



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002444
van 9 december 2011

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

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

Ingeroepen recht 1: RED (Europese inschrijving 1187301)

Ingeroepen recht 2: RED BULL (Europese inschrijving 698720)

Ingeroepen recht 3: 
Red Bull (Europese inschrijving 3350501)

Ingeroepen recht 4: **Red Bull** (Europese inschrijving 5225611)

tegen

Verweerder: **Huseyin Altun**
Kloosterlaan 136
9675 JP Winschoten
Nederland

Betwiste merk: RED DRAGON (Benelux spoedinschrijving 833012)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 november 2007 heeft verweerders rechtsvoorganger, Goldzade C.V., een Benelux depot van het woordmerk RED DRAGON ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 32. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 833012 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 november 2007.

2. Op 31 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 1187301 van het woordmerk RED, ingediend op 25 mei 1999 en ingeschreven op 14 februari 2005 voor waren in de klassen 32 en 33;
- Europese inschrijving 698720 van het woordmerk RED BULL, ingediend op 5 december 1997 en ingeschreven op 18 februari 2000 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 42;
- Europese inschrijving 3350501 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 september 2003 en ingeschreven op 6 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 32, 33, 35, 41 en 43;

- Europese inschrijving 5225611 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **Red Bull**, ingediend op 27 juli 2006 en ingeschreven op 21 juli 2009 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De betwiste spoedregistratie is inmiddels overgedragen aan verweerder, welke overdracht is aangetekend in het register.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedregistratie en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 32, 33 en 43 van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 februari 2008. Aangezien het vierde ingeroepen recht nog niet was ingeschreven en er een vordering tot nietig- of

vervallenverklaring was ingediend tegen het tweede ingeroepen recht, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvings- respectievelijk vorderingsprocedure.

9. Op 18 maart 2008 heeft Trip Advocaten & Notarissen zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure en tevens te kennen gegeven dat verweerder niet instemde met het gebruik van het Engels voor het uitwisselen van de argumenten. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft dit aan partijen bevestigd op 27 maart 2008.

10. Vervolgens heeft op 23 februari 2009 De Haan Advocaten en Notarissen zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure, hetgeen het Bureau aan partijen heeft bevestigd op 5 maart 2009.

11. Op 2 september 2009 heeft het Bureau aan partijen het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling-off* periode van twee maanden meegedeeld.

12. Op 9 september 2009 heeft verweerders gemachtigde bericht dat hij niet langer in die hoedanigheid zou optreden in deze procedure. Het Bureau heeft dit aan partijen bevestigd in de mededeling van aanvang van de procedure.

13. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 november 2009. Op 10 november 2009 heeft het Bureau de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

14. Op 5 januari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 15 januari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 maart 2010 om daarop te reageren.

15. Op 26 maart 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat het, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door zijn taalvoorkeur immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant zet vooreerst uiteen dat zijn ingeroepen rechten een grote bekendheid hebben en dus een ruimere beschermingsomvang genieten. Ter onderbouwing van deze stelling voegt opposant documentatie toe.

19. Volgens opposant is de aandacht van de gemiddelde consument doorgaans gericht op het eerste bestanddeel van een merk. Aangezien het eerste bestanddeel van het betwiste teken bestaat uit het element RED, dient geconcludeerd te worden dat dit element het overheersende bestanddeel is van het teken en dat de aandacht van de gemiddelde consument met name op dit eerste element gericht zal zijn, hetgeen betekent dat dit element een beslissende rol speelt bij de vergelijking, aldus opposant.

20. Dit geldt te meer nu de betrokken waren, kort gezegd, dranken betreffen. 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 zal worden herinnerd. Verder is van belang dat het eerste woord in de rumoerige atmosfeer van een bar of disco vaak luid wordt geroepen, 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 wordt begrepen.

21. Verder volgt volgens opposant uit vaste rechtspraak dat indien het eerste element van een teken identiek is aan het eerste element van een ouder merk, geconcludeerd dient te worden dat merk en teken visueel en auditief overeenstemmen, hetgeen hij in casu van toepassing acht voor alle ingeroepen rechten. Voor het eerste ingeroepen recht geldt bovendien dat het volledig is opgenomen in het betwiste teken. Ook in dat geval stemmen de tekens volgens vaste rechtspraak visueel en auditief overeen, aldus opposant. Omdat beide omstandigheden zich voordoen ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, meent opposant dat de tekens in visueel en auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen.

22. Begripsmatig heeft het dominante element van het betwiste teken dezelfde inhoud als het eerste ingeroepen recht en als het eerste element van de overige ingeroepen rechten, zo stelt opposant. Bij de ingeroepen rechten met het element BULL wordt deze begripsmatige overeenkomst volgens opposant nog versterkt door het feit dat het gemeenschappelijke element RED gevolgd wordt door een woordelement dat in beide gevallen verwijst naar een (rood) agressief dier (respectievelijk een draak en een stier). Bij het derde ingeroepen recht is deze overeenstemming des te sterker door het gebruik van de kleuren rood en geel en het feit dat dit recht de afbeelding bevat van twee agressieve tegenover elkaar in aanvalspositie geplaatste stieren. Dit alles maakt het zijns inziens des te waarschijnlijker dat het relevante publiek kan menen dat het betwiste teken een submerk is van dezelfde merkhouders.

