

19 februari 2010

Eerste Kamer

08/01901

EV/SV

# IN NAAM DER KONINGIN

## Hoge Raad der Nederlanden

### Arrest

in de zaak van:

FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.,

gevestigd te Maarheeze,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen en mr. T. Cohen Jehoram, thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Winters en Red Bull.

1. Het geding in feitelijke instanties

Red Bull heeft bij exploit van 2 augustus 2006 Winters in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en gevorderd, kort gezegd:

- Winters te bevelen te staken en gestaakt te houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen/associëren met de in de dagvaarding opgenomen merken van Red Bull, meer in het bijzonder Winters te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder verder gebruik van de in de dagvaarding weergegeven verpakkingen;
- Winters te bevelen een boete te betalen per dag waarop zij nalaat aan het voorgaande te voldoen of - naar keuze van Red Bull - te betalen een bedrag per product waarmee een overtreding van het voorgaande wordt begaan;
- Winters te veroordelen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van Red Bull betreffende (onder meer) de productie-, verkoop- en omzet/winstgegevens met betrekking tot de inbreukmakende producten en Winters te bevelen een boete te voldoen per dag waarop zij nalaat hieraan te voldoen;
- Winters te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen, en Winters te bevelen een boete te betalen per dag waarop zij nalaat hieraan te voldoen of - naar keuze van Red Bull - te betalen een bedrag per product waarmee een overtreding van dit bevel wordt begaan;
- Winters te veroordelen om aan Red Bull te voldoen een bedrag van € 35.000,-- bij wijze van voorschot op de te vergoeden schade;
- Winters te veroordelen in de kosten van deze procedure;
- een termijn van zes maanden te bepalen voor het aanhangig maken van de bodemprocedure.

Op haar verzoek is Smart Drinks Ltd. rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, (hierna: Smart Drinks) toegelaten als voegende partij.

Winters en Smart Drinks hebben de vorderingen bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 26 september 2006 - kort samengevat - Winters bevolen het vullen van het product BULLFIGHTER, voor zover verpakt in de verpakkingen zoals afgebeeld in punt 22 van de dagvaarding en in punt 2.2 van de pleitnotitie van Smart Drinks, te staken, op straffe van het verbeuren van dwangsommen en met compensatie van proceskosten.

Tegen dit vonnis heeft Red Bull hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Winters heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij tussenarrest van 20 maart 2007 heeft het hof de incidentele vordering van Smart Drinks tot voeging in het hoger beroep toegewezen. Na pleidooien heeft het hof bij eindarrest van 29 januari 2008 in het principaal en in het incidenteel appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, Winters bevolen om na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden het verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of voor deze doeleinden op voorraad hebben van de producten

BULLFIGHTER, PITBULL en LIVE WIRE, voor zover deze producten zijn verpakt in de verpakkingen zoals aangeduid onder 6.13 van het eindarrest, op straffe van het verbeuren van dwangsommen.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van 29 januari 2008 van het hof heeft Winters beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Red Bull heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel verwerping van het beroep.

De zaak is voor Winters toegelicht door haar advocaten en voor Red Bull door mrs. A.C.M. Alkema en S.A. Klos, beiden advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 4.8 van de conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding te schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen.

(ii) Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde 'afvullen' van blikjes met door haar of door derden geproduceerde (fris)dranken.

(iii) Smart Drinks, een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en aldaar gevestigd, is een concurrent van Red Bull.

(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. De aan Winters aangeleverde blikjes waren voorzien van onder meer de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, later gewijzigd in LONG HORN, en LIVE WIRE. 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 zonodig 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.

3.2.1 Red Bull heeft in dit kort geding gevorderd, kort gezegd, Winters te bevelen elk gebruik te staken van tekens die overeenstemmen met een aantal, in de dagvaarding vermelde, merken van Red Bull, met nevenvorderingen. Daartoe heeft zij gesteld dat Winters door het vullen van blikjes waarop de hiervoor onder 3.1 onder (iv) genoemde tekens zijn aangebracht, inbreuk maakt op de desbetreffende merkrechten van Red Bull.

