

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 375147 / HA ZA 10-3246

Vonnis van 5 oktober 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Oostenrijks recht

RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

AUTOMOBILI LAMBORGHINI HOLDING S.P.A.,

gevestigd te Sant'Agata Bolognese, Italië,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage.

Partijen worden hierna Red Bull en Lamborghini genoemd. De zaak wordt voor Red Bull behandeld door mrs. S.A. Klos en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam, en voor Lamborghini door mr. L. Bakers, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 3 augustus 2010, met producties 1, 2 en 3;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 10;
- de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties 1 tot en met 15;
- de conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in reconventie alsmede akte wijziging van eis, met producties 11 tot en met 22;
- de conclusie van dupliek in reconventie;
- de akte houdende overlegging specificatie proceskosten van de zijde van Red Bull;
- de aanvullende productie 23 betreffende een kostenspecificatie van de zijde van Lamborghini.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Red Bull produceert en verhandelt een zogenaamde *energy drink*.

2.2. Red Bull is – onder meer – houdster van de volgende merkrechten:

a. de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux van het hieronder afgebeelde beeldmerk, geregistreerd onder nummer 708693 op 21 december 1998, voor onder meer waren in klasse 12, waaronder voertuigen;



b. de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux van het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk, geregistreerd onder nummer 791989 op 21 mei 2002, voor onder meer waren in klasse 12, waaronder voertuigen.

Red Bull®



2.3. Lamborghini ontwerpt, vervaardigt en verhandelt (sport)auto's.

2.4. Lamborghini is – onder meer – houdster van het volgende merkrecht:

de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux van het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk, geregistreerd onder nummer 467055 op 19 februari 1982, voor onder meer waren in klasse 32, waaronder non-alcoholische dranken.



2.5. Lamborghini heeft op 26 augustus 2010 bij WIPO een verzoek ingediend tot doorhaling van de onder 2.4. genoemde internationale merkregistratie 467055 voor de warenklasse 32 voor Oostenrijk, de Benelux en Frankrijk. Dit verzoek heeft geleid tot de verzochte doorhaling.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Red Bull vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, vervallen te verklaren het merkrecht van Lamborghini in de Benelux verbonden aan de internationale merkregistratie van Lamborghini met registratienummer 467055 voor klasse 32 en de doorhaling daarvan te bevelen in het Benelux-Merkenregister, met bepaling dat dit vonnis zodra dit in kracht van gewijsde is gegaan geldt als een akte waarbij Lamborghini Red Bull machtigt om doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Lamborghini komen, met veroordeling van Lamborghini in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Red Bull legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Lamborghini gedurende een periode van ten minste vijf jaren binnen het Benelux-gebied geen normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) heeft gemaakt van van haar internationale merkregistratie 467055 voor waren in klasse 32.

3.3. Lamborghini voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Lamborghini vordert na wijziging van eis – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, vervallen te verklaren de merkrechten van Red Bull verbonden aan de internationale merkregistraties ingeschreven onder de nummers 708693 en 791989 voor zover betrekkinghebbend op de Benelux en voor zover betrekkinghebbend op klasse 12, althans voor die waren in klasse 12 als door de rechtbank in goede justitie vast te stellen, met veroordeling van Red Bull in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.5. Lamborghini legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Red Bull gedurende een periode van ten minste vijf jaren binnen het Benelux-gebied geen normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft gemaakt van van haar internationale merkregistraties 708693 en 791989 voor waren waarvoor deze in klasse 12 zijn ingeschreven.

3.6. Red Bull voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van het geschil in conventie volgt uit artikel 4.6 lid 2 BVIE. De bevoegdheid in reconventie volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

voorts in conventie

Vervallenverklaring en doorhaling

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Lamborghini inmiddels heeft bewerkstelligd dat haar internationale merkregistratie 467055 is doorgehaald voor warencategorie 32 voor – onder meer – de Benelux en dat Red Bull daarom geen belang (meer) heeft bij toewijzing van haar daarop gerichte vorderingen. De rechtbank zal deze vorderingen dan ook afwijzen. Het geschil tussen partijen is daarmee beperkt tot de proceskosten.

