

7
Nr.: 364 ✓
A.R. Nr.: 2010/AR/2590
Rep. nr.: 2012/1531

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

INZAKE VAN:

De heer Kenan KARAOGLU, wonende te 2440 GEEL, Pallo 62;

eiser,

vertegenwoordigd door Mr. A. MARISSENS loco Mr. Wim CORSTJENS,
advocaat te 2440 GEEL, Gasthuisstraat 31A;

Eindarrest
van 29 februari 2012

TEGEN:

RED BULL GmbH, vennootschap naar Oostenrijks recht, met
maatschappelijke zetel te am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Oostenrijk;

verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. J. MUYLDERMANS loco Mr. Paul MAEYAERT,
advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C, bus 414;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 22 september 2010 ingediend op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing van 23 juli 2010 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door verweerster werd ingesteld op 12 december 2008.

De bestreden beslissing met het nummer 2003857 oordeelt over de oppositie die werd ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het samengesteld woord- en beeldmerk dat door eiser op 13 oktober 2008 werd gedeponeed.

- CCPG
- acc Benelux Verdrag

03. De partijen hebben laatst conclusies ingediend op 15 april 2011 en 13 september 2011.

Ze werden gehoord op de openbare terechtzitting van 20 september 2011.

04. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 26 september 2011.

Geen van de partijen heeft een repliek op dit advies ingediend.

05. De zaak werd op 11 oktober 2011 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE.

06. De huidige verweerster heeft op 30 januari 2009 via haar merkgemachtigde oppositie ingesteld tegen het Benelux-merkdepot dat eiseres op 13 oktober 2008 heeft ingediend en dat op 13 november 2008 werd gepubliceerd.

Het merk waartegen opgekomen wordt is een samengesteld woord- en beeldmerk dat gedeponereerd werd voor waren uit de klassen 25, 30, 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 en oogt als volgt:



Het depot kreeg het nummer 0093172, werd gepubliceerd op 13 november 2008 en ingeschreven op 24 februari 2009 onder nummer 0093172. Het vermeldt als waren:

KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Het vermeldt geen onderscheidende kernmerken aangaande vormen of kleuren.

07. De oppositie werd ingesteld op basis van merkrechten die gesteund werden op twee gemeenschapsmerken (BHMI) en drie internationale merkschrijvingen (WIPO):

(1) internationaal merk nummer 000867085: een woordmerk BULL

Het merk werd gedeponereerd op 15 juli 2005 en ingeschreven op 21 december 2006 voor waren in de klasse 32.

(2) internationaal merk nummer 000961854: een woordmerk RED BULL

Het merk werd gedeponereerd op 19 maart 2008 en ingeschreven op 23 oktober 2008 voor waren in de klassen 25, 28, 32, 41 en 43.

(3) internationaal merk nummer 000972114: een woordmerk RED BULL

Het merk werd gedeponereerd op 19 maart 2008 en ingeschreven op 22 januari 2009 voor waren in de klassen 01 tot en met 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33 tot en met 40, 42, 44 en 45.

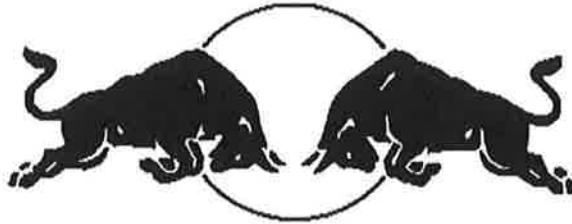
(4) gemeenschapsmerk nummer 003350501: een samengesteld woord- en beeldmerk Red Bull dat oogt als:



Red Bull

Het merk werd gedeponereerd op 11 september 2003 en ingeschreven op 6 april 2005 voor waren in de klassen 25, 28, 32, 33, 35, 41 en 43.

(5) gemeenschapsmerk nummer 003629342: een beeldmerk dat oogt als:



Het merk werd gedeponereerd op 28 januari 2004 en ingeschreven op 3 juni 2005 voor de klassen 1 tot en met 45.

Bij twee van de drie internationale depots heeft verweerster aangegeven dat ze prioritaire rechten wenste te doen gelden voor het territorium van de Benelux (nummers 961854 en 972114).

