

# arrest

60

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.120.131/01  
Zaak-/rolnummer rechtbank : 375147/HA ZA 10-3246

**Arrest d.d. 14 oktober 2014**

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **RED BULL GmbH**,  
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,  
appellante,  
hierna te noemen: Red Bull,  
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht **AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.**,  
(voorheen genaamd Automobili Lamborghini Holding SpA),  
gevestigd te Sant' Agata Bolognese, Italië,  
geïntimeerde,  
hierna te noemen: Lamborghini,  
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

### Het verloop van het geding

Bij exploit van 10 december 2012 is Red Bull in hoger beroep gekomen van de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 5 oktober 2011 (het tussenvonnis) en 3 oktober 2012 (het eindvonnis). Bij memorie van grieven (MvG) heeft Red Bull 15 grieven (de grieven I t/m XV, waarbij grief VIII ontbreekt en grief XV twee maal voorkomt) tegen die vonnissen aangevoerd die door Lamborghini zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 2 juni 2014, Red Bull door mrs. J.A.K. van den Berg en S.A. Klos, advocaten te Amsterdam, en Lamborghini door mr. L. Bakers, advocaat te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel). Met het oog op het pleidooi heeft Lamborghini nog een aantal producties naar het hof en de wederpartij gestuurd, te weten:

- ingekomen bij het hof op 19 mei 2014: de producties 27 a en b;
- ingekomen bij het hof op 30 mei 2014: productie 28 betreffende een kostenoverzicht.

Red Bull heeft bezwaar gemaakt tegen productie 28 op de grond dat deze te laat is overgelegd. Bij monde van de voorzitter is partijen bij het pleidooi medegedeeld dat het hof, gelet op artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, dit bezwaar gegrond acht in die zin dat het kostenoverzicht voor zover het betrekking heeft op de periode vóór twee weken voor de dag van het pleidooi buiten beschouwing wordt gelaten.

---

## De beoordeling van het hoger beroep

### *De feiten*

- 1.1 In hoger beroep worden de volgende feiten als vaststaand beschouwd.
  - a. Red Bull exploiteert een onderneming die zich (onder meer) toelegt op de exploitatie van een *energy drink* onder het daarvoor bekende merk RED BULL en de wereldwijde marketing en sales daarvan.
  - b. Op 21 december 1998 heeft Red Bull een internationale registratie met gelding voor onder meer de Benelux verricht voor een merk bestaande uit een afbeelding van twee stieren (het Stiermerk)  
Op 21 mei 2002 heeft Red Bull een internationale registratie met gelding voor onder meer de Benelux verricht voor een merk bestaande uit een afbeelding van het Stiermerk met daarbij de woorden RED BULL (het Stier-woordmerk).  
Bij deze registraties zijn tal van waren/diensten opgegeven, waaronder 'voertuigen' uit klasse 12.
  - c. Lamborghini is een Italiaans autobedrijf dat zich voornamelijk richt op het produceren en verhandelen van automobielen.

### *De vordering, de beslissing van de rechtbank en het hoger beroep*

- 2.1 Tussen partijen zijn merkenrechtelijke geschillen gerezen die hebben geleid tot vorderingen over en weer. Van deze bij de rechtbank Den Haag aanhangig gemaakte vorderingen is thans alleen nog aan de orde de vordering die Lamborghini in reconventie heeft ingesteld tot vervallenverklaring wegens *non usus* van Red Bull's onder 1.1.b vermelde merken (hierna: de stiermerken), voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de Benelux en voor zover deze zijn ingeschreven voor waren uit klasse 12.
- 2.2 De rechtbank heeft in het tussenvonnissen vastgesteld dat Red Bull deze vordering heeft betwist door te wijzen op drie vormen van gebruik dat zij van de stiermerken voor voertuigen heeft gemaakt, te weten:
  - a. het aanbrengen van die merken op door KTM gefabriceerde motoren die te koop worden aangeboden;
  - b. het gebruik van die merken ter onderscheiding van waren en diensten in het kader van de Formule 1-activiteiten van Red Bull;
  - c. gebruik van die merken in het kader van een wedstrijd tussen vliegtuigen. (Hierna zal kortweg worden gesproken over: 'a-gebruik', 'b-gebruik' en 'c-gebruik'). In het tussenvonnissen heeft de rechtbank overwogen dat door middel van het 'b en c-gebruik' geen voertuigen worden aangeboden onder de stiermerken en dat daardoor geen afzet van de waar 'voertuigen' wordt gezocht, zodat deze vormen van gebruik geen normaal gebruik voor die waar inhouden. Wat het 'a-gebruik' betreft, heeft de rechtbank vooropgesteld dat het gebruik van een merk door derden (zoals hier KTM) kan gelden als instandhoudend gebruik door de merkhouder indien het merk wordt gebruikt als waarborg van de identiteit van de oorsprong van waren waarvoor het is ingeschreven. Vervolgens heeft de rechtbank in het tussenvonnissen

