



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001007
van 31 juli 2009

Opposant: **Red Bull GmbH**
Am Brunnen 1
5330 A-5330 Fuschl am See
Oostenrijk

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Merken

Ingeroepen recht 1:	RED (Europese inschrijving 1187301)
Ingeroepen recht 2:	RED BULL (Europese inschrijving 52803)

tegen

Verweerder: **Unlimited Decorations B.V.**
Koningin Wilhelminaplein 13
1062 HH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:

red X choice

(Benelux depot 1121201)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 18 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 25 en 32. Deze merkaanvraag is onder nummer 1121201 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2006.

2. Op 29 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1187301 van het woordmerk RED, ingediend op 25 mei 1999 en ingeschreven op 14 februari 2005 voor waren in de klassen 25, 32 en 33;
- Europese inschrijving 52803 van het woordmerk RED BULL, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 16 maart 2001 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 25 en 32 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 januari 2007.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 18 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 juli 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 18 juli 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 24 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 21 september 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 26 september 2007 doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant zet vooreerst uiteen dat zijn ingeroepen rechten een ruime bekendheid hebben en dus een ruimere beschermingsomvang genieten. Op deze uiteenzetting zal hieronder nader ingegaan worden.

16. Opposant geeft nadrukkelijk aan dat hij de oppositie uitsluitend baseert op de waren in de klassen 25 en 32, en niet langer op de waren in klasse 18 zoals aangegeven op het oppositieformulier.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de ingeroepen rechten en het teken, betoogt opposant dat de bestanddelen X en CHOICE in het aangevraagde teken geen dan wel een zwak onderscheidend vermogen hebben, waardoor ze bij het publiek niet gemakkelijk in de herinnering blijven hangen. Opposant onderbouwt deze stelling met verwijzing naar een aantal oppositiebeslissingen en uitspraken in beroep van het Bureau voor de harmonisatie in de interne markt (BHIM).

18. Verder is de aandacht van de gemiddelde consument doorgaans gericht op het eerste bestanddeel van een merk. Aangezien het eerste bestanddeel van zowel het merk RED BULL als het teken RED X CHOICE bestaat uit het woord RED, moet geconcludeerd worden dat de aandacht van de gemiddelde consument met name op dit bestanddeel gericht is en dat dit derhalve bij de vergelijking tussen merk en teken een beslissende rol speelt. Opposant verwijst in dit verband naar verschillende uitspraken van het Gerecht van Eerste Aanleg en de Kamers van beroep van het BHIM.

19. Dit geldt des te meer nu deze merken en het litigieuze teken geregistreerd, respectievelijk aangevraagd, zijn voor, kort gezegd, dranken. Voor dranken geldt immers dat wanneer zij besteld worden in een disco of bar, consumenten niet in de positie zijn merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moeten afgaan op de bij hen achtergebleven onvolmaakte herinnering van de naam van het drankje. Dit onderstreept het belang van het eerste bestanddeel van merk en teken, dat door de

consument het best herinnerd zal worden. Verder is van belang dat het eerste woord in de rumoerige atmosfeer van een bar of disco vaak luid geroepen wordt, met minder aandacht voor het tweede deel van het merk en dat het eerste woord wordt gebruikt bij wijze van afkorting, die door het personeel begrepen wordt.

20. Uit het voorgaande volgt dat het bestanddeel RED zowel in het merk van opposant als in het bestreden teken als overheersend bestanddeel moet worden beschouwd.

21. Bij de vergelijking tussen merk en teken dient ook rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, dat kan variëren naar gelang de waren en diensten waarop merk en teken betrekking hebben. In dit geval bestaat het publiek onder meer uit de gemiddelde consument van dranken, waaronder *energy drinks*. Het is bekend dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument bij dit soort producten niet hoog is, onder meer omdat het gaat om producten met een lage prijs.

22. In visueel opzicht stemmen de merken en het teken overeen. Immers, het hoofdbestanddeel RED in het teken van verweerder is identiek aan het hoofdbestanddeel van het merk RED BULL en aan het merk RED van opposant.

23. Voor de auditieve overeenstemming, waarbij de speciale schrijfwijze van het aangevallen teken geen rol speelt, geldt dit des te meer.