De oppositie wordt ingesteld voor alle waren en diensten van het bestreden merkdepot.

08. Bij een brief van 31 augustus 2009 heeft de merkgemachtigde van verweerster de gronden voor de oppositie nader toegelicht.

De oppositie is gesteund op de artikelen 2.14.1 a. en 2.3 sub b. van het BVIE die de houder van een oudere merk het recht geven om op te komen tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt en gelijk of overeenstemmend is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan.

09. Betreffende de bekendheid en het onderscheidende vermogen van de oudere merken geeft de opposante vooreerst aan dat het merk 'Red Bull' voor het eerst in 1987 werd gebruikt en sindsdien tot één van de wereldwijd bekendste merken is geworden dankzij grootschalige, intensieve en consistente marketing- en reclameactiviteit.

Ze kwalificeert het merk als een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1.c BVIE en artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en besluit dat het merk een zeer hoge onderscheidende kracht bezit.

Voor het merk 'BULL' meent ze dat de zaken niet anders liggen: wegens dezelfde reclame- en marketingactiviteit heeft ook het woordelement 'bull' een grote bekendheid verworven. Die bekendheid is toegenomen door het gebruik ervan als onderdeel van het merk 'red bull'. Daardoor geniet dat woord volgens opposante eenzelfde onderscheidende kracht.

Ook met betrekking tot de afbeelding van de stieren meent ze dat er wereldwijde bekendheid is verworven aangezien het gebruik daarvan op dezelfde wijze heeft geparticipeerd in de genoemde activiteit.

10. Verder betoogt opposante, onder verwijzing naar de overvloedige rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) dat er verwarringgevaar bestaat wegens de zeer grote mate van gelijkenis tussen al haar oudere merken en het bestreden merk van de deposant en wegens de deels identiteit, deels hoge mate van soortgelijkheid van de waren.

In dit verband wijst ze er ook op dat de waren uit de beschermde klassen relatief goedkope producten zijn, waarvoor het aandachtsniveau van de gemiddelde consument niet hoog is.

In het bijzonder geeft ze ook aan dat het bestreden merk gedeponereerd is voor dranken die 'energy drinks' omvatten en dat de woorden 'the energy star' die toegevoegd werden aan 'Istan Bull' doen blijken dat het merk ook voor die dranken zal worden gebruikt.

11. Na een opschorting van de procedure, die op gemeenschappelijk verzoek van de partijen werd ingelast, heeft eiser zijn memorie ingediend op 14 januari 2010 en de oppositie in haar geheel betwist om volgende redenen.

Betreffende de gelijkheid van de tekens betoogt hij dat 'istanbull the energy star' een energiedrank is die gericht is tot de Turkse gemeenschap en dat de term 'istanbull' enkel verwijst voor de Turkse culturele hoofdstad. Dit onderdeel wordt geen onderscheidende kracht toegeschreven, maar geduid als beschrijvend. Op hetzelfde niveau wordt het reliëf en de tekst van het teken gesitueerd: de verfijning van beide refereert aan de Oosterse invloed.

Ook ten aanzien van het woord 'bull' geldt dit beschrijvend karakter: het geeft aan dat de energiedrank 'taurine' bevat, hetgeen staat voor 'stierengal'. Ze maakt in dit verband een parallel met de afbeelding van een appelsien op fruitsap of van een kip voor daarvan afgeleide producten, net zoals 'jupiler tauros' met de afbeelding van een stier staat voor bier dat taurine bevat.

12. Omtrent het verwarringgevaar geeft hij aan dat er auditief, visueel of begripsmatig vrijwel geen overeenstemming bestaat, zodat er voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument geen verwarringgevaar bestaat.

Hij wijst in dit verband op het overwegend karakter van het woorelement en het aanmerkelijk verschil tussen Red Bull en Istanbull, de twee woorden die het auditief element leveren dat door de consument wordt uitgesproken. De termen bestaan uit een ongelijk aantal lettergrepen en de eerste daarvan krijgt voor de consument de meeste aandacht.