---

Lamborghini toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat het publiek het gebruik van de stiermerken niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar. Ter uitvoering hiervan heeft Lamborghini onder meer overgelegd een rapport, gedateerd 18 januari 2012 van een in haar opdracht door TNS NIPO uitgevoerd marktonderzoek getiteld “Perceptie logo Red Bull op cross- en wegmotor” (hierna: het TNS NIPO-onderzoek/rapport) waarin wordt vermeld dat het grootste deel van de respondenten de op de motorfietsen afgebeelde stiermerken van Red Bull niet opvat als merken van de motorfietsen. In het eindvonnis heeft de rechtbank Lamborghini hiermee geslaagd geacht in het haar opgedragen bewijs. Concluderend dat Red Bull gedurende de relevante periode van vijf jaren geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merken voor voertuigen, heeft de rechtbank in dat eindvonnis de reconventionele vordering van Lamborghini toegewezen, onder veroordeling van Red Bull in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv in reconventie.

2.3 Van het eindvonnis en het tussenvonnis is Red Bull tijdig in hoger beroep gekomen.

#### *De grieven I en II*

- 3.1 Grief I keert zich tegen de overweging in rov. 4.10 van het tussenvonnis dat voor zover Red Bull bedoelt te stellen dat er naast het door haar gestelde ‘a t/m c-gebruik’ sprake is van ander relevant gebruik, zij haar betwisting van Lamborghini’s stellingen ten aanzien van niet-gebruik onvoldoende van een concrete onderbouwing heeft voorzien en die betwisting daarom zal worden gepasseerd. Volgens Red Bull heeft de rechtbank hiermee miskend dat Lamborghini de last draagt te bewijzen dat Red Bull voor alle waren in de desbetreffende klasse (12) geen normaal gebruik van de merken heeft gemaakt. Deze grief faalt. Het lag op de weg van Red Bull om – tegenover de gemotiveerde stelling van Lamborghini, dat Red Bull de stiermerken niet normaal gebruikte voor vervoermiddelen – te stellen welk gebruik zij van die merken dan wel voor die waren maakte. Nu Red Bull, ook in hoger beroep, alleen het ‘a t/m c-gebruik’ van die merken heeft gesteld, moet op grond van artikel 149, lid 1, 2° volzin, Rv als vaststaand worden beschouwd dat zij naast het ‘a t/m c-gebruik’ geen ander gebruik van de stiermerken heeft gemaakt voor vervoermiddelen.
- 3.2 Grief II is gericht tegen de overweging in rov. 4.12 van het tussenvonnis, dat gesteld noch gebleken is dat bij het ‘b en c-gebruik’ sprake is van gebruik overeenkomstig de voornaamste functie van het merk, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven teneinde afzet te vinden of te behouden voor de waar ‘voertuigen’. Ook hier heeft de rechtbank volgens Red Bull de stelplicht en bewijslast ten onrechte op haar gelegd. Het is, zo betoogt Red Bull, immers aan Lamborghini om te bewijzen dat Red Bull geen enkel gebruik heeft gemaakt dat zou kunnen kwalificeren als normaal gebruik. Met dit betoog ziet Red Bull echter over het hoofd dat het hier veeleer om een kwalificatievraag dan een feitelijke vraag gaat en dat, voor zover feitelijke elementen daarbij een rol spelen, bewijslevering door Lamborghini hooguit aan de orde zou kunnen zijn wanneer een door haar in dat verband betrokken (gemotiveerde) stelling door Red Bull gemotiveerd is betwist. In het navolgende zal op een en ander nog worden ingegaan. Als zodanig kan grief II niet tot vernietiging van de bestreden vonnissen leiden.

---

*Tussen-conclusie*

- 4.1 Door Red Bull is in hoger beroep (en de eerste aanleg) niet gemotiveerd gesteld dat het 'c-gebruik' normaal gebruik oplevert. In punt 18 MvG heeft zij juist benadrukt dat zij zich in hoger beroep 'inhoudelijk' concentreert op 'twee centrale onjuiste oordelen van de rechtbank', namelijk dat het 'a en b-gebruik' geen normaal gebruik opleveren. Dit is door Red Bull uitgewerkt in de grieven III t/m VII, IX t/m XIV en XV (de eerste), die zich daarom voor gezamenlijke behandeling lenen. Gelet hierop zal:
- in hoger beroep, bij gebreke aan een gemotiveerde grief op dat punt, met de rechtbank tot uitgangspunt worden genomen dat het 'c-gebruik' geen normaal gebruik voor 'voertuigen' vormt, en
  - nader worden onderzocht of van normaal gebruik voor die waar sprake is bij het 'a en b-gebruik', zoals Red Bull stelt maar Lamborghini betwist.
- 4.2 Deze betwisting van Lamborghini berust met name op de stelling dat het 'a en b-gebruik' sponsoring vormt waarmee wordt beoogd de afzet van Red Bulls' kernproduct, de *energy drink*, te bevorderen, althans in het verlengde van deze sponsoring ligt (zie o.m. de punten 8, 18, 31, 35 en 62 MvA en de punten 6, 12 en 24 PA).

*Het juridisch kader*

- 5.1 In artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – is bepaald dat een Benelux-merk vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Deze bepaling moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, inmiddels vervangen door richtlijn 2008/95 (hierna: de Merkenrichtlijn”), luidende, voor zover hier relevant:
- ‘een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; (...)’.*
- De artikelen 15 lid 1 en 51 lid 1 a) van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 29 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GemVo) bevatten een nagenoeg identieke regeling voor gemeenschapsmerken.
- 5.2 In punt 43 van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 11 maart 2003 in zaak C-40/01 *‘Ansul/Ajax’* is overwogen dat van een merk een 'normaal gebruik' wordt 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/marktaandeel te vinden of te behouden en dat bij de beoordeling hiervan rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële

exploitatie ervan reëel is, waaronder de aard van de waren en de kenmerken van de markt. In punt 37 van dat arrest is gepreciseerd dat de commerciële bestaansreden van het merk daarin bestaat dat voor de waren of diensten waarop het merk is aangebracht, een afzet is te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik moet, zo is in punt 37 nader gespecificeerd, betrekking hebben op waren en diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, waarbij het kan gaan zowel om gebruik door de merkhouder als om gebruik door een derde die het merk mag gebruiken (een licentienemer). Uit latere rechtspraak van het HvJEU (zie o.m. zijn arrest van 17 juli 2014 in zaak C-141/13P, m.n. punt 29 daarvan) blijkt dat deze kernoverwegingen van het ‘*Ansul/Ajax*’-arrest nog steeds gelden.

- 5.3 Op basis van deze rechtspraak van het HvJEU moet worden geconcludeerd dat voor ‘normaal gebruik’ van Red Bull’s stiermerken voor voertuigen is vereist:
- I. dat deze merken door Red Bull of een licentienemer van haar worden gebruikt om afzet/aandeel op de markt voor voertuigen te verkrijgen of te behouden, en dus om klanten te winnen of te behouden voor voertuigen waarop deze merken zijn aangebracht;
  - II. dat deze merken daarbij worden gebruikt overeenkomstig hun voornaamste functie, namelijk om de herkomst van de voertuigen aan te duiden, en dus om deze te onderscheiden van voertuigen die afkomstig zijn van andere ondernemingen (de herkomstgarantiefunctie), zie ook punt 17 van het arrest van het HvJEU van 15 januari 2009 in zaak C-495/07 ‘*Silberquelle/Maselli-Strickmode*’.

Het betreft hier twee afzonderlijke minimumeisen die in de praktijk vaak maar niet altijd zullen samenvallen.

- 5.4 In het kader van uitputtings- en met name inbreukvragen heeft het HvJEU naast de herkomstgarantiefunctie nog een aantal andere functies van het merk genoemd, namelijk de kwaliteitsgarantie-, de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie, zie o.m. punt 58 van het arrest van het HvJEU van 18 juni 2009 in zaak C-487/07, ‘*l’Oréal/Bellure*’, punt 77 van zijn arrest van 23 maart 2010 in de zaken C-236-238/08 ‘*Google*’, en de punten 38 e.v. van zijn arrest van 12 september 2011 in zaak C-323/09, ‘*Interflora*’. Wanneer – zoals bij het ‘a en b-gebruik’ het geval is – een merk is aangebracht op de waar zelf (hier: voertuigen) dan kan het voor die waar echter geen andere functies vervullen dan de herkomstgarantiefunctie en de daaraan verwante kwaliteitsgarantiefunctie, althans zijn eventuele andere functies onlosmakelijk verbonden met (een van) deze twee functies. Het hof gaat er daarom vanuit dat aan de zojuist genoemde eis II is voldaan wanneer de stiermerken van Red Bull overeenkomstig de herkomstgarantie- en/of kwaliteitsgarantiefunctie worden gebruikt, maar dat de andere merkfuncties hierbij geen (zelfstandige) rol spelen.

#### *Het ‘b-gebruik’*

- 6.1 Het hof zal nu eerst het ‘b-gebruik’ (het gebruik in het kader van Red Bull’s Formule 1-activiteiten) nader onderzoeken, zulks tegen de achtergrond van de volgende als vaststaand te beschouwen feiten. Red Bull is – via haar dochter Red Bull Racing Ltd – sedert 2004 eigenaar en exploitant van een Formule 1-team, dat voordien bekend

---

stond onder de naam 'Jaguar'. Red Bull Ltd is tevens producent van de door dat team gebruikte Formule 1-wagens. Red Bull heeft Red Bull Racing Ltd toestemming en opdracht gegeven om de stiermerken op de Formule 1-wagens aan te brengen.

- 6.2 Red Bull erkent dat, vanwege de reglementen van de Internationale Automobile Federation (FIA), verkoop van Formule 1-wagens aan derden praktisch onmogelijk is (MvG onder 68 en 70). Zij meent echter (zie punt 74 jo. punt 61 MvG), dat het deelnemen aan Formule 1-races door haar met een zelf geproduceerde Formule 1-wagen waarop de stiermerken als aanduiding van de herkomst van die wagen zijn aangebracht, een normale, reële exploitatie van die merken vormt, gezien ook de bijzondere karakteristieken van de waar en de markt in kwestie (raceauto's en de Formule 1-markt), temeer daar Red Bull door het bouwen van Formule 1-wagens en het deelnemen aan races meedingt naar sponsorgelden. Verder merkt Red Bull op dat door het aanbrengen van de stiermerken op de door Red Bull gefabriceerde wagens, deze worden onderscheiden van andere wagens, en dat het gebruik van deze merken in de inkomsten genererende races dus in overeenstemming is met de herkomstgarantiefunctie daarvan (punt 82 MvG).
- 6.3 Uit de vaststaande feiten en de stellingen van Red Bull kan genoegzaam worden afgeleid dat – zoals Lamborghini heeft aangevoerd in (onder meer) punt 28 MvA – in het kader van het Formule 1-activiteiten van Red Bull de stiermerken door noch Red Bull noch haar dochter Red Bull Racing Ltd worden gebruikt voor het vinden of behouden van afzet van voertuigen. Red Bull heeft immers zelf benadrukt dat het praktisch onmogelijk is om de 'Red Bull'-raceauto's te verkopen. Reeds hierom kan niet worden aangenomen dat in het kader van de Formule 1-activiteiten van Red Bull sprake is van normaal gebruik van de stiermerken voor voertuigen: aan de in rov. 5.3 genoemde eis I is niet voldaan. Zoals in die rov. tot uitdrukking is gebracht kan – anders dan Red Bull met haar zojuist weergegeven stellingen lijkt te willen betogen – een commerciële exploitatie van de stiermerken die niet gericht is op het verkrijgen of behouden van afzet van voertuigen onder die merken, geen normaal gebruik van die merken voor die waar opleveren. Het moet er dan ook met Lamborghini voor worden gehouden dat het 'b-gebruik' sponsoring vormt waarmee door Red Bull uitsluitend een vergroting van de afzet of bekendheid van haar kernproduct, de *energy drink*, wordt nagestreefd. Dit vormt geen normaal gebruik voor voertuigen. Red Bull's beroep op het 'b-gebruik' treft derhalve geen doel.

#### *Het 'a-gebruik'*

- 7.1 Het 'a-gebruik' (het gebruik op motorfietsen) is door Red Bull als volgt toegelicht.
- i. De stiermerken zijn met toestemming van Red Bull aangebracht op door KTM gefabriceerde race motoren waarvan replica's zijn verkocht aan het Benelux publiek. Het betreft hier replica's van motoren zoals die gebruikt zijn door Red Bull raceteams (punt 18.b MvG).
  - ii. Het publiek zal een door KTM geproduceerde motor zien als een 'echte' Red Bull motor, in de zin dat het een 'officieel' product is dat met goedkeuring en toestemming van Red Bull op de markt is gebracht (punten 99 en 166 MvG). Dit is vergelijkbaar met sport-merchandising (punt 160 MvG).
  - iii. Hierbij gaat het om een 'co branding' waarbij KTM als producent van motoren als licentienemer gebruik maakt van de aan de stiermerken verbonden goodwill om deze op de Benelux-markt af te zetten (punt 133

MvG). Aldus gebruikt KTM de merken ter onderscheiding, en ter vergroting van de aantrekkelijkheid, van de door haar gefabriceerde motoren (punt 134 MvG).

Naar het hof begrijpt, doelt Red Bull bij de onder ii. weergegeven stellingen meer in het bijzonder op de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk en beroept zij zich bij haar onder iii. weergegeven stellingen zowel op de herkomstgarantiefunctie ('ter onderscheiding van') als op de reclame-, communicatie- en/of investeringsfunctie ('goodwill'/aantrekkelijkheid) van het merk. Zoals in rov. 5.4 *in fine* is uiteengezet, kunnen de drie laatstgenoemde functies hier geen (zelfstandige) rol spelen, zodat daaraan verder voorbij zal worden gegaan.

- 7.2 In de punten 49 e.v. van haar 'conclusie van dupliek in reconventie tevens conclusie van repliek in reconventie alsmede akte wijziging van eis' heeft Lamborghini over het 'a-gebruik' het volgende naar voren gebracht. Red Bull sponsort diverse raceteams van de bekende Oostenrijkse motorenfabrikant KTM en in dat verband zijn de stiermerken aangebracht op enkele KTM-motoren die in wedstrijdverband worden gebruikt, te weten de wegraces-motor KTM RC8R en de crossmotor KTM SX-F. KTM heeft voor de consumentenmarkt voor beide motoren een *limited edition* replica op de markt gebracht. Het gaat hierbij om een getrouwe weergave van de motorfietsen zoals zij in wedstrijdverband zijn gebruikt. Deze feitelijke stellingen zijn door Red Bull niet (voldoende duidelijk) betwist.
- 7.3 Red Bull heeft (in hoger beroep) niet (voldoende duidelijk en gemotiveerd) de stelling betrokken dat het gebruik van de stiermerken bij de motorraces als normaal gebruik van die merken voor vervoermiddelen moet worden aangemerkt. Zij heeft alleen het gebruik van de stiermerken op de replica's onder het 'a-gebruik' geschaard. In aansluiting op de stellingen van Lamborghini en gezien ook het onder 6.3 overwogene, dat hier van overeenkomstige toepassing is, moet het gebruik bij de motorraces als sponsoring worden gezien waarmee uitsluitend wordt beoogd de afzet voor Red Bull's *energy drink* te vergroten.
- 7.4 Resumerend moeten in ieder geval de volgende feiten als vaststaand worden beschouwd. KTM brengt in de Benelux replica's op de markt van motorfietsen die in races zijn gebruikt en die waren voorzien van de stiermerken. Op de replica's heeft KTM met toestemming van Red Bull de stiermerken aangebracht.
- 7.5 Bij het onderzoek van TNS NIPO zijn aan de respondenten foto's getoond van een replica van de crossmotor en van een replica van de wegraces-motor. Daarbij werd als Q3 de vraag gesteld: 'van welk merk denkt u dat deze motor is?'. Van de 1184 respondenten hebben slechts 2 geantwoord 'Red Bull' (dat is afgerond 0%), terwijl van alle respondenten 43 % 'KTM' noemde en 29 % namen van andere producenten van motoren. Verder is als Q5 de vraag gesteld of de op de replica's aangebrachte afbeelding van een stier (onderdeel van) het merk van de motor vormt. Hierop heeft 74% van alle respondenten 'nee' geantwoord, waarbij de meerderheid als reden opgaf dat 'Red Bull'/de stier bij een *energy drink* hoort. Als Q7 is de vraag gesteld: 'kunt u een of meerdere sponsors noemen van onderstaande motor?'. Deze vraag is door 75% van de respondenten beantwoord met (onder meer, zo begrijpt het hof): 'Red Bull'.

- 
- 7.6 In rov. 2.6 van het eindvonnis heeft de rechtbank overwogen dat uit het TNS NIPO onderzoek naar voren komt dat het overgrote deel van de respondenten de op de motorfietsen aangebrachte stiermerken niet opvat als merk van de motorfiets. Dit feitelijke gegeven is door de rechtbank verder tot uitgangspunt genomen, waarbij zij de door Red Bull tegen het TNS NIPO-onderzoek ingebrachte bezwaren heeft verworpen. Met haar grieven VII en X-XII is Red Bull hiertegen opgekomen.
- 7.7 Grief VII komt er op neer dat voor consumenten – en daarmee, zo begrijpt het hof, voor de respondenten in het TNS NIPO onderzoek – niet duidelijk is wat er met het begrip ‘merk’ wordt bedoeld. Hierin kan Red Bull niet worden gevolgd. De consument – die, zoals Red Bull in punt 96 MvG heeft opgemerkt, aan een merk meerdere betekenissen toekent – realiseert zich in ieder geval dat een merk de herkomstgarantie- en kwaliteitsgarantiefunctie kan hebben. Wanneer de consument aangeeft geen merkgebruik te zien, geeft hij dus in ieder geval aan geen van deze beide functies te zien. In zoverre is het begrip ‘merk’ voldoende duidelijk.
- 7.8. Grief X richt zich tegen vraagstelling Q3 op de grond dat daarin maar naar ‘één’ merk wordt gevraagd, terwijl de consument op de motoren naast ‘KTM’ nog een of meerdere andere merken kan ontwaren (zie punt 141 MvG). Zoals de rechtbank heeft overwogen had de respondent bij zijn antwoord de mogelijkheid om meer dan één merk te noemen. Afgezien hiervan is ‘Red Bull’ zo zelden als merk genoemd dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit in relevante mate vaker zou zijn gebeurd wanneer in Q3 had gestaan: ‘van welk merk of welke merken’. Om vergelijkbare redenen kan ook Red Bull’s in aansluiting hierop (in punt 142 MvG) gemaakte bezwaar tegen de term ‘het merk’ in Q5 niet worden aanvaard. Op dit een en ander stuit grief X af.
- 7.9 Met grief XI voert Red Bull aan dat Q7 sturend is, omdat daarvan de suggestie zou uitgaan dat de motorfiets wordt gesponsord. Deze grief faalt omdat, zoals de rechtbank heeft geoordeeld in rov. 2.12 van het tussenvonnis, vraag Q7 pas werd gesteld nadat de vragen Q3 en Q5 waren beantwoord, naar blijkt uit de in punt 66 MvA geciteerde passages uit het TNS NIPO rapport.
- 7.10 Grief XII berust op de stelling dat de door TNS NIPO gebruikte afbeeldingen van de replica’s (een motor in actie en een motor in een wedstrijdachtige omgeving) niet representatief zijn voor de volgens Red Bull voor dit geschil relevante koopsituatie. Ook deze grief wordt verworpen. Niet valt in te zien dat de respondenten de hen gestelde vragen (in significante mate) anders zouden hebben beantwoord wanneer de replica’s waren afgebeeld in een normale winkelsituatie.
- 7.11 Op andere gronden dan in de rov. 7.7 t/m 7.10 vermeld heeft Red Bull de juistheid van het door de rechtbank tot uitgangspunt genomen, in rov. 7.6 genoemde, feitelijke gegeven niet aangevochten. Er is, kortom, niet doeltreffend gegriefd tegen de desbetreffende beslissing van de rechtbank. Ook in hoger beroep moet er daarom vanuit gegaan worden dat de gemiddelde consument de op de replica’s aangebrachte stiermerken niet als merken voor motorfietsen percipieert. Gezien het onder 7.7 overwogene betekent dit dat – onder verwerping van andersluidende stellingen van Red Bull – moet worden aangenomen dat de consument de replica’s niet beschouwt als afkomstig van Red Bull of een aan haar verbonden onderneming, en dat hij dus



---

aan de op de replica's aangebrachte stiermerken niet de herkomstgarantiefunctie of kwaliteitsgarantiefunctie toekent.

- 7.12 Bij deze stand van zaken moet het er met Lamborghini voor worden gehouden dat – zoals ook naar voren komt uit de beantwoording van Q5 en met name Q7 in het NPS NIPO-onderzoek – de consument het gebruik van de stiermerken op de replica's ziet als een verlengstuk van de in rov. 7.3 genoemde sponsoractiviteit waarbij het gaat om de bevordering van de verkoop van Red Bull's *energy drink*. De replica's zijn bedoeld als getrouwe kopieën van de originele wedstrijdmotoren en moeten daarom zijn voorzien van de op die originele motoren – bij wijze van sponsoring – aangebrachte stiermerken, zo zal de gemiddelde consument onderkennen.
- 7.13 Aangezien om de zo-even genoemde reden – dus slechts dat de replica's getrouwe kopieën van de originele wedstrijdmotoren moeten zijn – de replica's zonder de stiermerken minder aantrekkelijk zouden zijn voor potentiële kopers, zou wellicht kunnen worden gezegd dat de stiermerken van belang zijn voor het door KTM nagestreefde vinden van afzet van de replica's, en dat daarom, wat KTM betreft, aan de in rov. 5.3 genoemde eis I is voldaan. Of dit zo is, kan evenwel in het midden blijven nu in ieder geval niet is voldaan aan de daar genoemde eis II. Omdat, naar onder 7.11 is vastgesteld, het publiek op de replica's de stiermerken niet als merken voor voertuigen waarneemt, kunnen deze daarop voor die waar immers niet de herkomstgarantie en/of kwaliteitsgarantiefunctie vervullen, terwijl de andere merkfuncties in dit kader geen (zelfstandige) rol spelen (zie rov. 5.4). Hierop lopen ook de in rov. 7.1 bij ii. en iii. weergegeven stellingen van Red Bull stuk: voor zowel 'co branding' als sport merchandising is nodig dat voor de waren of diensten in kwestie een van de merkfuncties wordt vervuld.
- 7.14 De in de stellingen van Red Bull (zie bijvoorbeeld de punten 130 en 139 MvG) besloten liggende opvatting, dat reeds een merkfunctie wordt vervuld wanneer het publiek een verband legt tussen een op een waar aangebracht teken en deze waar, is overigens in haar algemeenheid onjuist. Het publiek zal doorgaans enig verband leggen tussen de tekens die op (de verpakking van) een waar zijn aangebracht en de waar zelf, maar dat wil nog niet zeggen dat al zulke tekens als merken worden gepercipieerd; zij kunnen ook worden beschouwd als bijvoorbeeld verfraaiingen, aanduidingen van de aard of de waarde van de waar of, zoals in deze zaak het geval is, (een uitvloeisel van) sponsoring.
- 7.15 Het door Red Bull met haar grief IV ontwikkelde argument, dat de vraag of sprake is van normaal gebruik niet kan worden gereduceerd tot een vraag naar de opvatting van het relevante publiek, gaat evenmin op. Weliswaar is het zo dat, zoals Red Bull ter onderbouwing van dat argument heeft aangevoerd, het HvJEU het primaat geeft aan de omstandigheden van het geval en de bijzonderheden van de markt (zie rov. 5.2), doch deze algemene beoordeling aan de hand van onder meer de kenmerken van de waren en de markt, wordt door het HvJEU alleen gevergd in het kader van de vraag of het gebruik ertoe strekt afzet/marktaandeelen te vinden of te behouden, en dus in het kader van de in rov. 5.3 met I aangeduide eis; daarvoor is de publieksopvatting inderdaad niet of minder van belang. Die mede op marktkenmerken gebaseerde algemene beoordeling is door het HvJEU evenwel niet voorgeschreven in het kader van de met II aangeduide eis, dat er sprake moet zijn van gebruik overeenkomstig een van de (relevante) functies van het merk. In dit

---

kader zijn namelijk niet zozeer de kenmerken van de waar en de markt, maar veeleer de opvattingen van het publiek van belang: wanneer het publiek een teken niet als merk opvat, dan kan dat teken niet een van de (relevante) merkfuncties vervullen.

- 7.16 Vermeld dient voorts nog te worden dat de gedingstukken geen aanwijzing bevatten dat het Red Bull zelf, als licentiegever, met het 'a-gebruik' voor ogen stond om afzet te verkrijgen of te behouden voor voertuigen. Indien dat wel het geval zou zijn, dan had het in de rede gelegen dat zij van KTM een vergoeding had bedongen voor het verlenen van de toestemming om de stiermerken op de replica's te mogen aanbrengen. Hierover is door Red Bull echter niets gesteld, hetgeen onderstreept dat het gebruik/de licentiëring van de stiermerken door Red Bull een uitvloeisel was van de in rov. 7.3 genoemde sponsoractiviteit. Wat Red Bull zelf betreft, is dus tevens niet voldaan aan de in rov. 5.3 genoemde eis I.
- 7.17 Het voorgaande brengt met zich dat het 'a-gebruik' Red Bull evenmin kan baten: ook dat vormt geen normaal gebruik.

#### *Slotsom en proceskosten*

- 8.1 De slotsom luidt dat de rechtbank terecht de stiermerken vervallen heeft verklaard voor de waren in klasse 12. De grieven I t/m VII, IX t/m XIV en XV (de eerste) falen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Red Bull de kosten van het geding in beide instanties te dragen.
- 8.2 Resteert de vraag of deze kosten moeten worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. Volgens Lamborghini moet deze vraag bevestigend worden beantwoord, volgens Red Bull ontkennend, blijktens haar tweede grief XV ook voor de eerste aanleg.
- 8.3 Het enkele feit dat Red Bull in de eerste aanleg zelf ook volledige proceskosten op basis van artikel 1019h Rv heeft gevorderd, is onvoldoende voor de daaraan door Lamborghini verbonden gevolgtrekking (punt 92 MvA en punt 35 PA) dat hier sprake is van een gedekt verweer aan de kant van Red Bull.
- 8.4 Artikel 1019h Rv is niet van toepassing op een nietigheidsactie (zie HvJEU 15 november 2012 in zaak C-180/11 'Bericap'), tenzij deze samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie van de wederpartij (Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443). Gesteld noch gebleken is dat Red Bull een inbreukprocedure jegens Lamborghini heeft aangespannen op basis van de stiermerken voor zover verleend voor waren uit klasse 12, of dat Red Bull daartoe concrete voornemens had/heeft. In dit geval kan artikel 1019h Rv dan ook geen toepassing vinden. De kosten van beide instanties zullen worden begroot op basis van het liquidatietarief. Bij deze stand van zaken hoeft niet meer te worden ingegaan op het na de pleitzitting van de kant van Lamborghini gedane verzoek om productie 28, houdende een proceskostenoverzicht, alsnog in zijn geheel toe te laten.
- 8.5 Het eindvonnis zal worden vernietigd, doch alleen wat betreft de hoogte van de daarin ten laste van Red Bull uitgesproken proceskostenveroordeling. Voor het overige zullen de bestreden vonnissen worden bekrachtigd.

---

## Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 3 oktober 2012, doch alleen voor zover Red Bull daarbij is veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Lamborghini begroot op € 79.260,19 (punt 3.3 in het dictum), en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:
  - \* veroordeelt Red Bull in de proceskosten in de eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Lamborghini begroot op € 2.523,-, waarvan € 2.260,- voor salaris en € 263,- voor verschotten;
  - \* wijst af het aan proceskosten meer of anders gevorderde;
- bekrachtigt voormeld vonnis voor het overige, en bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 5 oktober 2011;
- veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Lamborghini begroot op € 3.365,-, waarvan € 2.682,- voor salaris en € 683,- voor verschotten;
- verklaart dit arrest zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en E.F. Brinkman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 oktober 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Witgegeven aan mr.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

*P Heering*