3.2.2 In de eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter, met toepassing van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, Benelux Merkenwet, kort gezegd dat het afvullen van de blikjes moet worden aangemerkt als gebruik van deze tekens (rov. 4.5), maar dat alleen het teken BULLFIGHTER in combinatie met de daarvoor gebruikte

blikjes overeenstemt met de merken van Red Bull. De voorzieningenrechter beval Winters kort gezegd het vullen van de BULLFIGHTER-blikjes te staken.

3.2.3 In hoger beroep beval het hof Winters kort gezegd het vullen van de BULLFIGHTER-, PITTBULL- en LIVE WIRE-blikjes te staken. Daartoe oordeelde het hof - samengevat en voor zover thans van belang - als volgt.

Ten aanzien van de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens (zoals bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE), stelde het hof voorop dat de beantwoording van deze vraag dient te geschieden tegen de achtergrond van wat moet worden beschouwd als de functies van het merk en met name de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consument de herkomst van waren of diensten te waarborgen (waarbij het verwees naar HvJ EG 11 september 2007, nr. C-17/06, Jurispr. p. I-7041 (Céline Sarl/Céline SA; rov. 6.8)). Voorts oordeelde het hof (rov. 6.11) dat - gelet op de hiervoor onder 3.1 (iv) beschreven werkwijze - Winters deze tekens weliswaar niet op de verpakking, maar (rov. 6.12) wel op de waren aanbrengt:

"(...) Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen."

Ten aanzien van de vraag of overeenstemming bestaat tussen de tekens en de merken van Red Bull, oordeelde het hof dat dit voor de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE het geval is, waartoe het hof art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, BVIE, alsmede - met hetzelfde resultaat - art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c, BVIE toepasselijk heeft geacht. Daarbij overwoog het hof over de aard van het in aanmerking komende publiek (rov. 6.20):

"Wat betreft de aard van het in aanmerking komende publiek dient gezien de aard van de waren te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, nu de producten die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux zijn bestemd, maar voor landen daarbuiten, in abstracte zin van een gemiddelde consument in de Benelux."



3.3 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 6.5 en 6.8 tot en met 6.12 van het bestreden arrest, waarin het hof kort gezegd oordeelde dat het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik, in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c, BVIE, van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens. Het onderdeel verwijt het hof - in de kern genomen - dat het heeft miskend

(a) 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;

(b) dat geen sprake is van inbreuk omdat het gebruik door Winters geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de essentiële functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de waren te garanderen, zulks omdat de door Winters gevulde blikjes direct vanuit haar fabriek worden vervoerd naar een bestemming buiten de Benelux, zonder dat zij in contact komen met consumenten; en

(c) dat het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking ingevolge art. 5 lid 3 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten,

PbEG L 40 - thans: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEU L 299 - (hierna: Merkenrichtlijn) kan, maar niet moet worden verboden, en dat in dit kader het belang van de merkhouder moet worden afgewogen tegen de belangen van bonafide exporteurs, fabrikanten en toeleveringsbedrijven als Winters.

3.4 Het onderdeel stelt daarmee de vraag aan de orde of het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 onder (iv)) moet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van (art. 2.20 BVIE, dat strekt ter implementatie van) art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor een ander. In dat kader kunnen de volgende deelvragen worden onderscheiden.

(a) Moet, nu door het afvullen de waren (vloeistoffen) en de verpakking (die is voorzien van het teken) worden samengevoegd, het afvullen worden aangemerkt als gebruik van het teken, respectievelijk als het aanbrengen van het teken op de waren in de zin van art. 5 lid 3, aanhef en onder a, Merkenrichtlijn (en daarmee van art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, BVIE)?

(b) Indien vraag (a) bevestigend moet worden beantwoord, is dan ook sprake van 'gebruik' in de zin van art. 5 lid 1 en 2 Merkenrichtlijn indien het afvullen louter geschiedt als dienstverlening voor een ander en ter onderscheiding van de waren van die ander, en niet ter onderscheiding van eigen waren?