Op visueel vlak wijst hij op de geheel verschillende beelden: geheel afgebeelde vechtende stieren op een achtergrond in de kleuren zilver en blauw met een geometrische vlakken combinatie. Daartegenover staat een zwarte stierenkop op een rode achtergrond, met een halve maan en witte sterren.

Verder wijst hij op de volkomen verschillende lettertypes.

Begripsmatig ten slotte, ziet hij geen enkele gelijkenis, behoudens wat het gebruik van het woord 'bull' betreft, dat verwijst naar het element taurine.

De bestreden beslissing.

13. De bestreden beslissing verklaart de oppositie gegrond en weigert om het gedeponeerde merk in te schrijven.

Aan verweerster wordt 1.000 euro toegewezen ten laste van eiser volgens artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 UR.

14. Inzake de vergelijking van de tekens overweegt het BBIE in het algemeen dat de totaalindruk bij het gemiddelde doelpubliek beslissend is en dat de gemiddelde consument gewoonlijk het geheel waarneemt en niet let op de verschillende details van de merken.

Verder geeft het aan dat de totaalindruk bij een samengesteld teken door één of meerdere bestanddelen van het merk kan worden gedomineerd en dat bij de beoordeling van elk van de bestanddelen telkens met de intrinsieke eigenschappen ervan rekening moet worden gehouden door ze te vergelijken met de andere bestanddelen en dat ook hun verhouding in de configuratie van het totale merk kan worden beschouwd.

15. Vervolgens vergelijkt het Bureau de tekens waarvan de ingeroepen rechten 'RED BULL' betreffen.

Betreffende de begripsmatige gelijkenis neemt het aan dat het doelpubliek de woorden 'the energy star' niet als dominerend en onderscheidend zal beschouwen, maar dat de woorden IStan en BULL de centrale plaats innemen en wegens hun plaats in het teken niet meteen als 'Istanbull' zullen worden gelezen.

Verder neemt het aan dat het doelpubliek voldoende het Engels begrijpt om te begrijpen dat 'bull' duidt op de stierenkop.

Dat 'BULL' zou gebaseerd zijn op een bestanddeel van de drank, met name 'taurine' doet volgens het Bureau niet af aan het onderscheidend vermogen van dit bestanddeel omdat het geen synoniem is van taurine en om die reden ook niet beschrijvend is. Het woord RED zou daarentegen kunnen refereren aan de kleur van de drank.

Verder wordt aangenomen dat het woord 'BULL' in het bestreden merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft

Uit het geheel van die beschouwingen wordt afgeleid dat de twee tekens begripsmatig in geringe mate overeenstemmend zijn.

16. Ook op visueel vlak worden de twee tekens in geringe mate overeenstemmend geacht.

In dit verband wordt er op gewezen dat het zelfstandig onderscheidende onderdeel 'BULL' doorweegt in de ogen van de consument die meer aandacht besteed aan het woorelement dan aan het

beeldelement, terwijl de woorden 'the energy star' visueel klein zijn weergegeven.

17. Op auditief vlak luidt de conclusie niet anders: geringe mate van overeenstemming, wegens de vergelijking die het doelpubliek zal maken tussen 'red bull' en 'istan bull'.

De laatste lettergreep klinkt identiek.

18. Bij de vergelijking van de waren wordt vastgesteld dat er identiteit is tussen de waren waarvoor bescherming wordt geclaimd bij het depot en diegene die aangegeven werden bij de oudere inschrijvingen.

19. Globaal luidt de conclusie dat gelet op de identiteit van de waren en wegens de criteria die in aanmerking moeten worden genomen voor de gemiddelde consument, die redelijk oplettend, omzichtig en geïnformeerd is en diens normale aandachtsniveau voor de betrokken waren alsook wegens de ruime bekendheid op de markt van de oudere merken, het doelpubliek ondanks de geringe overeenstemming tussen de tekens kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

Zodoende wordt het verwarringgevaar voorhanden geacht.

20. Wegens de conclusie die verbonden is aan het onderzoek van de twee onderzochte merken en op zich volstaat om de inschrijving van het depot te weigeren, wordt geen verder onderzoek gedaan naar het verwarringgevaar tussen de andere ingeroepen oudere merken en het gedeponeerde merk.