24. Begripsmatig delen de overheersende bestanddelen van het merk RED BULL van opposant en het teken van verweerder dezelfde begripsinhoud, zodat zij ook in dit opzicht overeenstemmend moeten worden geacht. Dit geldt eveneens met betrekking tot het merk RED van opposant.

25. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten acht opposant de waren in klasse 18 van het aangevraagde teken soortgelijk aan de waren "kledingstukken, hoofddeksels en schoeisel" van zijn ingeroepen rechten. Opposant verwijst in dit verband naar een zestal oppositiebeslissingen van het BHIM.

26. De waren in klasse 25 van het aangevraagde teken zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren in klasse 25 van zijn merken.

27. Het hoeft volgens opposant geen betoog dat de waren in klasse 32 van het aangevraagde teken identiek zijn aan de waren waarvoor opposant oudere merkrechten heeft verkregen.

28. Met betrekking tot het verwarringsgevaar is het volgens opposant evident dat door het gebruik van het teken van verweerder gevaar voor verwarring ontstaat, aangezien de merken en het teken overeenstemmen en bovendien voor dezelfde of voor soortgelijke waren zijn aangevraagd.

29. Dit geldt des te meer nu opposant een serie merken hanteert waarvan het element RED telkens het meest onderscheidende bestanddeel is, zodat het publiek zou kunnen menen dat het teken van verweerder tot deze serie behoort. Opposant voegt een lijst bij van merken die tot deze serie behoren, namelijk RED STORM, RED POWER en RED TIGER.

30. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het depot van verweerder door te halen, met veroordeling van verweerder in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

31. Wat de visuele vergelijking tussen de merken en het teken betreft, merkt verweerder op dat zijn teken uit een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaat, terwijl de merken van opposant zuivere woordmerken zijn. Dit gegeven zorgt dus al voor een duidelijk aanwijsbaar verschil. Ondanks enige visuele overeenstemming tussen het eerste overeenkomstige element RED kan er volgens verweerder geen sprake zijn van visuele overeenstemming, aangezien alle letters van de laatste elementen van het teken totaal anders zijn dan de merken van opposant. Verweerder verwijst in dit verband naar een tweetal oppositiebeslissingen van het BHIM.

32. Verweerder refereert aan diezelfde uitspraken van het BHIM met betrekking tot de auditieve vergelijking van merken en teken. De laatste termen in het teken van verweerder worden totaal anders uitgesproken, waarbij het in aanmerking te nemen publiek in de uitspraak tevens de nadruk zal leggen op de harde en grote letter X. Van auditieve overeenkomst is globaal beoordeeld dan ook geen sprake, aldus verweerder.

33. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, merkt verweerder op dat het merk of het element RED verwijst naar een rode kleur. In het geval van het teken van verweerder slaat deze kleur op het product zelf, namelijk vruchtensappen op basis van rode vruchten met toegevoegde vitamines en antioxidanten. Het woord BULL in het merk van verweerder is de Engelse term voor stier. De letter X in het teken van verweerder doelt op de zogenaamde antioxidanten die een van de basiselementen in het product van verweerder vormen. Het woord CHOICE is Engels voor keuze. Volgens verweerder is het duidelijk dat een stier niet met de begripsmatige betekenis van X CHOICE zal worden verward, zodat van een begripsmatige overeenstemming geen sprake is.

34. Met betrekking tot de vergelijking van de waren acht verweerder de waren van klasse 18 van zijn teken niet identiek aan de waren van klasse 25 van de merken van opposant. Op basis van vaste jurisprudentie erkent verweerder dat deze waren complementair en dus soortgelijk kunnen zijn, maar daartoe moet in ieder geval ook sprake zijn van esthetische complementariteit, aldus verweerder.

35. Verweerder is het ermeê eens dat de waren in klasse 25 identiek te noemen zijn.

36. Voor wat betreft de waren van klasse 32 wil verweerder een belangrijke kanttekening plaatsen bij de stelling van opposant dat de daarin gerangschikte waren identiek zijn. Het teken van verweerder zal namelijk specifiek gericht zijn op een vruchten- en vitaminepreparaat dat altijd zal bestaan uit rode vruchten als aardbeien, cranberry's, frambozen, kersen en dergelijke. De dranken die verweerder op de markt gaat brengen zullen nooit de kenmerkende stoffen voor *energy drinks* als taurine, cafeïne en glucorolactone bevatten. De producten van verweerder zijn niet bestemd voor het uitgaansleven, maar zullen veeleer verkocht worden door health & beauty winkels, kuuroorden en reformwinkels. Door dit alles zal de gemiddeld geïnformeerde oplettende of minder oplettende consument niet in verwarring worden gebracht met de merken van opposant.

37. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het depot van verweerder in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1. Onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten – stellingen van partijen

38. Met betrekking tot de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht RED BULL, stelt opposant dat hij onder deze merknaam zogenaamde *energy drinks* produceert en verhandelt. Dit zijn niet-alcoholische dranken, bevattende onder andere de stoffen cafeïne, taurine en glucoronolactone. Het merk RED BULL is in vrijwel alle landen van de wereld geregistreerd, inclusief in de Benelux.

39. Opposant wijst erop dat hij de eerste was die een *energy drink* introduceerde; het marktsegment bestond als zodanig nog niet ten tijde van de introductie van opposants waren. Opposant stelt dat hij sindsdien de onbetwiste wereldwijde marktleider gebleven is in dit door hem gecreëerde marktsegment.

40. Het merk RED BULL is door opposant voor het eerst gebruikt in 1987 en is sindsdien voortdurend en zeer intensief gebruikt, zo stelt opposant. Het product is sinds zijn introductie buitengewoon succesvol, aldus opposant, en wordt op dit moment wereldwijd aangeboden en verkocht in 142 landen, waaronder de Benelux.

41. De verkoopaantallen zijn in de loop der jaren voortdurend gestegen tot gigantische aantallen, aldus opposant. Dit volgens opposant enorme succes is mede te danken aan een marketingconcept, waarvan deel uitmaakt een voortdurende, consistente, intense en grootschalige investering in marketing en reclame door middel van alle beschikbare media zoals televisie, radio, print, bioscopen en internet, alsmede het sponsoren van sportevenementen en atleten.

42. Ter adstructie van zijn stellingen, hierboven samengevat in de punten 38-41, voegt opposant de volgende bijlagen toe:

- 1) Informatie met betrekking tot zijn distributienetwerk, verkoopaantallen, marketinguitgaven en voorbeelden van marketingmateriaal:
 - Overzicht van de 142 landen waar het merk RED BULL via dochterondernemingen of via distributeurs wordt gedistribueerd met vermelding van de datum van eerste distributie;
 - Verkoopaantallen wereldwijd, Europa, Nederland en België en Luxemburg in de periode 1987-2006;
 - Marketinguitgaven via media zoals TV, bioscoop en radio wereldwijd, Europa, Nederland en België en Luxemburg in de periode 1987-2006;
 - Totaal marketinguitgaven wereldwijd, Europa, Nederland en België en Luxemburg in de periode 1987-2006;
 - Distributie en marktaandeel overzichten 2006;
 - Overzicht van uitgezonden en nog uit te zenden commercials EU;
 - Voorbeelden advertentiemateriaal Nederland;

- Voorbeelden advertentiemateriaal België;
 - Diverse recente overzichten van door opposant gesponsorde evenementen in de Beneluxlanden;
 - Diverse recente overzichten van door opposant gesponsorde Nederlandse en Belgische sporters;
 - Prints van diverse RED BULL Formule 1 websites;
 - Voorbeelden promotie RED BULL op auto's en vliegtuigen;
 - Voorbeelden promotie RED BULL op ijskasten e.d. waarmee in winkels, supermarkten en horeca RED BULL wordt verkocht.
- 2) Vonnis President Rechtbank Almelo van 25 januari 2002, met betrekking tot het merk RED X;
 - 3) Kopie van het derde en vierde hoofdstuk van het boek Die bekende Marke Red Bull® waarin ingegaan wordt op de status van opposants merken als bekende merken;
 - 4) Overzicht van uitspraken in wereldwijd door opposant gevoerde procedures waarin telkens is geoordeeld dat opposants merken bekend zijn;
 - 5) Overzicht van door opposant gewonnen zaken met betrekking tot het wordelement RED (+ een ander teken);
 - 6) Voorbeelden van enkele relevante uitspraken en schikkingen met betrekking tot een 19-tal merken van opposant, telkens bevattende het element RED en een ander element;
 - 7) IvoMar marktonderzoek van 9 mei 2007 met betrekking tot de bekendheid van het merk RED (dus zonder toevoeging van het element BULL).

