toro" noemt, ook te gebruiken voor energiedranken. Red Bull heeft niet betwist dat Osborne deze tekening in 1956 heeft laten ontwerpen en sedertdien tot op heden op onder meer haar alcoholische dranken gebruikt, dus lang voordat Red Bull haar energiedrank eind jaren '80 op de markt bracht. Voordat Red Bull op de markt kwam, heeft Osborne haar stiertekening met daarop witte letters "osborne" als merk gedeponeerd, in Spanje in 1973 en in de Benelux in 1975. Zij beschouwt de stiertekening als haar "paraplu-merk" en zij gebruikt deze tekening in haar huisstijl, althans op haar briefpapier, terwijl zij het woord "toro" als Europese merkinschrijving vanaf 1999 meermalen (voor verschillende klassen) heeft geregistreerd, evenals merken met zowel haar rustige zwarte stier als de letters toro. Osborne heeft de stiertekening ook daadwerkelijk gedurende lange tijd en in geenszins te verwaarlozen mate binnen de Benelux gebruikt, met name voor (alcoholische) dranken. Dit volgt uit het promotiemateriaal dat zij als productie 5 in eerste aanleg heeft overgelegd. Red Bull heeft aangevoerd dat uit een en ander niet kan worden afgeleid dat het stiermerk van Osborne daardoor een bekend merk in de Benelux is geworden. Het hof laat dat in het midden, nu wel vaststaat dat het stiermerk het door Osborne gebruikte beeldmerk is en dat zij juist dit beeldmerk in relevante mate heeft gebruikt, ook in de Benelux. Hierdoor is voldoende onderbouwing voor de vaststelling dat de intentie van Osborne bij het gebruik van haar teken is gelegen in haar eigen geschiedenis en wens haar eigen beeldmerk te gebruiken en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull.

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

5.19.2 Zo'n omstandigheid vormt niet het feit dat Osborne haar stiertekening op een energiedrankblikje plaatst. Het blikje van Osborne waarop het teken met de tekening is aangebracht heeft één basiskleur, een normale bordeaux-rose kleur, en wijkt daarmee opvallend veel af van de blauw-zilveren vlakken die als basis voor de blikjes van Red Bull dienen. Ook de verschillen in opmaak tussen de blikjes van Osborne en Red Bull (plaatsing

van letters en afbeelding, patronen, kleuren en vlakverdeling) zijn opvallend. Bovendien heeft Osborne haar stiertekening statisch binnen een vierkante omlijsting geplaatst, dus op heel andere wijze dan Red Bull met haar vechtende stier(en) placht te doen. Alleen de afmeting van het blikje van Osborne is gelijk aan die van Red Bull, doch dit is de gangbare vorm en maat voor energiedrankblikjes. De wijze van gebruik van het teken geeft het hof geen aanwijzingen dat Osborne heeft willen aanhaken bij de merken van Red Bull.

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

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

3.26. De punten 57 en 58 van onderdeel II bevatten opmerkingen van inleidende aard en behoeven geen afzonderlijke bespreking.

### 3.II.A. Principaal onderdeel II.A

*((stelplicht i.v.m.) afbreuk aan onderscheidend vermogen / verwatering)*

3.27. Het exposé in de punten 59 t/m 79 van onderdeel II.A komt – in de kern – neer op de klacht dat het hof te zware of onjuiste eisen zou hebben gesteld aan de *stelplicht* van Red Bull ten aanzien van het verwateringsgevaar (punt 78). Ervan uitgaande dat Red Bull daaraan wél voldaan heeft, heeft het hof ten onrechte geen beslissing genomen over de vraag of op grond van de door Red Bull gestelde en bewezen omstandigheden verwatering(sgevaar) bestond (punt 79).

3.28. Red Bull onderbouwt deze klacht (kort samengevat) met het volgende betoog. Overeenkomstig Red Bull's desbetreffende stellingen heeft het hof identiteit van waren aangenomen, evenals bekendheid en spontaan onderscheidend vermogen van Red Bull's merken; het hof heeft ook aangenomen dat het publiek een verband legt. Red Bull heeft

(blijkens onderdelen IA en IB, met verwijzingen) associatie en gevaar voor verwarring uit en te na gesteld en beargumenteerd. Andere omstandigheden dan de genoemde zijn, aldus Red Bull, moeilijk aan te voeren om het evidente gevaar van afbrokkeling van de identiteit van de bekende merken van Red Bull dan wel verhindering van de onmiddellijke associatie met de bekende merken van Red Bull te onderbouwen (punt 71). Red Bull vervolgt dat door het (moeten) tolereren van het gebruik van de Osborne stier en het woord TORO voor energydrinks, logischerwijs de uniciteit voor energydrinks van de associatie met het begrip 'stier' in al zijn geleidingen voor Red Bull verloren gaat, waarvan het noodzakelijke gevolg is de afbrokkeling van identiteit van de bekende merken van Red Bull (punt 72).

Tegen de achtergrond van alle omstandigheden die Red Bull heeft gesteld en onderbouwd omtrent de overeenstemming tussen teken en merk, identiteit van waren, bekendheid en spontaan onderscheidend vermogen van het merk, alsmede het door het relevante publiek te leggen verband, meent Red Bull het hof alle omstandigheden te hebben verschaft die het nodig had om over te gaan tot een beoordeling, of op grond van het aangetoonde verband een serieus gevaar voor verwatering bestond (punt 74).

Ook met betrekking tot omstandigheden waaruit zou volgen dat (een grote kans bestaat dat) het economische gedrag van de gemiddelde consument van energy drinks wijzigt als gevolg van het gebruik van het teken van Osborne, kon Red Bull in wezen geen andere omstandigheden aanvoeren dan wat reeds door het hof is aangenomen c.q. wat Red Bull reeds heeft aangevoerd. Het is aan de rechter om te oordelen of, in het verband van de zaak en alle relevante omstandigheden, deze omstandigheden voeren tot daadwerkelijke verwatering dan wel een ernstig gevaar daarvoor, in welk geval moet volgen dat (een grote kans bestaat dat) het economische gedrag van de gemiddelde consument van energy dranken wijzigt (punten 76 en 77).

3.29. De klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor het aannemen van verlies van onderscheidende kracht (verwateringsgevaar) of reputatieschade is blijkens het systeem van art. 5 lid 3 MRI (art. 2.20, lid 1 onder c BVIE) – *luce clarius* – onvoldoende het enkele feit dat er sprake is van een teken dat overeenstemt met het bekende merk: er moet daarnaast sprake zijn van een wijze van gebruik (zonder geldige reden), waardoor inderdaad afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zodanig gevaar voor verwatering of schade aan reputatie van een bekend merk mag blijkens het Unierechtelijke systeem niet *verondersteld* worden: in dat geval zou de hier bedoelde nadere voorwaarden niet in de bepaling behoeven te zijn opgenomen (of zou gesproken moeten zijn van een verbodsmogelijkheid met een negatief geformuleerde uitzondering: ... *tenzij* daardoor *geen* afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk).

3.30. Het vorenstaande is nadrukkelijk onderstreept in het (aan Red Bull overigens niet ontgane) arrest van het HvJ EG van 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intermark). De

ten deze belangrijke rechtsoverwegingen van dat arrest zijn hierboven in nr. 3.24 onder b aangehaald<sup>19</sup>. Volgens dit arrest moet de merkhouder aantonen 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.

3.31. Ook indien men met Red Bull van oordeel zou zijn, dat het hof zijn hier bestreden (per saldo) oordeel niet of in mindere mate had moeten relateren aan niet-voldoening door Red Bull aan haar stelplicht, blijft staan dat hetgeen wél door Red Bull is gesteld, het hof klaarblijkelijk onvoldoende heeft kunnen overtuigen van een (daadwerkelijke) afbreuk aan onderscheidend vermogen als door Red Bull blijktens haar stellingname geveesd. Dat klaarblijkelijke – feitelijke – oordeel is, mede gelet op het systeem van art. 5 lid 3 MRI en op het Intel-arrest van het HvJ EG niet strijdig met het hier toepasselijke Unierecht. Het is ook niet onbegrijpelijk (voor zover onderdeel II.A al over onbegrijpelijkheid zou klagen). Aldus bezien faalt onderdeel II.A bij gebrek aan feitelijke grondslag.

### *3.II.B. Principaal onderdeel II.B*

*(ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie)*

3.32. In de punten 81 t/m 83 verwijt onderdeel II.B het hof, in de kern, dat het de door Osborne aangegeven redenen voor de vormgeving van haar energiedrank – te weten: dat Osborne haar stiertekening en het woord ‘toro’ als haar ‘paraplumerk’ beschouwt, en dat de intentie van Osborne bij het gebruik van haar teken derhalve is gelegen in haar eigen geschiedenis – genoegzaam heeft geoordeeld om Red Bull’s stellingname over het ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ door Osborne c.s. van de hand te wijzen (rov. 5.18), en te oordelen dat er geen onderbouwing is van het tegendeel. Geklaagd wordt dat het hof een onderbouwing van het tegendeel niet aanwezig heeft geacht in de omstandigheid dat Osborne haar stiertekening op een energydrankblikje plaatst, een product buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken (rov. 5.19.2), noch in de omstandigheid dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bull was en haar energydrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd (rov. 5.19.3). Volgens de klacht (punten 82-83) sluit het één het ander niet uit: dat Osborne het stierteken als haar paraplumerk gebruikt en in het licht van haar historie dit teken voor al haar dranken wil gebruiken, sluit niet uit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van het willen profiteren van de bekende merken van Red Bull c.q. het willen varen in het kielzog van deze merken.

<sup>19</sup> Vgl. ook GvEA 25 mei 2005, T-67/04, Jur. 2005, p. II-1825, BMM-Bulletin 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-Finders), rov. 40-45.

3.33. Aan Red Bull kan worden toegegeven dat logisch gesproken inderdaad 'het één het ander niet uitsluit'. Niettemin gaat de klacht uit van een onjuiste rechtsopvatting.

Zij miskent in de eerste plaats dat bij de beoordeling van een door de merkhouder gesteld 'ongerechtvaardigd voordeel trekken', het enkele 'voordeel trekken' op zichzelf niet incriminerend geoordeeld kan worden. Dat is (uiteraard) zo omdat de ongerechtvaardigdheid nu eenmaal element is van de verbodsbepaling. Daar is ook een goede reden voor. In het (veel voorkomende) geval van een markt, met één bekend merk (of enkele bekende merken) in een marktleiderspositie, wordt al gauw een (niet verwarrende maar associatieve) verbinding met het bekende merk (de bekende merken) gelegd, en dat is allicht in zoverre in het voordeel van de gebruiker van het niet of minder bekende teken, dat het publiek daardoor gemakkelijker de link legt met de productsoort waarom het gaat. Ongerechtvaardigd is dit niet. Het overbekende Cola-voorbeeld biedt een illustratie van wat ik hier bedoel<sup>20</sup>.

De klacht miskent in de tweede plaats dat de vraag naar de eventuele 'ongeoorlooftheid' van het voordeel trekken beoordeeld dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, en dat daarbij een rechterlijke weging onvermijdelijk is. Daarom gaat Red Bull's (logisch juiste) 'het één sluit het ander niet uit' rechtens toch niet op: het één kan immers zwaarder gewogen worden dan het ander.

3.34. Het hof heeft klaarblijkelijk aan de door Osborne voor de keuze van haar teken aangevoerde gronden een groot gewicht toegekend. Daartegenover heeft het hof in rov. 5.19.2 en 5.19.3 de door Red Bull naar voren gebrachte stellingen omtrent het haars inziens wél aanwezige tegendeel gewogen (niettegenstaande de ook in mijn ogen te ferme openingsvolzin van rov. 5.19.1 'Er is geen onderbouwing van het tegendeel').

In rov. 5.19.2 bespreekt het hof de door Red Bull gewraakte plaatsing door Osborne van haar stiertekening op het energiedrankblikje, en zet uiteen dat en waarom de lay-out van het Osborne-blikje opvallend afwijkt van die van de blikjes van Red Bull, zodat het hof daarin geen aanwijzingen ziet dat Osborne heeft willen aanhaken bij de merken van Red Bull.

In rov. 5.19.3 bespreekt het hof Red Bull's argument dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bull was en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst in het litigieuze blikje heeft geïntroduceerd en onder de distributiekanaalen die zij eerder gebruikte voor Red Bull is gaan verspreiden. Ook in deze rov. motiveert het hof waarom het hierin niet een oneerlijk (ongerechtvaardigd) voordeel trekken aanwezig acht.

3.35. Het hof heeft dus, anders dan de klacht wil, de hier bedoelde stellingen van Red Bull niet van beoordeling uitgesloten. Het heeft die stellingen gewogen maar (blijkens de concluderende rov. 5.20) te licht bevonden, mede in het licht van de door Osborne aangevoerde redenen voor de keuze voor haar (paraplumerk-)stier en (paraplumerk-)

---

<sup>20</sup> Vgl. ten aanzien van dit voorbeeld ook nr. 4.11 hierna.

Toro. Die weging is aan de feitenrechter voorbehouden. Onbegrijpelijk is 's hofs oordeel niet.

3.36. In de punten 84-85 wordt geklaagd, kort samengevat, dat het hof ten onrechte een door Red Bull te bewijzen subjectieve gezindheid van Osborne, gericht op het voordeel trekken (of 'kielzog varen') zou hebben verlangd. Die intentie had het hof kunnen en moeten afleiden uit het effect van 'de door de merkhouder te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden'.

3.37. Het onderdeel bestrijdt niét (en terecht niet, gelet op de in nr. 3.24 sub c aangehaalde rov. 47-49 van het HvJ-arrest L'Oréal/Bellure) dat het hier bedoelde 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' een daarop gerichte subjectieve gezindheid veronderstelt. Het onderdeel klaagt dat het hof die intentie niet heeft afgeleid uit de in punten 84-95 genoemde omstandigheden. Daarmee gaat de klacht uit van een onjuiste rechtsopvatting: zij vormt een echo van de klacht in onderdeel II.A (punten 74-79) en deelt het lot daarvan.

3.38. In punt 86 is nog de motiveringsklacht neergelegd dat het hof niet in zijn overwegingen heeft betrokken het gegeven dat Osborne op grond van haar rechtstreekse betrekking tot de merkhouder wist dat Red Bull de bedoelde merken voerde en wist welk belang voor Red Bull gemoeid was met de reputatie van deze merken.

3.39. De klacht berust op onjuiste lezing van het arrest, nu het hof in rov. 5.19.3 klaarblijkelijk deze omstandigheid wél in de overwegingen heeft betrokken.

### *3.III. Principaal onderdeel III (normaal gebruik van BULL als merk)*

3.40. Bij de beoordeling van dit onderdeel is van belang de EU-geharmoniseerde regeling van art. 2.26 lid 2, aanhef en onder a en lid 3 BVIE. Volgens art. 2.26 lid 2 wordt een merk vervallen verklaard, voor zover na de datum van inschrijving

'a) gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven'.

Artikel 2.26 lid 3 luidt, voor zover hier van belang:

'3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van een merk mede verstaan:  
a. het 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, wordt gewijzigd'.

De bepalingen stemmen zakelijk overeen met art. 15, lid 1 GMVo en art. 10 lid 1 MRI en moeten uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden.

3.41. Mede relevant zullen blijken de EU-geharmoniseerde regeling van art. 2.28 lid 1, aanhef en onder b, en 2.28 lid 2 BVIE:

'2.28. – 1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

[...]

b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;

[...].

– 2. De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.'

Deze bepalingen stemmen zakelijk overeen met art. 7 lid 1, aanhef en onder b en lid 3 GMVo en met art. 3 lid 1, aanhef en onder b en lid 3 MRI en moeten uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden.

3.42. Bij de beoordeling van dit onderdeel zijn de volgende arresten van het HvJ EU van belang:

a. HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03 (Nestlé/Mars; Have a break)<sup>21</sup>:

'6 De slagzin "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" en de naam „KIT KAT" zijn merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven in klasse 30 [...] voor chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes.

7 Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd.

8 Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Mars, die zich met name op artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn beriep.

[...]

12 Op basis van de gegevens van het bij hem aanhangige geding oordeelt deze rechter dat de zin "HAVE A BREAK" intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat derhalve in gevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als merk in beginsel uitgesloten is.

13 Volgens de verwijzende rechter kan een merk dus enkel op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

14 Hij stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin "HAVE A BREAK" hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk.

[...]

---

<sup>21</sup> Jur. p. I-6135, BMM-Bulletin 2005-4, p. 197.

19 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

[...]

26 Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk [...].

27 Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt.

28 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op "het gebruik dat [...] is gemaakt" van het merk.

29 De uitdrukking "gebruik van het teken als merk" moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming.

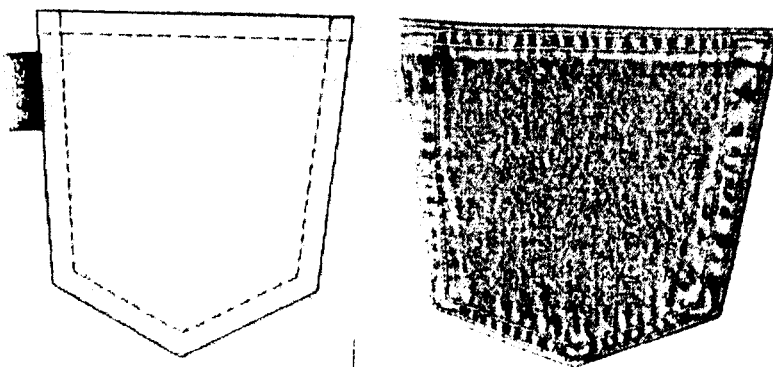
30 Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

[...]

32 Derhalve moet de prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.'

b. HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/Colloseum):

[Uit rov. 12 en 13: Levi Strauss is merkhouders van o.m. de volgende beeldmerken, ten processe aangeduid als 'Nr. 3', resp. 'Nr. 6':]





'19 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het [...] beroep in "Revision" afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen.

[...]

23 Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door Levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift „LEVI'S", meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk „LEVI'S" normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven.

24 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

"Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,

1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;

2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?"

[...]

30 Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip „normaal gebruik" met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling.

[...]

35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat [...], wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip "normaal gebruik" in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.'

3.43. Onderdeel III is gericht tegen rov. 5.6 - 5.7, alsmede tegen rov. 8.2 - 8.5. Het hof overwoog daar:

‘5.6 De bekendheid kan het hof niet vaststellen voor het woordmerk “BULL” (1.3 F). Red Bull heeft niet concreet feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat het woord “Bull” bekend is als aanduiding voor de waren van Red Bull. In de door Red Bull overgelegde producties komt het woord “Bull” nagenoeg alleen voor in combinatie met het woord “Red” en in de context van “Red Bull”. Van een zelfstandig gebruik van “Bull” als woordmerk ter onderscheiding van de waren van Red Bull is geen sprake. Er is verder ook niets wat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord “bull” – los van het woord “red” en los van het bekende beeld van de vechtende stier(en) – wijst op een product van Red Bull.

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

5.7 Het voorgaande betekent dat het hof tot uitgangspunt neemt dat de merken van Red Bull hiervoor weergegeven onder 1.3 A t/m E (zeer) bekend zijn en dat haar woordmerk “BULL” (als geheel merk) niet in relevante mate bekend is.

[...]

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

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

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

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

3.44. De in de punten 87 t/m 109 neergelegde klacht van onderdeel III komt – in de kern – erop neer dat het hof ten onrechte rov. 8.2 - 8.5 verworpen heeft Red Bull's stelling dat het gebruik van het woordmerk RED BULL tevens meebrengt (normaal) gebruik van haar woordmerk BULL. Evenzo heeft het hof in rov. 5.6 en 5.7 ten onrechte uit de bekendheid van het woordmerk RED BULL niet tevens de bekendheid van het merk BULL afgeleid.

3.45. Onderdeel III betwist niet 's hofs *feitelijke* vaststellingen in rov. 8.2 jo. 5.6: *'In de door Red Bull overgelegde producties komt het woord "Bull" nagenoeg alleen voor in combinatie met het woord "Red" en in de context van "Red Bull". Van een zelfstandig gebruik van "Bull" als woordmerk ter onderscheiding van de waren van Red Bull is geen sprake'.*

3.46. De niet-bestrijding van deze *feitelijke* vaststellingen, en het notoire gegeven dat RED BULL duidelijk een ander teken is dan BULL, roept a prima vista de vraag welke rechtsregels het hof zou kunnen hebben geschonden.

Het onderdeel baseert niettemin zijn rechtsklacht op de volgende pijlers:

- (punten 92-103:) miskennis van HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01 (Ansul/Ajax)<sup>22</sup>;
- (punten 104-108:) miskennis van het 'Have a Break'-arrest van het HvJ EG;
- (ST, nrs. 151-161:) (verhoopte) miskennis van het (ten tijde van de ST) door het HvJ EU nog te wijzen arrest in de zaak Levi Strauss/Colloseum.

3.47. In nr. 3.42 heb ik géén overwegingen uit het Ansul/Ajax-arrest van het HvJ EG geciteerd. Dat arrest gaat weliswaar over vereisten voor rechtinstandhoudend normaal gebruik, maar in het geheel niet over de vraag of normaal gebruik van een *uit meer woorden samengesteld merk* tevens kon gelden als normaal gebruik (met rechthandhavend effect) van *één van de woorden* uit die samenstelling.