De vordering van eiser – de standpunten.

21. Eiser kan zich niet vinden in de redengeving van de beslissing omdat het volgens haar niet opgaat dat het merk 'red bull' danig ruime bescherming krijgt, dat alle innovatieve ideeën en creaties waarbij het gebruik van een stier als afbeelding wordt gebruikt niet worden toegelaten. Zodoende zou verweerster een monopolie verkrijgen op het gebruik van de afbeelding van een stier voor om het even welk product uit de reeks waarop de oppositie is gesteund.

Hij wijst er op dat het BBIE zelf stelt dat de mate van overeenstemming van de tekens zeer gering is en besluit hieruit dat er geen enkel verwarringgevaar bestaat.

Zijn vordering luidt dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd en dat de oppositie van verweerster dient te worden afgewezen als ongegrond.

22. Over de vergelijking van de tekens geeft hij in het bijzonder aan dat 'RED BULL' niet met 'InstanBULL' dient te worden vergeleken, maar met 'the energy star Istanbul'.

Istanbul is op zichzelf niet onderscheidend, zo stelt ze, maar beschrijvend; Integendeel wordt het dominerende onderscheidende verstrekt door het reliëf van het teken en de tekstueel verfijnd weergegeven Oosterse invloeden: hij maakt gewag van een rode achtergrond, een halve maan en een ster, de stierenkop met gouden hoorns, rode ogen en neusgaten.

Het woord 'bull' zou niet onderscheidend zijn, maar beschrijvend voor de aanwezigheid van het chemisch element taurine.

Auditief is er volgens hem geen enkele overeenstemming en hij verwijst daartoe naar het overwegende belang van het prefix 'istan', dat de aandacht van de consument trekt.

Op visueel vlak ziet hij maar weinig gelijkens tussen de afbeeldingen in de merken van verweerster (rode letters, zijdelings afgebeelde vechtende stieren op een cirkelvormige gele achtergrond) en de afbeelding in zijn merk. Hij wijst ook op de grote verschillen in de letters.

Begripsmatig zouden de merken niets gemeen hebben, op het woord 'bull' na, dat beschrijvend is.

23. Verweerster besluit dat de vordering ontvankelijk doch ongegrond is. Ze vraagt om de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE te bevestigen en eiser te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, rechtsplegingvergoeding van 1.320 euro inbegrepen.

Ze herneemt de argumenten die ze voor het BBIE aanvoerde

Inzake de gelijkens tussen de waren wijst ze er op dat ze deels identiek zijn en voor een ander deel soortgelijk.

Betreffende het overeenstemmende karakter van de tekens geeft ze aan dat het teken van eiser enkel kan worden beschouwd zoals het werd gedeponereerd en dat de wijze waarop het wordt aangewend irrelevant is.

Wat de visuele en auditieve overeenstemming betreft, wijst ze er op dat het oudere merk 'bull' volledig is opgenomen in het gedeponereerde merk en dat het daarin een zelfstandige onderscheidende rol heeft. Begripsmatig refereren de twee tekens aan het concept van een stier.

Voor het merk 'red bull' geeft ze aan dat 'bull' het meest onderscheidende element is, dat zowel auditieve, visuele als begripsmatige overeenstemming met zich brengt.

Ten aanzien van de figuratieve merken betoogt ze dat de toevoeging van de stierenkop de gelijkens alleen maar doet toenemen aangezien de visuele overeenstemming is toegenomen.

Zou de overeenstemming in mindere mate voorhanden zijn, dat wordt zulks volgens verweerster gecompenseerd door de identiteit en overeenstemming van de waren, hetgeen het verwarringgevaar des te aannemelijker zou maken, mede wegens de grote onderscheidende kracht van de oudere merken en de omstandigheden waarin de waren worden aangekocht.

Beoordeling.

24. Verweerster steunt haar oppositie op de oudere rechten verbonden aan vijf Ingeschreven merken: de drie oudere woordmerken zijn internationaal ingeschreven, het samengestelde woord- en beeldmerk en het beeldmerk zijn communautair ingeschreven.