Proceskosten

4.3. Red Bull stelt dat, nadat zij Lamborghini had verzocht over te gaan tot vrijwillige doorhaling, zij niets meer van Lamborghini heeft gehoord, zodat zij genoodzaakt was de doorhaling in rechte te vorderen. Nadat de rechtbank de zaak op de eerstdienende dag, 8 september 2010, voor antwoord had verwezen naar de rol van 20 oktober 2010, ontving Red Bull pas op 5 oktober 2010 van Lamborghini bewijs van de doorhaling. Daarop heeft Red Bull haar advocaten opdracht gegeven de zaak onmiddellijk in te trekken. Voordat Red Bull kon intrekken, bleek Lamborghini echter op 6 oktober 2010 – bij vervroeging – van antwoord te hebben gediend. Lamborghini heeft kennelijk willen voorkomen dat Red Bull de procedure introk. Dat Lamborghini nodeloos proceskosten heeft gemaakt, is dus – volgens nog steeds Red Bull – uitsluitend aan haar eigen handelen te wijten. Lamborghini's handelwijze dient tot gevolg te hebben dat zij in de proceskosten wordt veroordeeld.

4.4. Lamborghini betwist Red Bulls lezing van gebeurtenissen. Zij stelt dat Red Bull begin 2010 bezwaren tegen Lamborghini's internationale merkregistratie 467055 aan de orde heeft gesteld zonder daarbij te sommen tot doorhaling en zonder daarvoor een bepaalde termijn te stellen. Nadat partijen hadden gecorrespondeerd over een mogelijke samenwerking, heeft Red Bull aan Lamborghini bij e-mailbericht van 26 juli 2010 laten weten nog op de merkregistratie terug te komen. Nadat door Red Bull op 3 augustus 2010 de dagvaarding was uitgebracht, heeft zij Lamborghini bij e-mailbericht van 5 augustus 2010 als volgt bericht:

“Ich wollte Sie nur Kollegialiter darauf aufmerksam machen, dass wir gegen obige Marke in Frankreich, Benelux und Österreich Löschungsanträge wegen Nichtbenutzung in Klasse 32 eingereicht haben. Ich bitte Sie jedoch, dies nicht als aggressiven Akt zu sehen. Vielmehr liegt dem einfach der Ablauf der 3-monatigen Benutzungswiederaufnahmefrist zugrunde und ist als generelle Vorsichtsmaßnahme zu sehen. Kosten werden für Lamborghini keine entstehen. Natürlich waren wir Ihnen dankbar, wenn Sie die Marke für Klasse 32 generell zurückzögen.”

Bij e-mailbericht van 31 augustus 2010 heeft Lamborghini aan Red Bull – onder meer – het volgende bericht:

“P.S. In der IR-Marke 467055 haben wir inzwischen in Frankreich, Benelux und Österreich auf die Klasse 32 verzichtet.”

Door Red Bull is niet inhoudelijk op dit e-mailbericht gereageerd. Red Bull heeft vervolgens de dagvaarding op 8 september 2010 aangebracht, waardoor Lamborghini zich diende te stellen en vast recht diende te betalen. Lamborghini stelt zich op het standpunt dat Red Bull zonder goede reden deze procedure aanhangig heeft gemaakt waardoor zij gedwongen is proceskosten te maken. Lamborghini wijst erop dat zij reeds voordat de zaak door Red Bull werd aangebracht, en zonder daartoe te zijn gemaand door middel van een concrete sommatie of ingebrekestelling met termijnstelling, vrijwillig is overgegaan tot de door Red Bull verzochte doorhaling. Daar komt bij dat Red Bull haar uitdrukkelijk heeft toegezegd dat het uitbrengen van de dagvaarding een louter defensief karakter had en dat geen kosten zouden worden verhaald op Lamborghini. Red Bull dient daarom – volgens Lamborghini – in de proceskosten te worden veroordeeld.