43. Met betrekking tot het merk RED BULL concludeert opposant dan ook dat dit onbetwistbaar een bekend merk is als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. Daaruit volgt dat het merk een zeer hoge onderscheidingskracht heeft en dientengevolge ook een buitengewone beschermingsomvang, aldus opposant.

44. Ook het woordmerk RED heeft een grote bekendheid en een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant. Het woord RED is op zichzelf, van huis uit, al zeer onderscheidend voor onder meer *energy drinks*. Het is een volledig arbitrair woord dat op geen enkele manier beschrijvend is voor energyproducten of de kenmerken daarvan. Het is niet omdat RED enkel de benaming van een kleur is dat er geen onderscheidend vermogen aan zou toekomen. Het woord moet immers beschouwd worden in relatie tot het product waarvoor het wordt gebruikt en is ingeschreven.

45. Opposant verwijst in dit verband naar een drietal uitspraken van de Nederlandse rechter en een negental oppositiebeslissingen van het BHIM, waaruit (expliciet of impliciet) blijkt dat aan een kleur, beschouwd in relatie tot bepaalde producten en/of diensten), wel degelijk onderscheidend vermogen toekomt.

46. Naast het intrinsiek onderscheidend vermogen heeft het merk RED nog aan onderscheidende kracht gewonnen als gevolg van het intensieve gebruik dat opposant ervan heeft gemaakt. Opposant verwijst hierbij naar de intensieve en consistente marketing en reclameactiviteiten, alsmede naar de relevante jurisprudentie, hierboven reeds uiteengezet met betrekking tot het merk RED BULL.

47. Ten slotte verwijst opposant, met betrekking tot de grote bekendheid van het merk RED, naar het in punt 42, sub 7, genoemde marktonderzoek. Van de 1.000 respondenten (niet allen consumenten

van *energy drinks*) heeft 72% van het teken RED in combinatie met *energy drinks* gehoord. 53% brengt het teken RED spontaan in verband met opposant.

48. Verweerder ontkent niet de stelling van opposant dat het merk RED BULL als een bekend merk moet worden gezien. Daarentegen is verweerder het niet eens met de stelling van opposant dat het merk RED onderscheidend is voor met name *energy drinks*.

49. Verweerder twijfelt namelijk sterk aan de betrouwbaarheid van het door opposant aangevoerde marktonderzoek. Verweerder vraagt zich af in hoeverre dit onderzoek wel objectief is en of het wel is opgesteld door juridische deskundigen. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd in Nederland, en dus niet in een aanzienlijk en aanmerkelijk deel van de Benelux, aldus verweerder. Ook blijken de vragen niet in het Nederlands, maar in het Engels te zijn gesteld, hetgeen de betrouwbaarheid en representativiteit van het onderzoek niet ten goede komt. Verder acht verweerder de vraagstelling suggestief omdat daarin zowel het teken als de waren reeds werden aangegeven. Vervolgens is de kwalificatie van de respons "Red Bull or Red Bull related answers" dubieus; hieruit blijkt niet hoeveel antwoorden betrekking hebben op het eerste dan wel op het tweede alternatief, noch wat verstaan wordt onder "Red Bull related answers".

A.2. Onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten – oordeel van het Bureau

50. Op basis van het overgelegde materiaal is het Bureau van oordeel dat het merk RED BULL een ruime bekendheid heeft met betrekking tot *energy drinks*, hetgeen overigens tussen partijen *in confesso* is. Met betrekking tot de andere waren waarop de oppositie gebaseerd is, is een ruime bekendheid daarentegen niet aangetoond. Evenmin is uit de stukken enig gebruik van het merk RED gebleken, zodat dit merk ook niet ruim bekend kan zijn. Het door opposant aangehaalde marktonderzoek toont mogelijk aan dat het publiek het teken RED associeert met *energy drinks* (en wellicht met het merk RED BULL), maar niet dat het merk RED ruim bekend zou zijn.

