



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
J. KOKOTT
van 21 maart 2013¹

Zaak C-65/12

Leidseplein Beheer BV
H. J. M. de Vries

(verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing)

„Richtlijn 2008/95/EG — Merkenrecht — Recht van houder van ingeschreven merk — Bekend merk — Ongerechtvaardigd gebruik zonder geldige reden door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met bekend merk — Begrip geldige reden”

I – Inleiding

1. De lidstaten kunnen houders van bekende merken het recht toekennen, derden te verbieden overeenstemmende tekens te gebruiken wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

2. Naar aanleiding van trefwoordreclame op internet heeft het Hof al bepaalde aspecten van een mogelijke rechtvaardiging besproken.² Thans moet worden onderzocht in hoeverre het gebruik van een teken kan worden voortgezet op grond dat het al vóór de inschrijving van een overeenstemmend merk, dat later bekend is geworden, te goeder trouw werd gebruikt. H. J. M. de Vries en zijn onderneming, Leidseplein Beheer BV, maakten namelijk al lang voordat de merken van Red Bull GmbH voor het eerst werden ingeschreven, gebruik van het beeld van een buldog met het opschrift „The Bulldog”. Vraag is nu of Red Bull kan verbieden dat dit teken voor een energiedrank wordt gebruikt.

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — Arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punt 91).

II – Toepasselijke bepalingen

A – *Unierecht*

3. Artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn³ regelt de rechten die worden verleend aan alle merkhouders:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

4. Artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn regelt de aanvullende rechten van de houder van een bekend merk:

„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat [...] overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

B – *Nederlands recht*

5. Het Nederlandse merkenrecht is neergelegd in het op 25 februari 2005 te 's-Gravenhage ondertekende Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Artikel 2.20, lid 1, sub c, van het verdrag stemt overeen met artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn.

III – Feiten en verzoek om een prejudiciële beslissing

6. Red Bull is houdster van het woord- en beeldmerk „Red Bull Krating-Daeng”, dat op 11 juli 1983 is ingeschreven voor waren van klasse 32 (alcoholvrije dranken). Het bekendste product van deze onderneming is de gelijknamige energiedrank.

7. De Vries is houder van het woord- en beeldmerk „The Bulldog”, dat op 14 juli 1983 eveneens voor waren van klasse 32 (alcoholvrije dranken) is ingeschreven, alsmede van overeenstemmende jongere merken. Hij gebruikte dit teken (lang) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde voor „horecadiensten waar dranken worden verkocht” en voor verschillende merchandisingactiviteiten, naar zijn zeggen namelijk sinds 1975 voor onder andere zogeheten „coffeeshops”, maar ook voor cafés, een hotel, een fietsenverhuurbedrijf en sinds 1997 voor een energiedrank. Leidseplein Beheer BV blijkt de vennootschap te zijn die De Vries gebruikt om deze activiteiten uit te oefenen.

3 — Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). De toepasselijke richtlijn is evenwel richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waarvan de in casu relevante bepalingen inhoudelijk echter niet van eerstgenoemde richtlijn verschillen.

8. Red Bull heeft met name gevorderd dat De Vries de productie en verhandeling staakt van energiedranken met verpakkingen die zijn voorzien van het teken „Bull Dog”, een ander teken waarvan het woordelement „Bull” deel uitmaakt, of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met de merkregistraties van Red Bull.

9. In eerste aanleg heeft de Rechtbank Amsterdam De Vries in het gelijk gesteld; in tweede aanleg heeft het Gerechtshof Amsterdam daarentegen Red Bull in het gelijk gesteld. Thans is het beroep in cassatie van De Vries aanhangig voor de Hoge Raad.

10. Volgens de verwijzingsbeslissing is de overeenstemming van beide tekens tot dusver nog niet toereikend beoordeeld. In het onderhavige geding kan derhalve niet ervan worden uitgegaan dat verwarringsgevaar bestaat. Daarenboven laat de verwijzingsbeslissing in het midden of De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energiedranken en in het kielzorg van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.⁴

11. De Hoge Raad betwijfelt veeleer in hoeverre het eerdere gebruik van het teken een geldige reden kan zijn en heeft het Hof daarom de volgende vraag gesteld:

„Moet artikel 5, lid 2, van [de merkenrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”

12. Partijen in het hoofdgeding, Leidseplein Beheer BV samen met H. J. M. de Vries en Red Bull GmbH, alsmede de Italiaanse Republiek en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen gemaakt. Met uitzondering van Italië hebben zij ter terechtzitting van 27 februari 2013 ook pleidooi gehouden.

IV – Juridische beoordeling

A – Achtergrond van de prejudiciële vraag

13. Om te beginnen is het inzake de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn vaste rechtspraak dat, ook al wordt volgens de bewoordingen ervan daarin enkel gerefereerd aan gevallen waarin van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, gebruik wordt gemaakt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, de daarin neergelegde bescherming a fortiori ook geldt voor gevallen waarin het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven.⁵ Artikel 5, lid 2, geldt dus ook in het hoofdgeding, waarin het gaat om dezelfde waren, te weten energiedranken.

14. Vervolgens volgt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn dat, wat de omvang van de bescherming van bekende merken betreft, de houder van een bekend merk het gebruik in het economische verkeer door derden van aan dit merk identieke of daarmee overeenstemmende tekens, zonder zijn toestemming en zonder geldige reden, kan verbieden indien

4 — Punt 3.10.1 van de verwijzingsbeslissing.

5 — Arresten van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30); 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 48), en arrest Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punt 68).

door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. De houder van het bekende merk kan dit recht uitoefenen zonder dat sprake moet zijn van gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek.⁶

15. De merkenrechtelijke inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn bescherming biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk („verwatering”), ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk („aantasting”) en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk („meeliften”). Eén enkele van deze inbreuken volstaat om de in deze bepaling geformuleerde regel te kunnen toepassen.⁷

16. In de nationale procedure ging het Gerechtshof in tweede aanleg uit van een „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, dat ook wel wordt aangeduid als „aanhaken”. Deze inbreuk op de rechten van de merkhouder verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. „Aanhaken” betreft met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.⁸

17. De Hoge Raad heeft de behandeling van het op dit punt door De Vries aangevoerde cassatiemiddel voorlopig geschorst om eerst van het Hof van Justitie te vernemen of ook sprake kan zijn van een geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn indien het teken dat gelijk is aan overeenstemt met het bekende merk, reeds voordat dat merk werd gedeponereerd te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt.

B – *Standpunt van Red Bull*

18. Red Bull is in dit verband van mening dat enkel sprake is van een geldige reden wanneer voor de gebruiker van het teken de noodzaak bestaat juist dit teken te gebruiken en wanneer van hem, ongeacht de door het gebruik aan de merkhouder berokkende schade, in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. Met andere woorden: het moet gaan om een dwingende reden, die uitsluit dat van het betwiste gebruik wordt afgezien. Red Bull stoelt deze mening op een arrest van het Hof⁹, een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM¹⁰ en vroegere rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof¹¹.

C – *Bewoordingen van artikel 5, lid 2*

19. Op basis van de Nederlandse versie van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn ligt de restrictieve opvatting van Red Bull wellicht iets meer voor de hand dan wanneer wordt gekeken naar andere taalversies. In het Nederlands wordt niet het begrip „rechtvaardige reden” gebruikt, maar het begrip „geldige reden”. Deze versie kan aldus worden opgevat dat er een concreet recht op het gebruik van het teken moet bestaan, bijvoorbeeld een recht op een naam of een ouder merk.

6 — Arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 36), en arrest Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punten 70 e.v.).

7 — Arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 27 e.v.), en arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punten 38 en 42) en Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punten 70 e.v.).

8 — Arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punt 41) en Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punt 74).

9 — Arrest van 25 maart 2009, L'Oréal/BHIM – Spa Monopole (SPALINE) (T-21/07, punt 43).

10 — Beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 10 november 2010 (OSTCaR/OSCAR) (R 1797/2008-2, punt 63).

11 — Arrest van 1 maart 1975, Bols/Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein), *GRUR International* 1975, 399 (401).

20. Daarentegen kan niet alleen het Duitse begrip „rechtfertiger Grund”, maar kunnen ook de overeenkomstige begrippen in de Franse – „juste motif” – en de Engelse versie – „due cause” – tevens aldus worden opgevat dat de reden voor het gebruik van het teken niet dwingend hoeft te zijn. Volgens deze versies kan ook het bestaan van een legitiem belang dat zwaarder weegt dan het belang van de houder van het bekende merk, volstaan.

21. Op het eerste gezicht valt niet in te zien waarom het eerdere gebruik van een teken geen grond zou kunnen vormen voor een mogelijk zwaarderwegend belang.

22. De verschillende taalversies van een Unierechtelijke bepaling moeten echter eenvormig worden uitgelegd. Indien die versies onderling afwijken, dan moet die bepaling in principe worden uitgelegd met inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt.¹²

D – Opzet van de merkenrichtlijn

23. Tot staving van haar standpunt beroept Red Bull zich in feite op de opzet van de merkenrichtlijn en de omzetting ervan in het Benelux-verdrag. Zij grijpt daarbij terug naar de regelingen tot bescherming van zogenaamde feitelijke merken, dat wil zeggen merken die niet zijn ingeschreven, maar enkel op basis van het gebruik ervan worden beschermd.

24. Artikel 4, lid 4, sub b, van de merkenrichtlijn staat de lidstaten toe de inschrijving van een merk te weigeren, wanneer al rechten zijn verworven op een niet-ingeschreven merk en dit niet-ingeschreven merk de houder het recht verleent het gebruik van een jonger merk te verbieden. Daarenboven kunnen de lidstaten op grond van artikel 6, lid 2, oudere rechten van plaatselijke betekenis erkennen. Zoals ook in punt 5 van de considerans naar voren komt, hebben de lidstaten derhalve de mogelijkheid, doch niet de verplichting, om niet-ingeschreven merken te erkennen en te beschermen.

25. Het Benelux-verdrag maakt geen gebruik van deze opties. Volgens de bepalingen ervan kan een merk enkel door inschrijving en niet door louter gebruik worden verkregen. Naar de mening van Red Bull is in een zuiver inschrijvingsstelsel enkel correctie mogelijk door toepassing van de sanctie van artikel 3, lid 2, sub d, van de merkenrichtlijn voor een te kwader trouw ingediende merkaanvraag. Ook Italië stelt dat het eerdere gebruik te goeder trouw van een teken in een dergelijk systeem geen geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, kan vormen.

26. Deze gedachtegang komt erop neer dat erkenning van een eerder gebruik te goeder trouw van een teken als mogelijke geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn indirect zou leiden tot bescherming van niet-ingeschreven merken.

27. Dit standpunt overtuigt echter niet. Erkenning als mogelijke geldige reden betekent niet dat wie een teken zonder inschrijving heeft gebruikt, recht op bescherming krijgt. Uit een dergelijke erkenning volgt evenmin dat deze rechtvaardiging in elk geval zal slagen.

28. Daarenboven kan het gebruik van een teken waarvoor mogelijk een geldige reden bestaat in de zin van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn nog altijd op grond van artikel 5, lid 1, worden verboden wanneer verwarring kan ontstaan, daar in dit geval valt te vrezen voor misleiding van de consumenten.

12 — Arresten van 5 december 1967, Van der Vecht (19/67, Jurispr. blz. 432, 442); 27 oktober 1977, Bouchereau (30/77, Jurispr. blz. 1999, punten 13 en 14); 14 juni 2007, Euro Tex (C-56/06, Jurispr. blz. I-4859, punt 27), en 21 februari 2008, Tele2 Telecommunication (C-426/05, Jurispr. blz. I-685, punt 25).

29. Hoewel Red Bull tegen deze laatste overweging opwerpt dat de bescherming op grond van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn verder strekt dan de bescherming op grond van artikel 5, lid 1, overtuigt dit argument evenmin. Deze beide rechten hebben in feite een verschillende functie. Artikel 5, lid 2, dient uitsluitend tot bescherming van de merkhouders, terwijl artikel 5, lid 1, ook dient tot bescherming van de consument tegen misleiding. Derhalve kan in bepaalde gevallen voor gewone merken aanspraak op bescherming worden gemaakt zonder dat de bescherming voor bekende merken van toepassing is, en omgekeerd.

30. Aanvullend zij erop gewezen dat het systeem van de merkenrichtlijn vanuit een andere invalshoek kan worden benaderd, namelijk vanuit de relatieve gronden van weigering tot inschrijving van het bekende merk krachtens artikel 4, lid 3 en lid 4, sub a. In deze bepalingen wordt namelijk dezelfde terminologie gebruikt als in artikel 5, lid 2. Aangezien in het onderhavige geval de betrokken tekens echter al waren ingeschreven voordat „Red Bull” een bekend merk werd, behoeft de vraag wat de mogelijke gevolgen zijn van de hier in overweging gegeven uitlegging van artikel 5, lid 2, voor de inschrijving van merken, niet te worden beantwoord.

31. Derhalve vereist ook het systeem van de richtlijn niet dat Red Bull wordt gevolgd in haar restrictieve opvatting.

E – *Belangenafweging*

32. Bijgevolg mag het geen verrassing heten dat het Hof in het recente arrest Interflora, waarop ook de Hoge Raad zich beroept ter motivering van de noodzaak voor zijn verzoek om een prejudiciële beslissing, het begrip „geldige reden” niet heeft opgevat als een dwingende reden. Dit geval betrof een reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenstemmend trefwoord op internet verscheen als een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk, zonder dat daarin evenwel een imitatie van de waren of diensten van dit merk werd aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidde en zonder dat de functies van dit merk anderszins werden aangetast. Een dergelijk gebruik valt in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten en voor dat gebruik bestaat dus een „geldige reden” in de zin van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn.¹³

33. Gezonde en eerlijke mededinging met de houder van een bekend merk kan weliswaar in de hand worden gewerkt door het gebruik van dit merk als trefwoord in reclame op internet. Dergelijke reclame is echter geen absoluut noodzakelijke voorwaarde voor gezonde en eerlijke mededinging.

34. Het Hof is in het arrest Interflora derhalve niet ervan uitgegaan dat voor het gebruik van bekende merken als trefwoorden geen alternatieven bestaan. Zijn beslissing is eerder gebaseerd op een afweging tussen de afbreuk aan het merk en andere rechtsbelangen, met name de vrije mededinging.

35. Bovendien sluit een belangenafweging ook beter aan bij de rechtspraak van het Hof dat met de richtlijn in het algemeen ernaar wordt gestreefd een evenwicht tot stand te brengen tussen het belang van de merkhouders om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden.¹⁴

36. Ook in artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn is een belangenafweging aan de orde. De houder van een bekend merk kan namelijk niet elk gebruik van een merk of overeenstemmend teken verbieden, maar alleen gebruik waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarbij

13 — Arrest Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punt 91).

14 — Arresten van 27 april 2006, Levi Strauss (C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 29), en 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 34).

houdt de omstandigheid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, nauw verband met het feit dat voor het gebruik geen geldige reden bestaat. Wanneer het gebruik van het teken is gerechtvaardigd, is een denigrerende beoordeling namelijk in het algemeen verboden als zijnde ongeoorloofd.¹⁵

37. Het ligt derhalve voor de hand om het onderzoek of een geldige reden bestaat, te koppelen aan het onderzoek of door het gebruik van een teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval integraal in overweging worden genomen.¹⁶

38. Het Hof heeft daarbij met name rekening gehouden met de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de betreffende waren en diensten en de mate waarin zij gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker afbreuk kunnen worden vastgesteld. Hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.¹⁷

39. Bij dat onderzoek moet de nationale rechter in aanmerking nemen dat het gaat om dezelfde waren en bijzonder snel de associatie kan worden gemaakt met het voor deze waren zeer bekende merk. De merken zijn echter niet gelijk, maar stemmen alleen overeen wegens het woord „Bull”, dat in het teken van De Vries enkel een element van het woord Bulldog vormt en met een geheel ander beeld is verbonden.

40. *Ongerechtvaardigd* voordeel trekken wordt in wezen echter gekenmerkt door het feit dat een derde tracht zich door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk te begeven om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan en, zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor zelf passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te behalen uit de commerciële inspanningen die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden.¹⁸

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten¹⁹, om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

15 — Zie ook conclusie van advocaat-generaal Mengozzi van 10 februari 2009, L'Oréal e.a. (arrest aangehaald in voetnoot 6, punten 105 e.v.); Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke”, in Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9e druk, Carl-Heymanns-Verlag, Keulen 2009, blz. 925, punt 323, en Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4e druk, München 2009, § 14, blz. 1167, punt 814.

16 — Arresten Intel Corporation (aangehaald in voetnoot 7, punt 68) en L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punt 44).

17 — Arresten Intel Corporation (aangehaald in voetnoot 7, punten 67-69) en L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punt 44).

18 — Arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punt 49), Google France en Google (aangehaald in voetnoot 5, punt 102) en Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punt 89).

19 — Arrest van 27 januari 2011, Flos (C-168/09, Jurispr. blz. I-181, punt 50).

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor *andere* economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.²⁰ In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

46. Dienovereenkomstig kan in het door Red Bull aangehaalde voorbeeld van een gevestigde boekhandel met de naam „Green Apple” die onder diezelfde benaming begint met de verkoop van computers, niet automatisch worden aangenomen dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten op het bekende merk „Apple”.

47. Zoals de Commissie overigens terecht betoogt, is het nog altijd mogelijk tegen bepaalde vormen van gebruik van eerder gebruikte tekens te ageren wanneer, alle omstandigheden in aanmerking nemend, op deze wijze toch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Dit kan het geval zijn wanneer de verschijningsvorm van het teken bij de consument de indruk wekt dat een speciale verwantschap met het bekende merk bestaat.

48. Bij zijn onderzoek of door het gebruik van een teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, moet de bevoegde nationale rechter in elk afzonderlijk geval rekening houden met al deze factoren.

20 — Arrest Interflora en Interflora British Unit (aangehaald in voetnoot 2, punt 91). Zie daarenboven artikel 3, lid 3, VEU over de totstandbrenging van een interne markt en Protocol nr. 27 betreffende de interne markt en de mededinging, alsmede arrest van 17 november 2011, Commissie/Italië (C-496/09, Jurispr. blz. I-11483, punt 60).

V – Conclusie

49. Ik geef het Hof derhalve in overweging de prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”