4.5. De rechtbank overweegt ten aanzien van de proceskosten als volgt. Nu de vorderingen van Red Bull zullen worden afgewezen, is Red Bull aan te merken als de in artikel 1019h Rv bedoelde in het ongelijk gestelde partij die in de kosten van de andere partij kan worden veroordeeld. De rechtbank overweegt dat er geen aanleiding is om daarvan af te wijken. De enkele, niet onderbouwde stelling van Red Bull dat zij na haar verzoek tot doorhaling “niets meer van Lamborghini heeft gehoord” is in het licht van de door Lamborghini overgelegde – en niet betwiste – correspondentie onjuist zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Red Bull betoogt dat pas nadat de dagvaarding betekend was Lamborghini contact heeft opgenomen en heeft toegezegd vrijwillig over te gaan tot doorhaling. Gesteld – noch gebleken – is echter dat Red Bull Lamborghini op enig moment vóór het uitbrengen van de dagvaarding of het aanbrengen daarvan (of daarna) heeft gesommeerd om over te gaan tot de door haar gewenste doorhaling noch dat Red Bull Lamborghini daarvoor een termijn heeft gesteld. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat Lamborghini te laat gevolg heeft gegeven aan Red Bulls verzoek tot doorhaling. Uit het e-mailbericht van 5 augustus 2010 volgt bovendien dat Red Bull aan Lamborghini heeft toegezegd dat er voor Lamborghini geen kosten zouden ontstaan als gevolg van het uitbrengen van de dagvaarding. Onder deze omstandigheden moet de – overigens onvoorwaardelijke – verklaring van Lamborghini op 31 augustus 2010, inhoudende dat zij afstand deed van haar merkrechten met betrekking tot warenklasse 32 voor de Benelux, voldoende reden zijn geweest voor Red Bull om de dagvaarding niet aan te brengen, althans Red Bull heeft niets gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij ondanks deze mededeling er redelijkerwijs aan kon twijfelen dat Lamborghini niet vrijwillig tegemoet zou komen aan haar verzoek tot doorhaling. Er is dan ook geen goede reden om Lamborghini in de proceskosten te veroordelen. Nu als onweersproken vaststaat dat Red Bull niet inhoudelijk heeft gereageerd op het e-mailbericht van Lamborghini van 31 augustus 2010 en Red Bull – desondanks – de dagvaarding op 8 september 2010 heeft aangebracht, valt niet in te zien dat Lamborghini nodeloos kosten zou hebben gemaakt door zich in deze procedure te stellen en verweer te voeren, althans Red Bull heeft onvoldoende onderbouwd gesteld om te kunnen aannemen dat Lamborghini zich niet (of op een later moment) had moeten stellen of geen verweer had moeten voeren zoals zij heeft gedaan.

4.6. Red Bull zal derhalve als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De redelijkheid en evenredigheid van de door Lamborghini gespecificeerde kosten (in totaal een bedrag van €29.189,73, inclusief vast recht, exclusief BTW) zijn niet betwist. Omdat bij de specificatie van kosten geen verdeling is aangebracht tussen de kosten toe te rekenen aan de procedure in conventie en die in reconventie, zal de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank schat op grond van de inhoud en omvang van de processtukken en de producties van Lamborghini, dat een kwart van de opgegeven kosten, dat wil zeggen €7.297,43 dient te worden toegerekend aan de conventie. De proceskostenveroordeling wordt op dit bedrag begroot en wordt – zoals gevorderd en niet weersproken – uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

voorts in reconventie

Inleiding

4.7. Lamborghini stelt onderzoek te hebben verricht waaruit haar is gebleken dat Red Bull haar internationale merkregistraties 708693 en 791989 (hierna: de RED BULL-merken) in de afgelopen vijf jaren niet normaal heeft gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor deze merken in warenklasse 12 zijn ingeschreven (voertuigen), zoals is vereist voor instandhouding van deze merken ex artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Lamborghini heeft daarbij aangevoerd dat Red Bull zich wel bezighoudt met sponsoring binnen de racebranche (ter land, ter zee en in de lucht). Deze sponsoring behelst echter het enkele tonen van de RED BULL-merken op raceauto's, snelle boten en/of stuntvliegtuigen. Dit is – volgens Lamborghini – geen (normaal) gebruik van deze merken ter onderscheiding van waren in klasse 12. Haar is niet gebleken van enig ander gebruik door Red Bull van deze merken ter onderscheiding van de specifieke waren die vallen in klasse 12. Er is geen geldige reden voor Red Bull voor het niet-gebruiken van de RED BULL-merken. Voor zover er sprake zou zijn van gebruik is dit slechts symbolisch gebruik. Red Bull heeft niet gereageerd op Lamborghini's verzoek van 31 augustus 2010 tot vrijwillige doorhaling van de RED BULL-merken in de Benelux voor warenklasse 12. Onder verwijzing naar artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE stelt Lamborghini dat van Red Bull mag worden verwacht dat zij het niet-gebruik niet in algemene termen betwist maar dat zij concrete bewijzen van normaal gebruik aandraagt. Volgens Lamborghini dient Red Bull te worden belast met het bewijs van normaal gebruik, althans met het bewijs dat de RED BULL-merken niet zijn vervallen wegens niet-gebruik.

4.8. Red Bull stelt dat de RED BULL-merken zeer bekende merken zijn door langdurig, grootschalig en intensief gebruik van die merken voor het kernproduct van Red Bull, de energy drink. De bekendheid van de RED BULL-merken voor de energy drink is zo groot dat gebruik van de merken voor andersoortige producten er direct toe zal leiden dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het andersoortige product dat van de RED BULL-merken is voorzien en het merk van het oorspronkelijke product. Deze bekendheid brengt met zich mee dat, ook al zouden de RED BULL-merken vervallen zijn voor de warenklasse 12, derden deze merken niet voor voertuigen kunnen gebruiken zonder dat zij inbreuk maken op de merkrechten van Red Bull. De ratio achter de vervalregeling van het BVIE is hier dus niet van toepassing. Er is daarom geen redelijk belang gemoeid met verval van de merken voor warenklasse 12 ten gevolge van niet-gebruik; daarmee komen deze merken immers niet ter beschikking van derden. Het is aan Lamborghini om bewijs te leveren van het gestelde niet-gebruik. Red Bull voert voorts aan dat reeds op grond van de door haar overgelegde stukken buiten twijfel is dat zij haar

merken normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 12, voertuigen. In haar betwisting van de stellingen van Lamborghini, stelt Red Bull dat zij de RED BULL-merken normaal (heeft) gebruikt ter onderscheiding van motorfietsen, Formule 1-auto's en vliegtuigen. Red Bull voert ter toelichting bij de door haar overgelegde stukken het volgende aan:

- a. Red Bull brengt de RED BULL-merken aan op motorfietsen van KTM die ter verkoop worden aangeboden. De op de motoren aangebrachte merken onderscheiden deze motoren van andere motoren die niet van die merken zijn voorzien.
- b. Red Bull gebruikt de RED BULL-merken ter onderscheiding van diensten en producten in het kader van haar Formule 1-activiteiten. Zij is sinds 2004 eigenaar van het racebedrijf "Red Bull Racing" dat met het "Red Bull raceteam" deelneemt aan wedstrijden met door haar vervaardigde, geproduceerde en onderhouden raceauto's voorzien van de RED BULL-merken. Voorts is sprake van verkoop van replica's van raceauto's (schaalmodellen) en verkoop van reclameruimte op de Formule 1-auto.
- c. Red Bull organiseert en exploiteert sinds 2003 de "Red Bull Air Race", een wedstrijd tussen vliegtuigen, die onder meer in Rotterdam plaatsvindt. Red Bull. Het organiseren en exploiteren van dit evenement vindt plaats door middel van kaartverkoop, verkoop van viparrangementen, reclamefaciliteiten en mediarechten ter onderscheiding waarvan Red Bull de RED BULL-merken gebruikt. Een aantal van de deelnemende vliegtuigen wordt door de organisatie voorzien van de RED BULL-merken. Van deze vliegtuigen worden replica's (schaalmodellen) verkocht.

