

Stierengevecht

Wie ooit in Spanje heeft rondgereden kan hem bijna niet hebben gemist. De stier van Osborne, de beroemde producent van sherry uit Andalusië. Prominent staat hét symbool van Osborne immers veelvuldig als reclame-uiting langs de weg. Osborne en haar stier zijn onverbrekkelijk met elkaar verbonden. Evenals veel stieren in Spanje is Osborne terechtgekomen in een stierengevecht. Met Red Bull, de beroemde producent van energiedrank. Ook een liefhebber van de stier.

Mr. M.C.H.I. van der Dussen

Red Bull produceert en verhandelt een 'energy drink' in een specifieke verpakking (zie afbeelding 1). Osborne heeft als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje de energiedrank van Red Bull verkocht. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst heeft Osborne ook een energiedrank gelanceerd. Deze energiedrank wordt verkocht in een verpakking waar de beroemde Osborne-stier op afgebeeld staat alsmede in grote letters de aanduiding 'TORO XL' gevolgd door het woord 'energy drink' in kleinere letters (zie afbeelding 2).

Red Bull verzet zich tegen het gebruik van die tekens door Osborne op de verpakking van het Osborne-energiedrankje op grond van



1) Red Bull



2) Toro XL



3) Logo Red Bull

haar Red Bull Energy Drink woord/beeldmerk (zie afbeelding 3).

Duidelijk is dat Red Bull en Osborne een (nagenoeg) identiek product aanbieden. De rechtbank moet de vraag beantwoorden of Osborne voor haar energiedrank een teken gebruikt dat overeenstemt met het merk dat Red Bull heeft geregistreerd voor energiedrank en daardoor verwarring bij het publiek te duchten is. Ofwel: kan het - in aanmerking komende - publiek menen dat de energiedrankjes van Red Bull en Osborne afkomstig zijn uit dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. De rechtbank moet, bij de beantwoording van de vraag of verwarringsgevaar te duchten is, rekening houden met alle relevante omstandigheden.

De rechtbank stelt vast dat het merk van Red Bull een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft en diens gevolg een ruime beschermingsomvang. Ten aanzien van het door Osborne gebruikte teken merkt de rechtbank op dat de afbeelding van de stier en het woord TORO de onderscheidende bestanddelen zijn die in de vergelijking met name betrokken moeten worden.

De rechtbank is van oordeel dat het merk van Red Bull en het door Osborne gebruikte teken visueel en conceptueel een zodanige gelijkenis vertonen dat geconcludeerd moet worden dat deze in sterke mate overeenstemmen. Vanwege 1) die sterke mate van overeenstemming tussen merk en teken, alsmede 2) omdat Osborne haar teken gebruikt voor exact dezelfde waar als waarvoor Red Bull haar merk heeft ingeschreven én 3) omdat het merk van Red Bull een bovengemiddeld

onderscheidend vermogen heeft is volgens de rechtbank bij het publiek verwarring te duchten. Het publiek kan volgens de rechtbank het stiermerk van Red Bull en het door Osborne gebruikte teken met elkaar verwarren danwel denken dat de energiedrank van Osborne afkomstig is van Red Bull. De stelling van Osborne dat zij het stierteken gebruikt als 'paraplumerk' voor al haar producten en dat dit merk bij het publiek heel bekend is wordt door de rechtbank verworpen. Het stierteken is immers bekend bij een ander publiek (de wat oudere sherrydrinkende consument) dan het in deze zaak relevante - energiedrank drinkende - publiek. Het stierengevecht wordt dus in het voordeel van Red Bull beslist. Osborne maakt volgens de rechtbank inbreuk op de merkrechten die Red Bull ten aanzien van energiedranken kan doen gelden en moet het gebruik van 'haar stier' voor energiedrank staken.

Osborne verliest weliswaar het stierengevecht in de juridische arena van stierengevechter Red Bull, maar Osborne is 'haar stier' niet kwijt. Die blijft fier overeind als merk voor sherry en zal ongetwijfeld hét symbool van Osborne blijven. De stier is alleen taboe voor energie-drinkjes van Osborne. Het is afwachten wat Osborne nu gaat doen met die energiedrankjes. «



Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Technologie Media & Telecommunicatie

(email: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com.)