Het betreft de toepassing van de artikelen 2.14 en 2.3 a. en b. BVIE: de oppositie steunt op in rang eerder ingeschreven merken dan dat van eiser dat overeenstemmend is en gedeponeed is voor dezelfde waren of diensten waardoor risico op verwarring ontstaat.

Verwarring die kan ontstaan met een algemeen bekend merk werd door de opposante niet aangevoerd.

25. Inhoudelijk verschilt artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, inzake rangorde van het depot, niet van het bepaalde in artikel 2.20.1 a. en b. BVIE in zoverre het verwarringgevaar betreft tussen gelijke of overeenstemmende merken.

Artikel 2.20 BVIE dat de beschermingsomvang van een ingeschreven merk betreft, vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten, thans richtlijn 2008/95/EG van 29 oktober 2008 van het Europees Parlement en de Raad.

De voorschriften uit het BVIE dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

26. De oppositie heeft als onderwerp het onderzoek of de eerder aan verweerster verleende merkrechten in de weg staan aan de inschrijving van het door eiser gedeponeede teken wegens (i) de overeenstemming tussen de betrokken onderscheidende tekens, (ii) de overeenstemming tussen de waren waarvoor het gebruik van die tekens als merk wordt geclaimd en (iii) wegens het gevaar voor verwarring, inhoudende het risico op associatie, dat door het gebruik van die twee merken kan ontstaan bij het publiek.

De inschrijving van het merk kan enkel worden verricht of gehandhaafd indien de drie vermelde verhinderende factoren niet cumulatief voorhanden zijn.

27. Voor de beoordeling van het overeenstemmend karakter van tekens en van de waren en tekens die onder de merken worden aangeboden dient te worden gesteund op de perceptie in hoofde van het doelpubliek ervan in alle omstandigheden waarin het gedeponeede merk naar zijn functies kan worden gebruikt.

In het voorliggende geval zijn de waren waarvoor merkbescherming wordt geclaimd, bestemd voor het ruimst mogelijke publiek, zodat moet worden aangenomen dat de overeenstemming dient te worden beoordeeld

vanuit de perceptie van de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige consument.

28. Overeenstemming tussen twee tekens is voorhanden wanneer zij in de ogen van het doelpubliek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, arrest van 23 oktober 2002, zaak T-6/01, inzake Matratzen, nr. 30).

De overeenstemming kan gesitueerd zijn in het visuele, het auditieve of het conceptuele aspect van de tekens.

In elk geval dient de beoordeling van de overeenstemming te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dienen in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in aanmerking te worden genomen.

Aangenomen wordt dat in de regel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel, zonder bijzondere aandacht voor de verschillende details en dat hij aan de perceptie van de merken een onvolmaakt beeld overhoudt.

29. Betreft het een samengesteld teken, dan kan de totaalindruk door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HJEU, arrest van 12 juni 2007, Limonchello, C-334/05 P, nr. 35).

Of bestanddelen in een samengesteld merk al dan niet domineren, hangt af van de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en van de onderlinge verhouding tussen de verschillende bestanddelen in het samengestelde merk.

Blijkt dat in een samengesteld merk het woordelement een evenwaardige plaats inneemt als het beeldelement, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit laatste element visueel ondergeschikt is aan het andere bestanddeel (GEA arrest van 12 december 2002, inzake Vedral/BHIM & France Distribution, T-110/01, nr. 53). Dit geldt des te meer wanneer het figuratieve element een veel belangrijker plaats inneemt dan het woordelement.

30. Bij het onderzoek naar het overeenstemmend karakter van de tekens, dienen deze in aanmerking te worden genomen zoals ze zijn ingeschreven.

De aanvoeringen van eiser omtrent de wijze waarop het door hem gedeponeerde teken in werkelijkheid wordt gebruikt -tegen een kleurige achtergrond en met verschillende ornamentele kleurige toevoegingen- kunnen zodoende niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de gelijkens.

31. De twee woordtekens 'BULL' en 'RED BULL' van verweerster zijn blote woordtekens in hoofdletters, zonder enige stilerings ook niet in de keuze van het lettertype.

Het samengestelde woord- en beeldteken geeft twee kampende stieren te zien, lateraal bekeken deels in een oranje cirkel en daaronder in felrode kleur de twee woorden 'Red' en 'Bull'.

Het zuiver figuratieve teken is identiek met het figuratieve element uit het samengestelde woord- en beeldmerk, waarbij iedere kleur is weggelaten.

32. Het teken van eiser is samengesteld uit verschillende woordtekens in gestileerde vorm en heeft tegelijk een beeldend karakter. Het geeft tegen een vierkantige donkere achtergrond -zonder bepaalde kleur- een geheel te zien dat centraal is aangebracht: de woorden 'istan' en BULL zijn boven elkaar aangebracht in verschillende grootte (BULL is de helft groter dan 'istan') en boven het woord 'istan' in klein letterschrift de woorden 'the energy star'. Verder is een gestileerde stierenkop te zien waarvan de hoorns reiken tot in de eerste en laatste letter van het woord 'BULL'.

Kleuren bevat het teken niet.

33. In de perceptie van het teken van eiser kapen de woorden 'istan' en 'bull' met daaronder de gestileerde stierenkop de aandacht.

De woorden 'the energy star' in kleine druk verdwijnen daarbij geheel op de achtergrond en onderscheiden zich dan ook niet.

De vierkantige achtergrond is op zichzelf niet onderscheidend en heeft als enig effect dat de andere samenstellende delen beter naar voor komen.

In de compositie van de onderscheidende onderdelen van het teken is de grootste plaats toebedeeld aan de woordtekens, die ruimtelijk 80% van het onderscheidende volume leveren, en verder overwegend het woord 'BULL', dat de helft méér volume inneemt dan het woord 'istan' en verbonden is met de stierenkop.

De woordelementen vertonen een grafisch-figuratieve dimensie, maar niet in die mate dat deze op gelijke voet staat met de verbale essentie.

Zodoende kan globaal worden gesteld dat het figuratieve element in het teken ondergeschikt is aan de verbale inhoud.

34. Vanuit conceptueel standpunt beschouwd, dient te worden vastgesteld dat, wegens de prominente aanwezigheid van de woorden 'istan' en 'bull' het teken in zoverre gelijkenis vertoont met 'red bull' in het woordteken dat ze allebei twee korte woorden bevatten, waarvan het tweede hetzelfde is.

Het eerste woord in het teken van eiser heeft als zodanig geen cognitieve inhoud in een letterlijke of figuurlijke zin.

In het teken van verweerster is die betekenis er wel en die wordt door het doorsnee doelpubliek ook erkend. Het Engels is in de Benelux voldoende gekend opdat de betekenis van het woord 'red' zou worden begrepen.

35. Het tweede woord 'bull' wordt door het doelpubliek eveneens gepercipieerd als een Engels woord. Dit heeft verschillende betekenissen in de Engelse taal, maar is overwegend bekend als de vertaling van het Nederlandse 'stier'. In het voorliggende geval wordt die betekenis voor de hand liggend met de afbeelding van de stierenkop eronder.

Ook voor het woordteken van verweerster is die betekenis voor de hand liggend mede wegens het gebruik van de termen 'red bull' als onderdeel in één van haar gemeenschapsmerken waarin twee kampende stieren zijn afgebeeld samen met die woorden.

Wegens het gebruik van dit laatste merk, waarin het merk 'red bull' is verwerkt staat buiten twijfel dat 'bull' zal worden begrepen als 'stier'.

36. Eiser houdt nu staande dat 'bull' moet worden begrepen als de tweede lettergreep van het woord 'istanbul' dat als zodanig de Tukse stad identificeert en voert in dat verband aan dat onder het merk een energiedrank wordt aangeboden die bestemd is voor de Turkse gemeenschap.

Evenwel staat die bewering haaks op het feit dat niet 'bull', maar 'bul' de tweede lettergreep vormt voor de stad Istanbul, evenals op het gegeven dat die lettergreep verbonden wordt met een stierenkop, die als zodanig geen enkele binding met die vermelde stad heeft.

Ook de thesis dat het woord 'bull' alleen maar een beschrijvende verwijzing is naar het chemische bestanddeel 'taurine' dat verwerkt is in de energiedranken die door beide partijen onder het merk worden aangeboden, is in het besproken opzicht niet dienend. Zelfs indien zulks zou worden aangenomen, dan blijft niettemin dat het een conceptuele gelijkenis oplevert.

37. De slotsom luidt dan dat er aanmerkelijke conceptuele gelijkenis bestaat tussen de woordmerken 'red bull' en het door eiser gedeponeerde teken.

38. Wordt de visuele overeenstemming van de woordtekens van verweerster en het complexe teken van eiseres in hun totaalindruk beschouwd, dan is de perceptie ervan geheel verschillend.

Het gelijke in de perceptie berust dan enkel in het zien van de twee woorelementen 'bull', die op zich evenwel volkomen verschillend zijn weergegeven. Die visuele waarneming staat evenwel uitsluitend in functie van het cognitief waarnemen van dezelfde serie letters die in dit geval als een woord worden uitgesproken en zodoende hoort ze thuis bij de auditieve overeenstemming. Het zien van de twee woorden levert geen op elkaar gelijkende waarnemingen op zich op, maar brengt enkel het denkend uitspreken van eenzelfde woord met zich.

De conclusie hierover is dat er geen enkele visuele gelijkenis bestaat.

39. Bij de auditieve gelijkenistoets kan slechts het woordbestanddeel uit het teken van eiser worden vergeleken met de woordtekens van verweerster.

Boven is al aangenomen dat de woorden 'the energy star' dermate in de totale perceptie wordt verdrukt, dat het doelpubliek er op auditief vlak geen waarneming zal aan over houden, maar in wezen wordt geconfronteerd met twee merken die ieder twee woorden bevatten. De bedoelde woorden zijn trouwens beschrijvend en missen ook om die reden onderscheidende kracht.

Ook werd al aangenomen dat in het teken van eiser het woord 'bull' prominent de aandacht kaapt van het publiek, zodanig dat het ook eerst zal worden verklankt. In de superpositie van de woorden 'istan' en 'bull' is er trouwens geen logische auditieve volgorde aanwijsbaar, al zal gewoonlijk eerst het boven geplaatste woord eerst worden verklankt.

40. Naar het aantal lettergrepen toe dat kan worden uitgesproken bestaat er een verschil: drie in het teken van eiser tegenover twee bij verweerster.

De ritmiek bij het auditief waarnemen verschilt wel, maar bij opeenvolgend waarnemen van de klanken in de orde ['istan-bull / red-bull'] trekt niet het verschil tussen de eerste woorden de aandacht, maar valt de klemtoon telkens op het overeenstemmende woord 'bull'. Wordt de volgorde van de klanken [bull-istan / red-bull], dan blijft de 'oe' klank nog overwegend.

Enkel 'istan' en 'red' leveren een verschil op, maar van ondergeschikt belang.

Zodoende moet worden aangenomen dat er in de totaalindruk op auditief vlak eveneens aanmerkelijke gelijkenis bestaat.

41. Over de gelijkenis van de waren kan worden vastgesteld dat eiser niet betwist dat er identiteit bestaat tussen de waren uit de klassen waarvoor de besproken woordtekens van verweerster en zijn samengesteld teken is ingeschreven.

Het onderzoek van hetgeen voor het oudere geregistreerde merk concreet aan waren wordt beschermd en hetgeen voor het gedeponeerde merk aan bescherming wordt geclaimd, wijst uit dat voor dezelfde klassen ook identieke waren worden opgesomd.

42. Ten aanzien van de vraag of vastgestelde graden van overeenstemming tussen de tekens en de waren van aard zijn om verwarringgevaar op te leveren in hoofde van het doelpubliek dient het volgende te worden overwogen.

Het risico op verwarring houdt in dat het in aanmerking komende publiek aan de perceptie van de tekens de overtuiging kan overhouden dat de waren die onder de merken worden aangeboden afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen.