(c) Indien vraag (b) bevestigend moet worden beantwoord, laat art. 5 Merkenrichtlijn dan nog ruimte voor toetsing door de rechter aan de nadere voorwaarde voor het aannemen van merkinbreuk dat het gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de wezenlijke functie ervan, namelijk de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen?

3.5 Voorts werpt het onderdeel de vraag op of voor het oordeel of het gebruik van het teken, als in deze zaak bedoeld, op grond van art. 5 Merkenrichtlijn kan worden verboden van belang is of de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export buiten het Beneluxgebied, dan wel buiten de Europese Unie, en zij daarbinnen - behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden - niet door het publiek kunnen worden waargenomen (aan welke omstandigheid uitdrukkelijk geen betekenis toekomt in art. 10 lid 2 onder b

Merkenrichtlijn, dat als rechtshandhavend gebruik aanmerkt "het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer").

3.6 Over de antwoorden op de hiervoor onder 3.4 en 3.5 genoemde vragen bestaat, zoals nader uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.10 en 4.11, gerede twijfel. De Hoge Raad ziet daarom aanleiding om op de voet van art. 267 VWEU de hierna in 5 onder I en II geformuleerde vragen van uitleg betreffende art. 5 Merkenrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

3.7 Onderdeel II keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de hiervoor onder 3.2.3 weergegeven overweging in rov. 6.20 van het bestreden arrest, waarin het hof over de aard van het in aanmerking komende publiek overwoog dat, nu het om producten gaat die niet bestemd zijn voor de Benelux, in abstracte zin van een gemiddelde consument in de Benelux moet worden uitgegaan. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte een abstracte toetsing toegepast, nu immers het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van

het concrete geval en de nationale rechter het verwarringsgevaar, waarvan bewijs moet worden geleverd, positief moet vaststellen. Bovendien is het onjuist om uit te gaan van de gemiddelde consument in de Benelux, nu geen enkele consument in de Benelux (of in de Europese Unie) de tekens heeft kunnen waarnemen, aldus het onderdeel.

3.8 De beoordeling van het onderdeel hangt af van het antwoord op de hiervoor onder 3.5 genoemde vraag. Indien die vraag bevestigend moet worden beantwoord, rijst vervolgens de door het onderdeel opgeworpen vraag welke maatstaf moet 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 (respectievelijk in de Europese Unie) - die dan in de gegeven 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? Over het antwoord op deze vraag bestaat, zoals nader uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.12, gerede twijfel. De Hoge Raad ziet daarom aanleiding om ook de hierna in 5 onder

III geformuleerde vraag van uitleg betreffende art. 5 Merkenrichtlijn aan het HvJEU voor te leggen.

3.9 Aangezien de beoordeling van onderdeel III afhankelijk is van de antwoorden op de aan het HvJEU voor te leggen vragen van uitleg, wordt de behandeling daarvan aangehouden tot na de uitspraak van het Hof.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast.

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor onder 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

I.a. Moet het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 (iv)) worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, 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 art. 5 lid 1, aanhef en onder a, of onder b?

II. Indien het antwoord op vraag I.a bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van art. 5 van de Merkenrichtlijn 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 gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden - of moet terzake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?

## 6. Beslissing

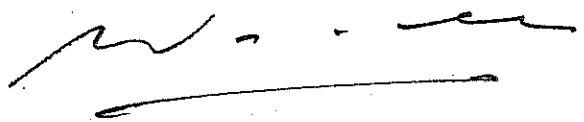
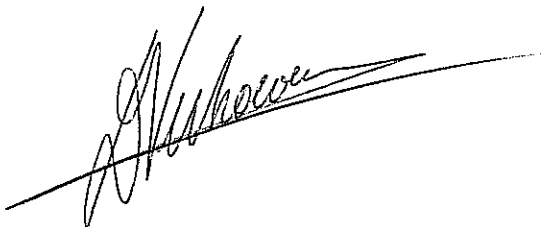
De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie

met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren E.J. Numann, J.C. van Oven, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 19 februari 2010.



Uitgegeven voor grosse, door mij Griffier van de  
Hoge Raad der Nederlanden, op 19 FEB. 2010  
ten behoeve van *verweensen in cassate*