De inzet in de zaak Ansul/Ajax was (slechts) of Ansul haar – enkelvoudige – merk MINI-MAX nog normaal gebruikte, nadat Ansul de verkoop van nieuwe brandblusapparaten onder dat merk had gestaakt, doch het merk nog wel bezigde in het kader van service en levering van reserve-onderdelen aan vroegere kopers. De overwegingen van het HvJ EG zijn daarop toegesneden<sup>23</sup>. Red Bull's beroep op het 'met de haren erbij gesleepte' Ansul/Ajax-arrest faalt dus<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Jur. p. I-2439, NJ 2004, 339 m.nt. JHS; BIE 2003, nr. 90, p. 555, IER 2003, nr. 31, p. 172.

<sup>23</sup> Vgl. bijv. rov. 23, 24 en 42 van het arrest.

<sup>24</sup> Veelzeggend is dat het HvJ in zijn latere arresten Nestlé/Mars ('Have a Break') en Levi Strauss/Colloseum in het geheel niet verwijst naar het Ansul/Ajax-arrest.

3.48. In nr. 3.42 heb ik (onder a) wél het Have a Break-arrest van het HvJ EG geciteerd. Dat arrest is er niet 'met de haren bij gesleept'. Ik meen evenwel dat een beroep op dat arrest óók niet opgaat.

Het ging in de Have a Break-zaak, voor zover hier van belang, om de vraag of met het gebruik van de als merk geregistreerde 'HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT' ook het element 'HAVE A BREAK' als merk zou zijn gebruikt.

De vraag speelde dáár in de context van de vraag of 'HAVE A BREAK' (dat door de Britse Registrar kennelijk op zichzelf niet voldoende onderscheidend als merk werd geoordeeld), geacht kon worden *krachtens feitelijk gebruik* (zij het 'hoofzakelijk [...] als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT') wél het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen te hebben verworven.

Dat is een wat andere juridische context dan de context van het door Osborne c.s. ingeroepen verval van BULL (als niet afzonderlijk gebruikt). Een parallelle rechtsopvatting bij de ene en de andere juridische context, zoals aangevoerd door Red Bull, was goed verdedigbaar, en is inmiddels in het recente arrest van HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/ Colloseum) bevestigd.

3.49. Dat gezegd zijnde, wijs ik echter op de vooropstelling van het HvJ EU in rov. 26 van het Have a Break-arrest: *'Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk'*.

Inderdaad vervolgt het Hof in rov. 27 dat het merk daartoe *'niet noodzakelijkerwijs zelfstandig [behoeft] te zijn gebruikt'*. Maar in rov. 29 stipuleert het Hof weer dat de *'uitdrukking "gebruik van het teken als merk" [...] aldus [moet] worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming'*. Daarvoor is volgens rov. 30 voldoende, maar klaarblijkelijk ook vereist, *'dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipieren als afkomstig van een bepaalde onderneming'*.

3.50. Het arrest van HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/Colloseum), waarop Red Bull in haar ST preludeerde, heeft – zoals Red Bull hoopte – de lijn van het Have a Break-arrest voor de initiële beschermbaarheid van een als deel van een samengesteld teken gebruikt (deel-)teken doorgetrokken naar de beoordeling van het rechtinstandhoudend gebruik.

Toch kan ook het arrest van 18 april 2013 Red Bull niet baten. Zoals in nr. 3.42 onder b al bleek, heeft het Hof in dit arrest weliswaar bevestigd dat ook in het kader van rechtin-

standhoudend gebruik aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk 'kan'<sup>25</sup> zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk' (rov. 36). Maar daarbij is onverminderd vereist dat het merk 'wordt gecipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar' (rov. 35). Ik herinner eraan dat, blijkens rov. 19, de verwijzende rechter in die zaak al geoordeeld had dat áls de merkinschrijving nog geldig zou zijn, hij zou vaststellen dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen Levi Strauss' merk nr. 6 en Colloseums broeken.

3.51. Bij wijze van intermezzo werp ik nu een blik op een tweetal algemeen bekende producten (al hebben tabaksproducten het tegenwoordig moeilijk).

(i) Ik noem als eerste de ooit beroemde 'Erven Wed. J. van Nelle Zware Shag'. Het geheel van de verpakking met deze daarop voorkomende woorden liet zich in elk geval onder de Benelux-Merkenwet vanaf 1970 als merk registreren.

Algemeen bekend is dat in de volksmond over dit product gesproken werd als (een) 'Zware Van Nelle' of een 'Zware van de Weduwe'. Hierin zie ik een voorbeeld waarin de feitenrechter zou kunnen spreken van een '*als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk*' terwijl het slechts om een deel van het merk gaat (en ook nog in een andere woordvolgorde)<sup>26</sup>.

(ii) Mijn tweede voorbeeld is de overbekende koffie (en thee) van Douwe Egberts. Hoe bekend of zelfs beroemd dit merk ook is, ik heb de koffie of thee van dit merk nooit horen of zien aanduiden als (een pak of een kopje) 'Douwe' of (een kan of een bakje) 'Egberts'.

3.52. Ik keer terug naar het door Red Bull beweerd maar door Osborne c.s. weersproken en door het hof niet aanwezig geachte (normaal) gebruik van BULL als onderdeel van het merk RED BULL.

3.53. 's Hofs oordeel in rov. 8.3, dat, anders dan Red Bull betoogt, 'het gebruik van een ander merk dat uit meerdere woorden bestaat, in beginsel niet [betekent] dat daardoor een merk dat uit slechts één van die woorden bestaat eveneens normaal, als dat merk, is gebruikt', is, anders dan punt 107 van de cassatiedagvaarding poneert, in lijn met rov. 27 het Have a Break-arrest ('*niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt*') en rechtens juist.

In rov. 5.6 – waarnaar rov. 8.2 verwijst – heeft het hof feitelijk geoordeeld, niet alleen dat van afzonderlijk gebruik van het teken 'BULL' niet gebleken is, maar ook: '*Er is verder*

---

<sup>25</sup> Mijn cursivering, A-G.

<sup>26</sup> De verpakking bestond mede uit een allegorische voorstelling omringd door de woorden 'The Rising Hope', en overtekend met een handtekening; maar dat merkelement is minder bekend gebleven.

ook niets dat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord "Bull" – los van het woord "red" en los van het bekende beeld van de vechtende stier(en) – wijst op een product van Red Bull.' Tegen deze (feitelijke) oordelen richt het onderdeel op zichzelf geen klachten.

Daarmee komt eventuele toepasselijkheid van de ruimte die de Have a Break- en Levi Strauss/Colloseum-arresten zouden bieden, in dit geval niet aan de orde<sup>27</sup>.

3.54. Onderdeel III faalt dus.

#### 4. Het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel

4.1. Hoewel ik meen dat het principale middel in al zijn onderdelen faalt, zal ik toch een bespreking wijden aan het voorwaardelijk incidentele cassatieklachten.

4.2. Het middel omvat drie (hoofd-)onderdelen. Zeer kort aangeduid klaagt onderdeel I over het onvoldoende meewegen door het hof van het wordelement 'XL' in de totaalindruk van het teken van Osborne. Onderdeel II klaagt over 's hof oordeel dat een teken van een stier in combinatie met de waar energiedrink altijd zal leiden tot een verband met de relevante (bekende) merken van Red Bull. Volgens onderdeel III had het hof de vorderingen jegens Menken reeds moeten afwijzen omdat Menken geen gebruik maakt van het litigieuze teken.

##### 4.1. Incidenteel onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE)

4.3. Dit onderdeel stelt de uitleg en toepassing van de eerder in deze conclusie aangehaalde Unierechtelijk geharmoniseerde criteria b en c van art. 2.20 lid 1 BVIE aan de orde.

4.4. Het onderdeel is gericht tegen rov. 3.2 van het arrest, waar het hof overwoog:

'3.2 Naar het oordeel van het hof blijkt uit overweging 4.4 van het vonnis dat de rechtbank bij de beoordeling is uitgegaan van het door Osborne gebruikte teken in zijn geheel en niet alleen van de stiertekening. De rechtbank heeft de totaalindruk van het gehele teken beoordeeld. De rechtbank heeft echter aangegeven dat zij bij het bepalen van de overeenstemming met name let op de afbeelding van de stier en het wordelement TORO. Dit is terecht. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen: de stierafbeelding en het wordelement TORO. Het wordelement XL is binnen het geheel van het teken niet opvallend of onderscheidend. Voor de totaalindruk van het teken speelt het XL wel enige rol omdat deze twee letters ongeveer 50% van het teken zilver belijnd maken. De letters zijn echter niet met opvallende kleuren of in het oog springende vormen weer-

---

<sup>27</sup> Mijn cursivering, A-G.

gegeven en "XL" is voor het gemiddelde publiek uitsluitend een algemene beschrijving voor de inhoud of de omvang van het product. Dit laatste wordt niet anders doordat het blikje van Osborne of de inhoud in werkelijkheid niet van bovengemiddelde grootte (dus niet extra large) is; bij een globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank. De eerste grief is ongegrond.'

4.5. Het onderdeel klaagt, onder verwijzing naar artikel 2.20 lid 1, onder b en c BVIE, over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken niet tevens wordt gedomineerd door het wordelement "XL".

Het onderdeel voert daartoe aan

(onder 1.1)

(i) dat in rechtspraak en literatuur steevast wordt aangenomen dat bij een samengesteld teken (als het onderhavige), de wordelementen doorgaans de meest in het oog springende, opvallende elementen zijn;

(ii) dat de letters "XL" - zoals het hof zelf vaststelt - maar liefst 50% van het teken vormt;

(onder 1.2)

(iii) onbegrijpelijkheid van de deelloverweging dat "XL" voor het gemiddelde publiek niets anders is dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank van Osborne, nu partijen niets gesteld hebben omtrent de kracht van het Osborne product, ook niet ten opzichte van andere energiedranken en het beschrijvend karakter van XL door Osborne ten processe uitdrukkelijk betwist is;

(onder 1.3)

(iv) innerlijke tegenstrijdigheid van 's hofs oordeel omdat het hof *enerzijds* opmerkt dat de letters "X" en "L" ongeveer 50% van het teken zilver belijnd maken en "XL" voor het gemiddelde publiek uitsluitend een algemene beschrijving voor de inhoud of de omvang van het product is, terwijl in het onderhavige geval "XL" niet de inhoud of de omvang van het product van Osborne beschrijft, aangezien het niet van bovengemiddelde grootte (en dus niet extra large) is, en *anderzijds* tot het oordeel komt dat het wordelement "XL" binnen het geheel van het teken niet opvallend of onderscheidend is, omdat "XL" toch weer wel beschrijvend zou zijn voor het gemiddelde publiek (op grond van het argument dat "XL" de (extra grote) kracht van de drank zou indiceren);

(onder 1.4)

(v) onbegrijpelijkheid in het licht van (de afbeelding van) het Osborne-blikje, waaruit niet alleen blijkt dat het wordelement XL 50% van het teken uitmaakt, maar ook dat het in zilver tegen een fel rode achtergrond is afgebeeld, een ongebruikelijk, opvallend lettertype is gebruikt (o.a. met een "L" die gevormd wordt door - in glimmend zilver - een afgeronde "L" en een hoekige "L", naast elkaar, gescheiden door een fel rode streep), en dus wél met opvallende kleuren of in het oog springende vormen is weergegeven.