Belang

4.9. Voor zover Red Bull stelt dat er geen belang bij vervallenverklaring bestaat, overweegt de rechtbank als volgt. De eis dat merken werkelijk worden gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen worden verklaard, wordt gesteld om het totale aantal ingeschreven en beschermde merken en derhalve daartussen rijzende conflicten te verminderen (overweging 9 van Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). Aan Red Bull kan worden toegegeven dat met vervallenverklaring van de RED BULL-merken in klasse 12 deze merken nog niet beschikbaar komen voor Lamborghini of derden. De mogelijkheid bestaat immers dat dergelijk gebruik leidt tot inbreuk op Red Bulls overige merkrechten. Dit doet er echter niet aan af dat voor Lamborghini, die ter onderscheiding van haar waren in (onder meer) klasse 12 gebruik maakt van een merk waarin prominent de afbeelding van een stier is opgenomen, een gerechtvaardigd belang bestaat bij vermindering van andere "stierenmerken" in klasse 12, alleen al omdat daarmee de kans op conflicten met dergelijke andere merken kleiner wordt.

Bewijs

4.10. Degene die zich op verval van een merkrecht wegens niet normaal gebruik beroept, zal gemotiveerd moeten stellen waarom hij meent dat het merk niet normaal is gebruikt. Uitgangspunt is dat degene die het verval inroept, bij voldoende betwisting door de merkhouder, het niet normale gebruik moet bewijzen. De rechter kan de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van normaal gebruik belasten. Bewijs van gebruik is hier echter niet aan de orde. Red Bull heeft haar betwisting van Lamborghini's stellingen ten aanzien van het niet-gebruik onderbouwd door te wijzen op het in 4.8. onder a., b., c. aangeduide gebruik en daarvan bewijzen over te leggen. Lamborghini betwist dit gebruik niet, maar betwist dat dit gebruik kan worden aangemerkt als normaal gebruik als bedoeld in

artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Het geschil tussen partijen is derhalve beperkt tot de vraag of het door Red Bull gestelde gebruik normaal gebruik is in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Voor zover Red Bull heeft beoogd te stellen dat er naast het in 4.8. onder a., b., c. aangeduide gebruik sprake is van ander relevant gebruik, heeft zij haar betwisting van Lamborghini's stellingen ten aanzien van niet-gebruik onvoldoende van concrete onderbouwing voorzien, en zal dit door de rechtbank worden gepasseerd.

Normaal gebruik?

4.11. Voor de beoordeling of sprake is van normaal gebruik door Red Bull van de RED BULL-merken voor waren in klasse 12 in de Benelux, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat de eisen die worden gesteld aan in stand houdend gebruik, voor bekende merken niet anders zijn dan voor andere merken. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, vooral de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik. (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJV AP5273, Ansul/Ajax; HvJ EG 27 januari 2004 C-259/02, LJV BA9355, La Mer Technology/ Laboratoires Goemar)

4.12. Ten aanzien van het gebruik van de RED BULL-merken aangeduid in 4.8. onder b. en c. overweegt de rechtbank dat dit gebruik geen normaal gebruik inhoudt voor de waar voertuigen. Gesteld noch gebleken is immers dat de RED BULL-merken overeenkomstig hun voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven worden gebruikt teneinde voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Er worden door middel van het in 4.8. onder b. en c. genoemde gebruik, geen voertuigen (Formule 1-auto's of vliegtuigen, noch andere voertuigen) aangeboden onder de merken. Er wordt ook geen afzet gezocht voor de waar voertuigen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar voertuigen te behouden. Het aanbieden van schaalmodellen van voertuigen waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht, kan evenmin worden gezien als gebruik voor de waar voertuigen noch als gebruik dat erop gericht is voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Voor zover het beschreven gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan voertuigen maar die rechtstreeks verband houden met de waar voertuigen, heeft te

gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte voertuigen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die voertuigen te voldoen. Duidelijk is dat daarvan hier geen sprake is.

4.13. In tegenstelling tot het hiervoor besproken gebruik van de RED BULL-merken aangeduid in 4.8. onder b. en c., volgt uit het gebruik van de RED BULL-merken aangeduid in 4.8. onder a. wel dat er voertuigen in de Benelux op de markt worden gebracht waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht. Het gaat hier om motorfietsen die door KTM met toestemming van Red Bull zijn voorzien van de RED BULL-merken en die door KTM ter verkoop worden aangeboden en worden verkocht. De rechtbank overweegt dat gebruik van een merk door derden met toestemming van de merkhouder kan gelden als in stand houdend gebruik door de merkhouder (vergelijk artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE), mits het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt.

4.14. Lamborghini stelt dat dit gebruik van de RED BULL-merken niet als normaal gebruik kan worden gezien omdat het publiek de afbeelding van de RED BULL-merken op de motoren van KTM (replica's van wedstrijd motoren) niet opvat als een merk maar als een kopie van in verband met sponsoring op wedstrijd motoren aangebrachte afbeeldingen. Uit het door Red Bull ingenomen standpunt volgt dat zij dit betwist. Vraag die voorligt is of het relevante publiek het gebruik zoals in 4.8. onder a. beschreven van de RED BULL-merken op de motorfietsen van KTM opvat als gebruik van de RED BULL-merken ter onderscheiding van motorfietsen.

4.15. Aangezien Lamborghini zich beroept op het niet-gebruik van de RED BULL-merken en Red Bull dit betwist ligt, ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv, de bewijslast en het bewijsrisico van die stelling bij Lamborghini. De rechtbank ziet in hetgeen is aangevoerd door partijen geen aanleiding om van die hoofdregel af te wijken. De rechtbank zal Lamborghini conform haar bewijsaanbod opdragen bewijs te leveren van haar stelling inhoudende dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de RED BULL-merken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar. De rechtbank zal Lamborghini bij hierna nader te noemen akte in de gelegenheid stellen zich uit te laten of en, zo ja, op welke wijze zij dit bewijs wenst te leveren.

4.16. Indien Lamborghini niet slaagt in het haar opgedragen bewijs, staat daarmee vast dat het bedoelde gebruik in beginsel dient te worden aangemerkt als normaal gebruik. Naar aanleiding van hetgeen Lamborghini voorts stelt, dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of dit gebruik, gezien de geringe omvang daarvan, slechts symbolisch is. De rechtbank overweegt reeds nu dat indien van het in 4.8. sub a. aangeduide gebruik vaststaat dat het in aanmerking komende publiek dit gebruik opvat als gebruik van de RED BULL-merken ter onderscheiding van de waar motorfietsen, de – onbetwiste – aanbiedingen en verkopen voldoende zijn om te oordelen dat sprake is (geweest) van normaal gebruik van de RED BULL-merken. Hoewel aan Lamborghini kan worden toegegeven dat er niet veel motorfietsen zijn geproduceerd met de RED BULL-merken en dat er niet heel veel exemplaren daarvan in de Benelux zijn verkocht, is duidelijk dat het hier gaat om een concreet aanbod met concrete verkopen in de Benelux. Er moet dan ook worden aangenomen dat met dit aanbod en deze verkopen een reëel commercieel doel wordt

nagestreefd met betrekking tot de afzet van motoren, zodat dit – weliswaar geringe – gebruik volstaat om normaal gebruik te kunnen aannemen, althans Lamborghini heeft onvoldoende concreet onderbouwd dat er ondanks dit aanbod en deze verkopen sprake is van slechts symbolisch gebruik.

4.17. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, aan de zijde van Lamborghini tot op heden begroot op 7.297,43;

5.3. verklaart dit vonnis wat de hiervoor in 5.2. opgenomen proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4. draagt Lamborghini op te bewijzen dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de RED BULL-merken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar;

5.5. verwijst de zaak naar de rol van 2 november 2011 voor het nemen van een akte door Lamborghini met het hiervoor in rechtsoverweging 4.15. omschreven doel. Indien Lamborghini getuigen wenst te horen, dient zij tevens opgave te doen van het aantal te horen getuigen vergezeld van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende vier maanden. Vervolgens zal een dag voor getuigenverhoor worden bepaald dan wel worden doorgeprocedeerd;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2011.