Dit risico dient te worden beoordeeld voor alle omstandigheden waarin het merk naar zijn functies kan worden gebruikt, aangezien de houder van het merk dit naar goeddunken kan gebruiken.

43. Wordt de onderscheidende kracht van de vergeleken tekens op zich beschouwd, dan moet worden vastgesteld dat 'red bull' een hoge graad van abstractie heeft ten aanzien van de waren waarvoor het werd ingeschreven en wordt gebruikt.

Het merk van eiser moet op dat punt niet onderdoen: het is even abstract voor de geclaimde waren.

Eiser werpt wel tegen dat 'bull' een verwijzing inhoudt naar één van de ingrediënten van een energiedrank, maar deze drank is niet meer dan één van de mogelijke dranken die onder het merk kunnen worden aangeboden en voorts mist dit elke pertinentie voor alle andere waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Globaal dient dan te worden aangenomen dat vanuit dit oogpunt de onderscheidende kracht van de vergeleken merken aan elkaar gewaagd zijn.

44. Uit de dossierstukken blijkt evenwel dat het merk 'red bull' intens is kunnen gepercipieerd worden door het publiek in de Benelux naar aanleiding van gerichte marketingcampagnes en sponsoring van tal van activiteiten. Die waarneming was er ook wel als onderdeel van het voormelde samengestelde gemeenschapsmerk, maar dit staat er niet aan in de weg dat het hierdoor als zodanig aan onderscheidingskracht kon winnen (HJEU, arrest van 7 juli 2005, inzake Nestlé/Mars, C-353/03, punt 30; HJEU, arrest van 17 juli 2008, inzake L&D en BHIM/Julius Sämann, C-488/06 P, punt 52.)

Aldus staat vast dat vanuit het oogpunt van de penetratie van de markt het oudere merk een erg overwegende positie heeft en dat de beschermingsomvang ervan dan ook wijd reikt.

45. Ook dient in aanmerking te worden genomen dat de merkbescherming die voor het merk van eiser worden geclaimd, waren betreft die gemakkelijk onder de hand vallen en vaak worden aangeschaft in omstandigheden waarin minder nadrukkelijk op alle aspecten van het merk wordt toegekeken, zoals bij automaten, uitgaansgelegenheden, horecazaken, snelbedieningspunten en dergelijke.

In die omstandigheden treedt het gevaar op verwarring al sneller op.

Verder blijft onzeker of waren onder de besproken merken zullen worden aangeboden in omstandigheden waarin het doelpubliek ze samen zal kunnen percipiëren.

Zodoende wordt het verwarringrisico ingeschat op basis van de enkele perceptie door het publiek van de tekens, waarbij een onvolledig beeld hierover is achtergebleven.

46. Gelet op de aanmerkelijke conceptuele en auditieve gelijkenis, op de identiteit van de waren en de concrete omstandigheden waarin die waren door het doelpubliek worden aangeschaft, moet worden aangenomen dat het risico dat dit publiek zou menen dat de waren waarvoor eiser

merkbescherming vraagt afkomstig zijn van de onderneming van verweerster of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen, reëel is.

47. Zodoende werd de oppositie van verweerster terecht gegrond verklaard.

Het beroep is ongegrond.

Over de gerechtskosten.

48. Eiser wordt in het ongelijk gesteld en is derhalve een rechtsplegingvergoeding verschuldigd als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat.

Het geïndexeerde basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is bedraagt 1.320 euro, zoals door verweerster wordt gevorderd.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering van eiser maar verwerpt ze.

Veroordeelt eiser tot betaling aan verweerster van 1.320 euro rechtsplegingvergoeding, evenals van de overige gedingkosten, die begroot worden op 186 euro.

Dit arrest werd gewezen door de 18^e kamer van het hof van beroep te Brussel, samengesteld uit P. Blondeel, Kamervoorzitter, E. Bodson, raadsheer en B. De Geest, plaatsvervangend raadsheer, die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd.

Het werd uitgesproken in openbare terechtzitting door P. Blondeel, Kamervoorzitter, bijgestaan door D. Van Impe, griffier, op **29 februari 2012**,



VAN IMPE



DE GEEST



BODSON



BLONDEEL