

Nr. 08/01901

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 13 september 2013

Nadere conclusie

(bij vervroeging)

inzake

Red Bull GmbH

tegen

Refresco Benelux BV, als rechtsopvolgster
onder algemene titel van
Frisdranken Industrie Winters BV

1. Inleiding en procesverloop

1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Red Bull en Winters¹.

1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energiedrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

1.3. Deze zaak is terug bij de Hoge Raad na arrest van het Hof van Justitie van de EU d.d. 15 december 2011 (zaaknr. HvJEU: C-119/10). In dit arrest heeft het HvJEU de door de Hoge Raad bij arrest van 19 februari 2010 (ECLI: NL: HR 2010: BK4793) gestelde prejudiciële vragen beantwoord.

1.4. Voor het procesverloop tot aan het arrest van het HvJEU verwijs ik naar de onder 1.3 genoemde arresten. Na het arrest van het HvJEU hebben beide partijen ter zitting van 31 mei 2013 bij de Hoge Raad een nadere schriftelijke toelichting ingediend. Ter zitting van 14 juni 2013 hebben partijen gerepliceerd respectievelijk gedupliceerd.

¹ Blijkens gedocumenteerde mededeling zijdens Winters bij nadere schriftelijke toelichting d.d. 31 mei 2013 is de aanvankelijke procespartij Frisdranken Industrie Winters B.V. op 31 december 2011 via een juridische fusie (ex art. 2:309 BW) als verdwijnende vennootschap opgegaan in Refresco Benelux B.V., de verkrijgende vennootschap (productie 1) en zet Refresco Benelux B.V. de procedure als verkrijger onder algemene titel van het vermogen van Frisdranken Industrie Winters B.V., voort.

Red Bull heeft op deze mededeling zijdens Winters niet gereageerd.

2. De prejudiciële vragen van de Hoge Raad en de beantwoording daarvan door het HvJEU

2.1. De door de Hoge Raad in het arrest van 19 februari 2010 gestelde prejudiciële vragen betreffen de uitleg van art. 5, leden 1 en 3 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1998 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² (hierna: de MRI). Deze bepalingen luiden, voor zover hier van belang:

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.

[...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

2.2. Met art. 5 lid 1, aanhef en onder a en b MRI correspondeert art. 2.20 lid 1, aanhef en onder a en b BVIE. Evenzo correspondeert art. 2.20 lid 3 BVIE met art. 5 lid 3 MRI.

2.3. De vragen van de Hoge Raad waren:

I. a. Moet het loutere “afvullen” van verpakkingen die zijn voorzien van een teken [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van [de MRI], óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?

b. Maakt het voor het antwoord op vraag I.a verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en sub a, of sub b?

II. Indien het antwoord op vraag I.a bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van artikel 5 van [de MRI] in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten (a) het Beneluxgebied, of (b) de Europese Unie en zij daarbinnen – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

III. Indien het antwoord op vraag II (a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlijk de Europese Unie – die dan in de gege-

² Inmiddels (gecodificeerde versie): Richtlijn 2008/85 van 22 oktober 2008, PbEU L299.

ven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden – of moet ter zake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?

2.3.1. De door het HvJEU in antwoord op de eerste vraag van de Hoge Raad gegeven verklaring voor recht luidt:

Artikel 5, lid 1, sub b, van de [MRI] moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.

2.3.2. Het HvJEU oordeelde dat gebruik in de zin artikel 5, lid 1, onder a MRI in casu niet aan de orde was (rov. 24).

2.3.3. Het HvJEU verstond dat, gelet op het antwoord op de eerste vraag, de tweede en de derde prejudiciële vraag niet behoeften te worden beantwoord (rov. 38).

3. Nadere beoordeling van Winters' cassatiemiddelen³

3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters' cassatiemiddel I samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend 'dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren'.

3.2. Uit de door het HvJEU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters⁴ maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.3. Het slagen van deze klacht brengt mee dat de door de Hoge Raad in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 verder samengevatte (aldaar met (b) en (c) aangeduide) klachten van middel I m.i. geen bespreking behoeven. Hetzelfde geldt voor het door de Hoge Raad in rov. 3.5 van genoemd arrest bedoelde aspect van middel I, en voor middel II (in genoemd arrest door de Hoge Raad samengevat in rov. 3.7).

3.4. Niet anders geldt voor Winters' cassatiemiddel III: door de Hoge Raad in rov. 3.9 vermeld maar niet samengevat. Dit – subsidiair voorgestelde – middel III klaagt over 's hofs rov. 6.26, waarin art. 2.20 lid 1 onder c BVIE resp. art. 5 lid 1 onder c MRI aan de orde is.

³ De cassatiedagvaarding spreekt over (drie) cassatiemiddelen; het arrest van 19 februari 2010 spreekt over drie (middel-)onderdelen.

⁴ Zie nog nrs. 3.5.1 - 3.5.5 i.v.m. de anders willende post-prejudiciële stellingname van Red Bull.

Zoals ik in nr. 4.15 van mijn conclusie voor het arrest van 19 februari 2010 aangaf, zou beoordeling van middel III pas aan de orde zijn indien – na beantwoording door het HvJEU van de te stellen prejudiciële vragen – zou blijken dat middel I niet opgaat.

Hierboven bleek dat middel I wél opgaat.

3.5.1. Red Bull onderkent in haar post-prejudiciële stellingname dat Winters' cassatieberoep slaagt.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJEU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen⁵.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJEU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch – al dan niet – zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op⁶:

'13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJEU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJEU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".'

3.5.4. Ik meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de – in appel niet bestreden – rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de – in cassatie niet bestreden – rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanneme (in dit *kort geding*) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen 'kwalificaties' ziet.

Red Bull ziet er voorts aan voorbij dat de Hoge Raad in het arrest van 19 februari 2010 bij de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan (rov. 3.1) heeft vermeld:

'(iv) Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten. [...] Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft vervolgens de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zonnodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux.

(v) Winters heeft – wat de onderhavige zaak betreft – louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht. Verkoop en/of levering van de waren door Winters aan Smart Drinks of aan derden was niet aan de orde.'

⁵ ST na prejudiciële verwijzing namens Winters, nr. 4.4.

⁶ In de (nadere) ST nrs. 13 - 14, herhaald in de (nadere) dupliek nr. 4.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

4. Conclusie

Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.5.5 van deze conclusie bedoeld.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A-G i.b.d.', written in a cursive style.

A-G i.b.d.