4.6. Het onderdeel vraagt in de vorm van deze motiveringsklacht(en) in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling, waarvoor in cassatie evenwel geen plaats is. Het faalt reeds daarom.

4.7. Ten overvloede teken ik bij de onderscheiden deelklachten nog aan:

(ad i) voor zover de hier bedoelde vuistregel al gewicht in de schaal zou leggen, heeft het hof daaraan gevolg gegeven voor het wordelement 'TORO';

(ad ii) kwantitatieve omvang is nog niet redengevend, laat staan doorslaggevend voor kwalitatieve impact;

(ad iii) nu (onbestreden) de letters 'XL' begrepen worden als 'extra large', en nu (onbestreden) dit in casu niet kan gelden voor de omvang van het blikje, is voor de hand liggend en begrijpelijk dat het hof oordeelt dat het gemiddelde publiek daarin een beschrijving van de (extra grote) kracht van de drank zal zien;

(ad iv) waar het hof (naast de afbeelding van de stier) het wordelement TORO dominerend geeft geacht, zit in het oordeel over de mindere opvallendheid van het (beschrijvende) element XL geen tegenstrijdigheid;

(ad v) (ook) dit betreft een zuiver feitelijke waardering.

*4.II. Incidenteel onderdeel II (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE; art. 24 Rv.)*

4.8. Dit onderdeel klaagt over de uitleg en toepassing van het eerder in deze conclusie aangehaalde Unierechtelijk geharmoniseerde criterium c van art. 2.20 lid 1 BVIE, alsmede art. 24 Rv.

4.9. Het onderdeel is gericht tegen – de eerste alinea van – rov. 5.14 van het arrest. Het hof overwoog in rov. 5.14:

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

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

4.10. Volgens onderdeel II.1 is het hof met de overweging dat een teken bestaande uit een stier in combinatie met de in de onderhavige zaak relevante waren, zijnde energiedrank, er *altijd* toe zal leiden dat een relevant deel van het relevante publiek een ver-



band zal leggen met het woordmerk RED BULL en/of een of meer beeldmerken van Red Bull, dit gezien de (grote) bekendheid daarvan. In geding is immers – enkel – of het door Osborne gebruikte teken inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull, en niet ook of andere ‘stiermerken’ dat ook doen.

4.11. Een oordeel van een rechter dat de COCA-COLA-merken zo bekend zijn dat ieder gebruik van het woord Cola in verband met een frisdrank (altijd) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk COCA-COLA en/of een of meer beeldmerken van COCA-COLA in gedachte zal oproepen, is een feitelijk oordeel. Zo’n oordeel is ook alleszins begrijpelijk te achten.

Even feitelijk en even begrijpelijk acht ik het onderhavige dienovereenkomstige oordeel van het hof over een stier in verband met een energiedrank.

Met zo’n oordeel overschrijdt de rechter niet de grenzen van de rechtsstrijd. Natuurlijk gaat het in de rechtsstrijd om eventuele inbreuk door het teken zoals gebruikt op de merken zoals ingeschreven. Maar met zo’n oordeel kan en mag de rechter intussen korte metten maken over de (voor)vraag of zich überhaupt enige relevante associatiemogelijkheid voordoet, alvorens – aan de hand van het teken zoals daadwerkelijk gebruikt en de merken zoals ingeschreven – op de eigenlijke inbreukvraag onder art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c in te gaan. Dat is precies het parcours dat het hof gevolgd heeft. Het hof heeft dus niet – zoals het onderdeel beweert – geoordeeld over de vraag of andere stiermerken ook *inbreuk maken* op de merkrechten van Red Bull.

Het – spijkers op laag water zoekende – onderdeel II.1 faalt dus.

4.12. Onderdeel II.2 bestrijdt het oordeel in de eerste alinea van rov. 5.14 vanuit een andere invalshoek. ’s Hof’s overweging dat, door de (grote) bekendheid van de Red Bull-merken, een teken bestaande uit een stier in welke hoedanigheid of op welke wijze weergegeven dan ook (dus een stier in abstracto) in combinatie met de in de onderhavige zaak relevante waren (energiedrank), er altijd toe zal leiden dat een relevant deel van het relevante publiek daarmee een verband zal leggen (en dus tevens zal leiden tot een relevante mate van overeenstemming), zou rechtens onjuist zijn. Dat zou zo zijn omdat het bestaan van een zekere mate van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, een toepassingsvoorwaarde is voor artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Het onderdeel verwijst naar HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09, Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk en de soortgelijkheid van de waren géén relevante factoren zijn bij beantwoording van de vraag of het beweerdelijke conflicterende teken overeenstemt met het merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE en het Ferrero/Tirol Milch-arrest. Bovendien heeft het hof ten onrechte buiten beoordeling gelaten dat de verschillende vormen van overeenstemming (visuele, auditieve en begripsmatige) elkaar kunnen ‘compenseren’, en dat (grote) verschillen op bepaalde vormen van overeenstemming (bijv. visueel en/of auditief) mogelijke overeenkomsten op

andere vormen van overeenstemming (bijv. begripsmatig) aan belang kunnen doen inboeten. Het hof kon dus niet in zijn algemeenheid overwegen dat het teken van een stier – onverschillig de vormgeving daarvan – altijd zal leiden tot een verband bij een relevant deel van het relevante publiek (en dus zal leiden tot een relevante mate van overeenstemming).

4.13. Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van het bestreden arrest en ook van een onjuiste lezing van het Ferrero/Tirol Milch-arrest.

4.14. Om met het laatste te beginnen: de steller van het onderdeel miskent dat het HvJ EU in dat arrest (in rov. 66; geciteerd in nr. 3.2 onder g) de notie ‘overeenstemming’ in twee betekenissen bezigt.

In de eerste volzin van rov. 66 gaat het (inderdaad) over ‘de gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5’ GMVo (= art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE). Hier wordt ‘overeenstemming’ gebruikt in de zin van (i) een minimumdrempel, bij gebreke waarvan een nadere toetsing overbodig is. (Pas) als deze (i) minimumdrempel genomen is, dient blijkens het vervolg van rov. 66 ‘de rechter een beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming (in de zin van (i)) van deze merken, het betrokken publiek (ii) deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan’. Daarbij gaat het dus (ook al gebruikt het HvJ hier het woord ‘overeenstemming’ niet, maar art. 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5 GMVo doen dat wél) *wederom* om ‘overeenstemming’: maar nu in de zin (ii) dat sprake is van (tot het inbreukoordeel aanleiding gevende) *verwarringwekkende overeenstemming* (artikel 8, lid 1, sub b, GMVo = art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE) of voor de toepassing van art. 8, lid 5 GMVo (= art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE) *relevante associatieve overeenstemming*.

Men kan spreken van twee-stappentoets, waarbij in beide stappen ‘overeenstemming’ een rol speelt, maar in twee verschillende betekenissen.

4.15. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter in het kader van de eerste stap niet *behoeft* stil te staan bij de ‘bekendheid’ van het anticiperende merk (noch bij het onderscheidend vermogen daarvan en de soortgelijkheid van de waren), berust dat op een juiste lezing van het aangehaalde arrest van het HvJ EU.

Voor zover het onderdeel evenwel betoogt dat de rechter in die eerste stap daarbij niet zou *mogen* stilstaan, berust dat op een onjuiste lezing. Dat staat niet in het arrest Ferrero/Tirol Milch. Dat is ook logisch. Ook in het kader van de eerste stap kan (grote) bekendheid van het anticiperende merk (en kunnen het (grote) onderscheidend vermogen van het merk en de (grote) soortgelijkheid van de waren) uiteraard aanleiding geven om

eerder overeenstemming in betekenis (i) aan te nemen dan wanneer die bekendheid (enz.) er niet was; *zonder* dat daarmee gezegd is dat in de dan volgende twee stap ook tot overeenstemming in betekenis (ii) geconcludeerd zou moeten worden (zoals het hof in het arrest a quo ook niet gedaan heeft).

De klacht lijkt trouwens op twee gedachten te hinken voor zover zij lijkt te betogen dat de rechter de in het onderdeel bedoelde 'compensatiefactoren' al wél in de eerste fase zou moeten meenemen.

4.16. Met de in zoverre onjuiste lezing van het arrest Ferrero/Tirol Milch, waarop het onderdeel zich beroept, is tevens de onjuiste lezing van de bestreden rov. 5.14, eerste alinea van het arrest a quo gegeven. Het hof mocht de bekendheid van de Red Bull-merken 'meenemen' om de drempel van de eerste toetsingsstap 'genomen' te achten.

4.17. Ook onderdeel II.2 faalt.

4.18. Onderdeel II.3 behoeft geen bespreking.

*4.III. Incidenteel onderdeel III (art. 2.20 lid 1 BVIE; geen 'gebruik' door Menken)*

4.19. Dit onderdeel behoeft slechts zeer summiere bespreking.

4.20. Het onderdeel is gericht tegen rov. 5.16 en 6.2, waarin het hof motiveert waarom het de vorderingen voor zover (ook) gericht tegen Menken afwijst.

Het onderdeel bestrijdt uiteraard niet die afwijzing, maar de motivering. Volgens het onderdeel had het hof in rov. 5.16 ten onrechte vastgesteld dat 'Menken het teken plaatst'. Daarmee heeft het hof miskend dat in de omstandigheden van dit geval (zoals ook door het hof zelf gememoreerd in rov. 1.8 en 6.2 en in weerwil van de stellingen van Osborne c.s.) dat Menken slechts in opdracht van Grupo Osborne voorbedrukte en aan haar aangeleverde blikjes afvulde met aan haar aangeleverde energiedrank, en aldus zelf geen gebruik maakt van het in het geding zijnde teken.

4.21. Het onderdeel verwijst naar het rechtsoordeel in die zin van HvJ 15 december 2011, C-119/10, Red Bull/Winters)<sup>28</sup> en betoogt dat het hof de vorderingen jegens Menken op de hier bedoelde gronden (direct) had moeten afwijzen.

4.22. Het onderdeel is door Red Bull niet weersproken. Het is – in het kader van het voorwaardelijk incidenteel beroep – terecht voorgesteld.

---

<sup>28</sup> LNJ BU9279, IER 2012, nr. 41, p. 348 m.nt. AMEV, gewezen na prejudiciële verwijzing door HR 19 februari 2010, LNJ BK4739, NJ 2010, 113.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.

De procureur-generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.G. i.b.d.', written in a cursive style.

A-G i.b.d.