51. Het Bureau zal niet ingaan op de stelling van opposant aangaande de algemene bekendheid in de zin van het Verdrag van Parijs van het ingeroepen recht RED BULL (zie punt 43). De oppositie is immers uitsluitend ingediend op basis van twee geregistreerde gemeenschapsmerken en de grondslag van de oppositie kan nadien niet meer uitgebreid worden.

52. De kritiek van verweerder op het marktonderzoek (zie punt 49) kan verder onbesproken blijven, aangezien het Bureau dit onderzoek niet laat meewegen in de beslissing.

A.3. Verwarringsgevaar

53. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

54. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

55. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

56. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

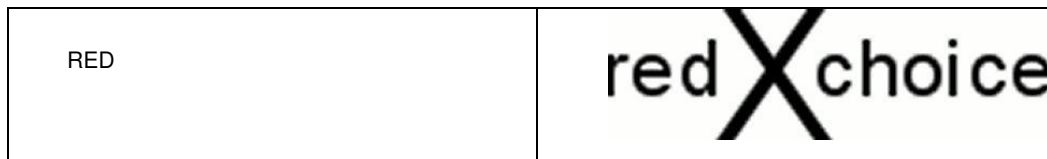
57. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

58. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

59. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 1187301)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

*Visuele vergelijking*

60. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie hoofdletters. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden RED en CHOICE, in kleine letters, met daartussenin een groot andreaskruis of een grote letter X. Daarnaast is het teken van verweerder in zijn geheel in een wat zwaarder lettertype uitgevoerd, maar voor het overige bevat het geen beeldelementen.

61. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is ook hier het geval, gezien de zeer schaarse en sobere figuratieve elementen van het teken. Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

62. Het betwiste teken bevat de wordelementen RED en CHOICE en eventueel daartussenin de letter X. Het wordelement RED is identiek aan het ingeroepen recht van opposant. Dit element kan echter een hoedanigheid aanduiden van de waren, bijvoorbeeld de rode kleur van kleding, wijn of vruchtensappen, en is dus beschrijvend. Het element heeft dan ook een zeer gering onderscheidend vermogen. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Bovendien vallen de visuele verschillen tussen de tekens meteen op: het betwiste teken is veel langer, heeft een dubbel zo grote letter in het midden, en is uitgevoerd in een merklijk zwaarder lettertype dan het ingeroepen recht. Ondanks het feit dat de tekens een gemeenschappelijk (weinig onderscheidend) element hebben zijn zij in hun globaliteit op visueel vlak hooguit in geringe mate overeenstemmend.

63. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

64. Het identieke element van de te vergelijken tekens (RED) wordt identiek uitgesproken. Het betwiste teken geeft echter een heel ander klankbeeld, doordat het aanzienlijk langer is dan het ingeroepen recht en door het verschil in klemtoon, die op het laatste of op het voorlaatste element komt te liggen, al naargelang men het teken leest als RED CHOICE of RED X CHOICE. ..

65. De tekens zijn op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

66. Het gemeenschappelijk element in de te vergelijken tekens (RED) is Engels voor rood. Het element CHOICE in het teken van verweerder is het Engelse woord voor keuze. Beide woorden zijn heel


gebruikelijk in de Engelse taal en zullen door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk begrepen worden. De letter X in het betwiste teken kan verwijzen naar “onbekende” of naar “extra” (vergelijk XL voor extra large), maar het ligt niet voor de hand dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis ook zal toekennen. RED kan verwijzen naar de kleur rood van de desbetreffende waren en is in die zin beschrijvend. Daarnaast duidt RED als bijvoeglijk naamwoord een hoedanigheid aan van een zelfstandig naamwoord en is het begripsmatig daaraan ondergeschikt. De tekens hebben begripsmatig dus alleen een beschrijvend element gemeenschappelijk.

67. De tekens zijn op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

68. Het merk en het teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeenstemmend. Gelet op het beschrijvend karakter en daardoor beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, zal een dergelijke geringe mate van overeenstemming niet leiden tot gevaar voor verwarring. De beschermingsomvang van het ingeroepen recht kan niet verruimd worden door een grote bekendheid op de markt, aangezien daarvan niet is gebleken.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 52803):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RED BULL	

Visuele vergelijking

69. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden in hoofdletters in een gewoon lettertype. Het eerste woordelement van het betwiste teken is identiek aan het eerste woord van het ingeroepen recht. Gezien het beschrijvende en dus weinig onderscheidende karakter van dit element, zal het echter door het publiek niet aangemerkt worden als dominerende bestanddeel van merk of teken (arrest Budmen, reeds aangehaald). De overige elementen van merk en teken stemmen visueel geheel niet overeen. Ondanks het feit dat de tekens een gemeenschappelijk (beschrijvend) element hebben, zijn zij in hun globaliteit op visueel vlak verschillend.

70. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

71. Het identieke element van de te vergelijken tekens (RED) wordt identiek uitgesproken. Gelet op het beschrijvend karakter van dit element, zal het echter ook op auditief vlak minder gewicht in de schaal leggen, hetgeen nog wordt geaccentueerd door het feit dat de overige elementen van zowel merk als teken de (secundaire) klemtoon dragen. Deze overige elementen stemmen auditief geheel niet overeen.

72. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

73. Het element BULL in het ingeroepen recht is Engels voor stier. Dit is een heel gebruikelijk woord in de Engelse taal en zal door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk begrepen worden. Het woord zou kunnen verwijzen naar de kracht die de energiedrankjes opwekken, of naar de stof taurine, een belangrijk bestanddeel van deze drankjes en aanvankelijk geïsoleerd uit stierengal (*fel tauri*). Deze verbanden zullen evenwel, naar het oordeel van het Bureau, door het in aanmerking komend publiek niet gelegd worden. De elementen X en CHOICE in het betwiste teken hebben een geheel andere betekenis. Het gemeenschappelijk element is RED, waarvan hierboven reeds is gesteld dat het beschrijvend is. De tekens hebben dus een beschrijvend element gemeenschappelijk, maar in hun geheel genomen een geheel andere betekenis.

74. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

75. Merken en teken zijn noch visueel, noch auditief noch begripsmatig overeenstemmend. Weliswaar geniet het merk een ruimere beschermingsomvang voor *energy drinks*, aangezien bekendheid op de markt voor deze waren is gebleken, maar ook bij een ruimere beschermingsomvang kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen.

Vergelijking van de waren

76. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen.

77. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch nog de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Dameskleding, met name ondergoed; sjaals; schoeisel, hoofddeksels; alle voornoemde waren niet op het gebied van fietskleding, -schoeisel en -hoofddeksels.
KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken, met name <i>energy drinks</i> en isotone (hyper-, hypotone) dranken (voor het gebruik resp. de behoeften van	KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

sporters); vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; bruistabletten en -poeders voor dranken; alcoholvrije cocktails.	
--	--

A.2. Overige relevante factoren

78. Opposant betoogt met betrekking tot zijn ingeroepen recht RED BULL dat dit onbetwistbaar een bekend merk is als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (zie punt 43). Er zij echter op gewezen dat opposant bij het indienen van de oppositie niet heeft aangegeven deze oppositie (mede) te baseren op een algemeen bekend merk in de zin van dit verdrag. Evenmin kan oppositie ingesteld worden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, aangezien de oppositiegronden limitatief zijn opgesomd in de artikels 2.14 lid 1 en 2.3. sub a en b BVIE.

79. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat zijn ingeroepen recht RED BULL een zeer hoge onderscheidingskracht heeft en dientengevolge ook een buitengewoon omvangrijke beschermingsomvang. Het Bureau wijst er echter op dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEG, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband gebracht worden, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben, louter omdat zij het element RED gemeen hebben.

80. Opposant legt ook een lijst voor met een drietal registraties die naar zijn zeggen behoren tot een seriemerk (zie punt 29). Er werd echter geen bewijs van gebruik ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemerk vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (HvJEG, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007).

81. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken, namelijk voor andere dranken dan die van opposant (zie punt 36), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

82. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

83. Het Bureau is van oordeel dat de merken en het teken niet overeenstemmen of in ieder geval in onvoldoende mate om gevaar voor verwarring aanwezig te achten. De beweerde ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten kan dit oordeel niet wijzigen, aangezien deze hetzij niet is aangetoond (ingeroepen recht RED), hetzij geen soelaas kan bieden voor niet-overeenstemmende tekens (ingeroepen recht RED BULL).

IV. BESLUIT

84. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

85. Oppositie met nummer 2001007 ongegrond is.

86. Benelux depot 1121201 wordt ingeschreven.

87. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 juli 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys