

9 augustus 2013

Eerste Kamer

12/00405

EE/LZ

in naam des Konings

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

De vennootschap naar Oostenrijks recht
RED BULL GMBH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
EISERES tot cassatie, verweerster in het
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

1. de rechtspersoon naar Spaans recht
GRUPO OSBORNE S.A.,
gevestigd te Cádiz, Spanje,
2. REFRESCO BENELUX B.V., als
rechtsopvolgster Menken Drinks B.V.,
gevestigd te Maarheeze,
gemeente Cranendonck,

VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen
in het voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep,

advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en
mr. V. Rörsch.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Red Bull en Osborne c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 294029/HA ZA 07-2704 van de rechtbank 's-Gravenhage van 15 juli 2009;
- b. het arrest in de zaak 200.048.217/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 20 september 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Red Bull beroep in cassatie ingesteld. Osborne c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Red Bull toegelicht door mr. S.A. Klos, mr. A.A. Quadvlieg en

mr. J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam.
Voor Osborne c.s. is de zaak toegelicht door hun
advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in
buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot
verwerping van het principale beroep.

De advocaat van Red Bull heeft bij brief van
17 mei 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten,
vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
1.2-1.8. Het gaat in cassatie om de vraag of Osborne
c.s. met het produceren en verhandelen van de blikjes
energiedrank als onder de vaststaande feiten vermeld,
inbreuk maken op de merkrechten van Red Bull.

3.2 De rechtbank heeft de inbreukvordering van Red
Bull toegewezen.

Het hof heeft geoordeeld dat de in het geding
zijnde merken van Red Bull - met uitzondering van het
woordmerk Bull - (zeer) bekende merken zijn, maar het

heeft de vorderingen van Red Bull afgewezen. Het was van oordeel dat tussen de merken van Red Bull en het door Osborne c.s. gebezigde teken geen overeenstemming bestaat die het gevaar voor verwarring meebrengt als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, BVIE (rov. 5.8-5.12, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3). Het onderzocht vervolgens of Red Bull het gebruik van het teken door Osborne c.s. kan verbieden op grond van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c, BVIE. Het hof oordeelde dat Red Bull onvoldoende gesteld heeft om te kunnen aannemen dat het gebruik van het teken door Osborne c.s. afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van (een van) de bekende merken van Red Bull en dat evenmin feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen op grond waarvan het hof zou kunnen vaststellen dat het teken van Osborne c.s. op haar energiedrank afbreuk doet aan de reputatie van de bekende Red Bull-merken. (rov. 5.14-5.17, aangehaald in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.25).

Met betrekking tot de vraag of er sprake van is dat Osborne c.s. door het gebruik van het in het geding zijnde teken ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de

Red Bull-merken, heeft het hof geoordeeld, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is, omdat er voldoende onderbouwing is voor de stelling van Red Bull dat de intentie van Osborne c.s. bij het gebruik van haar teken is gelegen in haar eigen geschiedenis en haar wens haar eigen beeldmerk te gebruiken en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull. Voorts, dat het hof ervan uitgaat dat Osborne c.s. met de plaatsing van de stier op haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wensen te gebruiken en niet die van Red Bull (rov. 5.18-5.20, eveneens geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.25).

3.3.1 Onderdeel IIB is gericht tegen het in de laatstvermelde overwegingen neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Red Bull-merken door het gebruik door Osborne c.s. van het in het geding zijnde teken. Het betoogt dat het hof heeft vastgesteld dat, kort gezegd, de intentie van Osborne c.s. bij dat gebruik is gelegen in haar eigen geschiedenis en dat feiten of omstandigheden dat Osborne c.s. wel zou trachten met haar teken in het kielzog van de Red Bull-merken te varen, niet zijn

gelegen in het gebruik van de stiertekening op een blikje energiedrank, dat een product is buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken, en evenmin in de omstandigheid dat Osborne c.s. in Spanje de distributeur van Red Bull waren en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd. Het onderdeel klaagt dat dit alles evenwel niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van de intentie tot, kort gezegd, 'kielzogvaren'. Het klaagt voorts dat in de rechtspraak van het HvJEU niet de eis wordt gesteld dat de merkhouders die intentie bewijst, en dat het 'kielzogvaren' met name zal voortvloeien uit de door de merkhouders te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden.

3.3.2 Het onderdeel bestrijdt terecht niet het oordeel van het hof dat voor de inbreukmodaliteit 'ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk'

als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE en art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG, vereist is dat de beweerde inbreukmaker de intentie tot dat 'kielzogvaren' heeft. Zo blijkt immers uit het arrest HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, NJ 2009/576 (L'Oréal/ Bellure), in het bijzonder uit de nrs. 41, 48, 49 en 50. In dat arrest is voorts beslist dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van 'kielzogvaren' een globale beoordeling dient te worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (nr. 44). Het onderdeel betoogt voorts terecht dat daartoe behoren de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, alsmede de associatie bij het relevante publiek (nr. 44).

3.3.3 De klachten missen evenwel doel. Het hof heeft niet miskend dat hetgeen het heeft vastgesteld in rov. 5.18 niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot 'kielzogvaren', noch dat het 'kielzogvaren' met name zal voortvloeien uit de door de merkhouders te stellen omstandigheden. Het hof heeft voorts niet geoordeeld dat Red Bull als

merkhouder de intentie van Osborne c.s. had te bewijzen. Het heeft (in rov. 5.18) de aanwijzingen vermeld die pleiten voor een andere dan de door Red Bull gestelde intentie van Osborne c.s. en heeft (in rov. 5.19.2 en 5.19.3) de door Red Bull daartegenover aangevoerde omstandigheden onderzocht, maar die niet zodanig overtuigend bevonden dat het daaruit tot het bestaan van de voor inbreuk vereiste intentie van Osborne c.s. tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geconcludeerd. Met hetgeen het hof in rov. 5.19.1 heeft overwogen heeft het kennelijk niet anders tot uitdrukking willen brengen dan dat Red Bull overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen.

Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht; zij zijn ook niet onbegrijpelijk.

3.4 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten

niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.5 Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

3.6 Partijen hebben over en weer aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten in cassatie op de voet van art. 1019h Rv. Nu Red Bull het door Osborne c.s. opgevoerde bedrag ter zake van het principale beroep niet heeft bestreden, zal dat worden toegewezen.

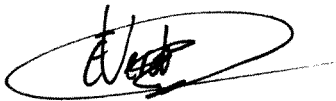
4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Osborne c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 52.838,98 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, M.A. Loth, C.E. Drion en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 9 augustus 2013.



Uitgegeven voor grosse
De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden

- 9 AUG. 2013