23. Bij de vergelijking tussen merk en teken dient ook rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, dat kan variëren naargelang 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.

24. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

25. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste registratie uit het register te verwijderen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 15).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. 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 Bureau 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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 (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

30. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

31. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, dienen in casu de waren in overweging te worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de spoedinschrijving.

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 698720):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; energie- en sportdranken; isotone dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; bruistabletten en -poeders voor dranken; alcoholvrije cocktails; koffie- of cacao preparaten voor de vervaardiging van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken.	Klasse 32 Bieren; minerale wateren, sodawater en andere alcoholvrije dranken; alcoholvrije dranken voor sportbeoefenaars; alcoholvrije, energierijke dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor het vervaardigen van dranken; alcoholvrije aperitieven; alcoholvrije ciders; alcoholvrije vruchtenextracten; gemberbier; niet-medicinale, isotonische alcoholvrije dranken; limonade; cola; essences voor de bereiding van dranken; groentensappen [dranken]; ales.
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); warme en gemengde alcoholhoudende dranken, met name alcoholhoudende energiedranken, bisschopswijn en gemengde dranken met melk; wijnen, spiritualiën en likeuren; alcoholhoudende preparaten voor de bereiding van dranken; cocktails en aperitieven op basis van spiritualiën of wijn; wijnhoudende dranken.	

33. De waren *bieren, minerale wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen en siropen en andere preparaten voor het vervaardigen van dranken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

34. De waar *sodawater* van het betwiste teken is identiek aan de waren *gazeuse wateren* van het ingeroepen recht.

35. De waren *alcoholvrije dranken voor sportbeoefenaars, alcoholvrije, energierijke dranken, alcoholvrije aperitieven, alcoholvrije ciders, alcoholvrije vruchtenextracten, gemberbier, niet-medicinale, isotonische alcoholvrije dranken, limonade, cola en groentensappen [dranken]* van het betwiste teken vallen alle onder de waren *alcoholvrije dranken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

36. De waren *essences voor de bereiding van dranken* van het betwiste teken vallen onder de waren *siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

37. De waren *ales* van het betwiste teken vallen onder de waren *bieren* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

38. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

39. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

40. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Red Bull	RED DRAGON

Visuele vergelijking

42. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden, waarvan het eerste identiek is. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De overige elementen, respectievelijk Bull en DRAGON, stemmen visueel niet overeen, zodat de visuele totaalindruk slechts in geringe mate overeenstemt.

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

Auditieve vergelijking

44. Het identieke element van de te vergelijken tekens (RED) wordt identiek uitgesproken en ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Anderzijds zijn de overige elementen van de tekens

auditief in het geheel niet overeenstemmend, waardoor de auditieve totaalindruk hooguit in geringe mate overeenstemt.

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

Begripsmatige vergelijking

46. Het gemeenschappelijk element in de te vergelijken tekens (RED) is Engels voor rood. 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 worden begrepen. Het woord zou kunnen verwijzen naar de kracht die de energiedrankjes opwekken, of naar de stof taurine (van het Latijnse *taurus*, stier), 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 worden gelegd. Wel worden stieren doorgaans geassocieerd met kracht, bruut geweld en agressie, zeker in combinatie met de kleur rood (de spreekwoordelijke rode lap op een stier). Eenzelfde associatie zal vaak worden gemaakt ten aanzien van een draak (Engels: *dragon*), getuige de heldenstatus van tal van drakendoders in verschillende mythologieën, terwijl een rode draak wellicht het beeld oproept van een vuurspuwende variant ervan. Ten slotte zij nog vermeld dat zowel de Stier als de Draak een sterrenbeeld verzinnebeelden.

47. Beide tekens hebben begripsmatig dezelfde structuur, namelijk dezelfde kleur, gevolgd door de naam van een dier, alles in het Engels. Weliswaar gaat het om verschillende dieren, maar daartussen bestaan toch enkele connotatieve verbanden. Op grond hiervan concludeert het Bureau dat de tekens op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

48. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen.

A.2. Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om dranken die behoren tot het courante consumptiepatroon van de consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring 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 (arresten Canon en Lloyd, beide

reeds aangehaald). In casu gaat het om identieke waren, waardoor de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens wordt gecompenseerd.

52. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Opposant beroept zich op een ruime bekendheid van de ingeroepen rechten en dus een navenant hogere beschermingsomvang (zie punt 18). Het Bureau acht het niet nodig deze stelling van opposant nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing.

53. Het betwiste teken stemt visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen met het ingeroepen recht. Deze geringe mate van overeenstemming wordt evenwel gecompenseerd door de identiteit van de betrokken waren. Op grond van dit alles is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

55. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

56. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft dit met betrekking tot de overblijvende rechten niet meer te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2002444 wordt toegewezen.

58. Benelux spoedregistratie 833012 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 7 december 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman