ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

6 februari 2014*

„Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Rechten verbonden aan merk — Bekend merk — Bescherming verruimd tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn — Gebruik zonder geldige reden door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met bekend merk — Begrip geldige reden”

In zaak C-65/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 3 februari 2012, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2012, in de procedure

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

tegen

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof en waarnemend rechter van de Eerste kamer, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 februari 2013,

gelet op de opmerkingen van:

— Leidseplein Beheer BV en H. de Vries, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram en L. Bakers, advocaten,

— Red Bull GmbH en Red Bull Nederland BV, vertegenwoordigd door S. Klos, advocaat,

* Procestaal: Nederlands.

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Wilman en F. Bulst als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 maart 2013,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 2, van 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leidseplein Beheer BV en H. de Vries (hierna gezamenlijk: „De Vries") en Red Bull GmbH en Red Bull Nederland BV (hierna gezamenlijk: „Red Bull") over de productie en verhandeling door De Vries van energiedranken in verpakkingen die zijn voorzien van het teken „Bull Dog", van een ander teken waarvan het woordelement „Bull" deel uitmaakt of van andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met de merkregistraties van Red Bull.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, laatstelijk hernomen, in wezen, in artikel 5 van 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), bepaalt onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk":

„1. 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 economisch 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.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of 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.

[...]"

Nederlands recht

4 Het Nederlandse merkenrecht is vervat in het op 25 februari 2005 te 's-Gravenhage ondertekende Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: „Benelux-verdrag").

5 Artikel 2.20, lid 1, sub c, van dit verdrag, dat het voormalige artikel 13, A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Benelux-wet op de merken heeft vervangen, luidt als volgt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

[...]

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

[...]"

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

6 Red Bull is houdster in de Benelux van onder meer het woord- en beeldmerk Red Bull Krating-Daeng (hierna: „merk Red Bull Krating-Daeng"), dat op 11 juli 1983 is ingeschreven voor waren van onder meer klasse 32 (alcoholvrije dranken).

7 De Vries is houder in de Benelux van de volgende merken voor waren van deze klasse 32:

— het woord- en beeldmerk The Bulldog, ingeschreven op 14 juli 1983;

— het woordmerk The Bulldog, ingeschreven op 23 december 1999, en

— het woord- en beeldmerk The Bulldog Energy Drink, ingeschreven op 15 juni 2000.

8 Uit het verwijzingsarrest blijkt dat partijen niet betwisten dat De Vries het teken „The Bulldog" al voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde, gebruikte als handelsnaam voor restaurants, hotels en drankgelegenheden (hierna: „horecadiensten") waar dranken worden verkocht. Daarnaast staat vast dat het merk Red Bull Krating-Daeng een bekend merk is binnen de Benelux.

9 Red Bull was van mening dat het gebruik door De Vries van het onderscheidingsteken „The Bulldog" afbreuk doet aan het merk Red Bull Krating-Daeng doordat daarin het woordelement „Bull" is opgenomen, en heeft daarom op 27 juni 2005 de Rechtbank Amsterdam verzocht De Vries te bevelen de productie en verhandeling van energiedranken in verpakkingen die zijn voorzien van het teken „Bull Dog", van een ander teken waarvan het woordelement „Bull" deel uitmaakt of van andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met de merkregistraties van Red Bull te staken.

10 In reconventie heeft De Vries vervallenverklaring voor de Benelux gevorderd van de rechten van Red Bull die met het merk Red Bull Krating-Daeng verbonden zijn.

11 Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de Rechtbank Amsterdam alle vorderingen afgewezen.

12 Bij arrest van 2 februari 2010 heeft het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep van Red Bull tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam grotendeels toegewezen. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld dat het merk Red Bull Krating-Daeng een bekend merk was in de Benelux, en voorts dat het relevante publiek door de overeenstemming die is gelegen in het gebruik van het gemeenschappelijke bestanddeel „Bull" in zowel dat merk als het teken „The Bulldog" dat De Vries gebruikt voor energiedranken, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward.

13 Het Gerechtshof te Amsterdam heeft overwogen dat dit teken overeenstemde met het merk Red Bull Krating-Daeng en dat De Vries in het kielzog van dit bekende merk heeft willen profiteren van de reputatie van dit merk om voordeel te trekken uit het aandeel van Red Bull in de markt voor energiedranken, dat een waarde van meerdere miljarden euro vertegenwoordigt.

14 Het door De Vries aangevoerde feit dat het gebruik van het merk The Bulldog een voortzetting is van het gebruik van het teken „The Bulldog" voor merchandising en als handelsnaam voor horecadiensten die met name bestaan in de verkoop van dranken, dat al van voor het jaar 1983 dateert, was volgens het Gerechtshof te Amsterdam geen geldige reden voor het gebruik van dit teken.

15 Volgens het Gerechtshof te Amsterdam heeft De Vries namelijk niet gerechtvaardigd waarom er voor hem een zodanige noodzaak bestaat juist dit teken te gebruiken dat in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd dat hij zich van dat gebruik onthoudt.

16 De Vries heeft tegen het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam beroep in cassatie ingesteld voor de Hoge Raad der Nederlanden en verwijt het Gerechtshof met name dat het het begrip geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 (hierna: „begrip geldige reden") restrictief heeft opgevat. In casu zou het gebruik te goeder trouw van het teken „The Bulldog" als handelsnaam voordat het merk Red Bull Krating-Daeng werd gedeponeerd, een dergelijke geldige reden zijn.

17 De verwijzende rechter constateert dat het Gerechtshof te Amsterdam in deze zaak het criterium van de noodzaak van het gebruik van het teken heeft aangelegd, dat is geformuleerd in het arrest van het Benelux-gerechtshof van 1 maart 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), om na te gaan of sprake is van een geldige reden voor dat gebruik.

18 De verwijzende rechter twijfelt over de uitlegging van het begrip geldige reden door het Gerechtshof te Amsterdam. Enerzijds moet dit begrip, neergelegd in artikel 2.20, lid 1, sub c, van het Benelux-verdrag, worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104; anderzijds heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625), dit begrip ruimer uitgelegd dan het Benelux-gerechtshof in het eerder genoemde arrest Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

19 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [89/104] 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?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

20 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden gekwalificeerd als geldige reden in de zin van deze bepaling, indien vast is komen te staan dat het teken is gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd.

21 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding en voor zover de prejudiciële vraag uitlegging van de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 vergt, moet eraan worden herinnerd dat, ook al refereert deze bepaling enkel uitdrukkelijk aan het geval 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 wanneer 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 (arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald, punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Aangezien vaststaat dat Red Bull Krating-Daeng een bekend merk is en dat de houder van dit merk vordert dat De Vries de productie en de verhandeling staakt van dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven in verpakkingen die zijn voorzien van een teken dat overeenstemt met dat merk, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dan ook van toepassing op het hoofdgeding.

23 Partijen in het hoofdgeding houdt echter verdeeld wat de strekking van het begrip geldige reden is. De Vries stelt dat het gebruik te goeder trouw van een teken dat overeenstemt met een bekend merk onder dit begrip kan vallen indien het teken is gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd; Red Bull daarentegen voert aan dat enkel objectief dwingende redenen onder dit begrip vallen.

24 In de eerste plaats stelt Red Bull dat de ruime uitlegging van het begrip geldige reden die uit het betoog van De Vries naar voren komt, indirect tot gevolg heeft dat niet-ingeschreven merken worden erkend, hoewel het stelsel van het Benelux-verdrag – overeenkomstig richtlijn 89/104 – enkel merken beschermt die zijn ingeschreven.

25 In de tweede plaats voert Red Bull aan dat deze uitlegging er ten onrechte toe leidt dat de omvang van de door artikel 5, lid 2, van deze richtlijn aan de houder van een gedeponeerd merk toegekende rechten voor de bescherming ervan beperkter is dan de omvang van de rechten waarover de houder krachtens lid 1 van dat artikel beschikt.

26 Derhalve dient om te beginnen de strekking van het begrip geldige reden te worden nagegaan en vervolgens aan de hand daarvan te worden bepaald of het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voordat dat merk is gedeponeerd, onder dat begrip kan vallen indien dat teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Strekking van het begrip geldige reden

27 Vooraf moet worden vastgesteld dat het begrip geldige reden in richtlijn 89/104 niet wordt omschreven. Bovendien bieden de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn geen steun aan de restrictieve uitlegging die Red Bull aan dit begrip geeft.

28 Bijgevolg moeten bij de uitlegging van dit begrip de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarin het voorkomt, in de beschouwing worden betrokken (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 24) en moet inzonderheid rekening worden gehouden met de context van de bepaling waarin het begrip voorkomt (zie in die zin arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, punt 25).

29 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat artikel 5 van richtlijn 89/104 weliswaar bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, maar dat uit die bepaling ook beperkingen op de uitoefening van dat recht voortvloeien.

30 Zo is het vaste rechtspraak dat het in die bepaling bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest van 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 In dat verband zij opgemerkt dat uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en uit de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn volgt dat het recht van de lidstaten in die zin is geharmoniseerd dat het door een merk aan de merkhouder verleende uitsluitende recht deze laatste een „absolute" bescherming biedt tegen het gebruik door derden van aan dat merk identieke tekens voor dezelfde waren of diensten (arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald, punt 36).

32 Ook al heeft de wetgever de bescherming die wordt verleend tegen het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als „absoluut" gekwalificeerd, het Hof heeft deze kwalificatie in het juiste perspectief gezet door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming – hoe aanzienlijk ook – er enkel toe strekt, de merkhouder in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten (arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald, punt 37).

33 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Bijgevolg moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in zijn wetgeving voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend (zie arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 20).

35 Niettemin kan dat niet betekenen dat bij de uitlegging van het begrip geldige reden de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in de beschouwing moet worden betrokken.

36 Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, hebben de leden 1 en 2 van artikel 5 van deze richtlijn immers niet hetzelfde voorwerp, zodat de regels voor de bescherming van gewone merken van toepassing kunnen zijn in gevallen die niet worden beheerst door de bepalingen over de bescherming van bekende merken. Omgekeerd kunnen deze laatste bepalingen van toepassing zijn op gevallen die niet worden beheerst door de regels voor de bescherming van gewone merken.

37 Dientengevolge voeren Red Bull en de Italiaanse regering ten onrechte aan dat het stelsel van bescherming van merken op basis van inschrijving, dat door het Benelux-verdrag is overgenomen, zich ertegen verzet dat de omvang van de aan de houder van een gedeponeerd merk toegekende rechten kan worden ingeperkt.

38 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 verleent houders van een bekend merk namelijk enkel onder bepaalde omstandigheden het recht derden het gebruik te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor die merken zijn ingeschreven.

39 De bescherming van bekende merken is in die zin omvangrijker dan die van gewone merken dat het verbod van het gebruik van een teken door een derde er niet van afhangt of het teken gelijk is aan het merk, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van die richtlijn, noch ervan afhangt of de in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn genoemde verwarring kan ontstaan.

40 Inzonderheid hoeft de houder van een bekend merk die de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 neergelegde bescherming wil inroepen, niet aan te tonen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, indien een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie ervan.

41 Niettemin doelt richtlijn 89/104 in het algemeen op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 29).

42 Bijgevolg is de bescherming van de rechten die de houder van een merk aan deze richtlijn ontleent, niet onvoorwaardelijk, aangezien zij, om de genoemde belangen af te wegen, met name beperkt is tot de gevallen waarin deze merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk (arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 30).

43 In een stelsel van bescherming van merken zoals dat op de grondslag van richtlijn 89/104 is neergelegd in het Benelux-verdrag, wordt rekening gehouden met het belang van derden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat overeenstemt met een bekend merk in de context van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn doordat de gebruiker van dat teken zich kan beroepen op een „geldige reden”.

44 Wanneer de houder van het bekende merk in staat is een van de inbreuken op zijn merk in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, aan te tonen, inzonderheid ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van dat merk, moet de derde die een teken dat overeenstemt met het bekende merk heeft gebruikt, bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 39).

45 Daaruit volgt dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.

46 Het begrip geldige reden strekt er dus niet toe een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde een geldige reden inroept voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren.

47 In punt 91 van het eerder aangehaalde arrest Interflora en Interflora British Unit, gewezen in een zaak die betrekking had op het gebruik van trefwoorden voor verwijzingen op internet, heeft het Hof aldus geoordeeld dat, wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit afbreuk doet aan de reputatie van dat merk of aan het onderscheidend vermogen ervan en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een „geldige reden”.

48 Dientengevolge kan het begrip geldige reden niet aldus worden uitgelegd dat het beperkt is tot objectief dwingende redenen.

49 Onderzocht dient derhalve te worden onder welke omstandigheden het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd, onder dat begrip kan vallen.

Voorwaarden waaronder eerder gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk onder het begrip geldige reden kan vallen

50 De Vries voert in zijn opmerkingen aan dat hij het teken „The Bulldog” sinds 1975 gebruikt voor horecadiensten. Blijkens het verwijzingsarrest staat vast dat dit gebruik dateert van vóór de inschrijving van het merk Red Bull Krating-Daeng. Bovendien is De Vries houder van het woord- en beeldmerk The Bulldog voor met name alcoholvrije dranken, ingeschreven op 14 juli 1983. De datum sinds wanneer De Vries energiedranken in verpakkingen voorzien van het teken „Bull Dog” produceert en verhandelt, is niet aangegeven.

51 Niet in geding is dat De Vries het teken „The Bulldog” gebruikte voor andere diensten en waren dan die waarvoor het merk Red Bull is ingeschreven voordat dit merk zijn bekendheid verwierf.

52 Het Hof heeft geoordeeld dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden,

het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (zie arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

53 Bij de beoordeling of gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voordat dat merk werd gedeponeerd, kan worden gekwalificeerd als geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en kan rechtvaardigen dat deze derde voordeel trekt uit de reputatie van dat merk, dient de verwijzende rechter rekening te houden met twee aspecten.

54 In de eerste plaats moet voor een dergelijke analyse bepaald worden in hoeverre het teken ingeburgerd is en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek. In casu is niet in geding dat het teken „The Bulldog" sinds een datum vóór of in 1983 wordt gebruikt voor een geheel van horecawaren en -diensten. De datum waarop De Vries begonnen is met de verkoop van energiedranken wordt in het verwijzingsarrest echter niet nauwkeurig aangegeven.

55 In de tweede plaats moet worden nagegaan wat het oogmerk van de gebruiker van dat teken was.

56 In dat verband moet, om het gebruik van het teken dat overeenstemt met een bekend merk te kunnen kwalificeren als te goeder trouw, rekening worden gehouden met de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken is gebruikt en de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, alsook met het tijdstip van het eerste gebruik van dit teken voor dezelfde waren als dat merk en het tijdstip van de verwerving van bekendheid door het merk.

57 Enerzijds kan, indien een teken gebruikt is vóór het depot van een bekend merk voor waren en diensten die in verband kunnen worden gebracht met de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, het gebruik van dat teken voor laatstgenoemde waren een natuurlijke uitbreiding vormen van het assortiment waren en diensten waarvoor dit teken al een zekere reputatie geniet bij het relevante publiek.

58 In casu wordt niet betwist dat De Vries het teken „The Bulldog" gebruikt voor horecawaren en -diensten, in het kader waarvan dranken worden verkocht. In het licht van de erkenning die dit teken geniet bij het relevante publiek en de aard van de waren en diensten waarvoor het is gebruikt, kan de verkoop van energiedranken in een verpakking voorzien van dit teken derhalve worden opgevat, niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull, maar als een daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment waren en diensten dat De Vries aanbiedt. Die indruk is nog sterker ingeval het teken „The Bulldog" gebruikt is voor energiedranken voordat het merk Red Bull Krating-Daeng zijn bekendheid heeft verworven.

59 Anderzijds, hoe meer een teken dat is gebruikt vóór het depot van een bekend merk waarmee het overeenstemt, een reputatie geniet voor een bepaald assortiment waren en diensten, des te meer is het gebruik ervan noodzakelijk voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, en dat geldt temeer als die waren naar hun aard geassocieerd worden met het assortiment waren en diensten waarvoor dat teken eerder is gebruikt.

60 Dientengevolge vloeit uit het voorgaande voort dat op de vraag moet worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

— de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;

— de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en

— de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Kosten

61 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

— **de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;**

— **de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en**

— **de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.**

ondertekeningen