

2 februari 2010

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht

RED BULL GmbH,

gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RED BULL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Soesterberg,

APPELLANTEN in het principaal hoger beroep,

GEÏNTIMEERDEN in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

✓ advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,

wonende te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDEN in het principaal hoger beroep,

APPELLANTEN in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden, in enkelvoud, hierna aangeduid als Red Bull respectievelijk De Vries.

Bij dagvaarding van 16 april 2007 is Red Bull in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank te Amsterdam onder zaaknummer/rolnummer 319813/HA ZA 05-1929 tussen partijen (Red Bull als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en De Vries als gedaagde in conventie, tevens eiser in reconventie) heeft gewezen en dat is uitgesproken op 17 januari 2007.

Red Bull heeft bij memorie zes grieven voorgesteld en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep, voor zover in conventie gewezen, zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van De Vries in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft De Vries bij memorie geantwoord, de grieven bestreden en van zijn kant - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Daarbij heeft hij één grief voorgesteld, een productie overgelegd, bewijs aangeboden en in het principaal appel geconcludeerd tot verwerping daarvan en in het incidenteel appel tot - naar het hof begrijpt - vernietiging van het vonnis voor zover in reconventie gewezen en alsnog toewijzing van zijn vordering tot vervallenverklaring van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng" en doorhaling van de registratie daarvan ten aanzien van de Benelux, met veroordeling van Red Bull in de kosten van het geding in beide instanties, voor zover het de appelprocedure betreft op de voet van art. 1019h Rv.

Vervolgens heeft Red Bull in het incidenteel hoger beroep geantwoord bij memorie, tevens houdende akte voorwaardelijke aanvulling (gronden van) eis in principaal appel. Daarbij heeft zij haar vordering (voorwaardelijk) aangevuld c.q. gewijzigd en geconcludeerd als in die akte verwoord, waaronder dat het hof zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren, in beide appellen met veroordeling van De Vries in de gedingkosten op de voet van art. 1019h Rv.

Daarop heeft De Vries bij antwoordakte gereageerd en zijn stellingen en conclusie gehandhaafd.

Partijen hebben de zaak op 20 februari 2009 doen bepleiten, Red Bull door mr. S.A. Klos en De Vries door mr. L. Bakers, beiden advocaat te Amsterdam, aan de hand van door elk van hen overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid hebben beide partijen nog producties (waaronder facturen en urenspecificaties van hun advocaten) overgelegd. De Vries heeft, in zoverre zijn vordering verminderend, te kennen gegeven dat het incidenteel appel voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval dat zijn verweer in conventie, strekkende tot verval van het merk "Red Bull Krating-Daeng" wegens niet-gebruik, wordt gehonoreerd. Partijen hebben voorts antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen en hebben enige frisdrankblikjes getoond. Daarna zijn de stukken overgelegd voor arrest.

Na daartoe verkregen verlof bij rolbeslissing van dit hof van 28 juli 2009 hebben eerst Red Bull en vervolgens De Vries zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi, elk met een bijgevoegde productie.

Ten slotte hebben partijen wederom recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

## 2. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 een aantal feiten vastgesteld. Hiertegen zijn door partijen geen grieven gericht zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

## 3. Beoordeling

3.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis afgebeelde) woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624;
- het (in het vonnis afgebeelde) woord/beeldmerk "Red Bull", internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320;
- het woordmerk "Red Bull", internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378;
- het (in het vonnis afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk "Red Bull Energy Drink", geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511;
- het woordmerk "Red Bull", internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.

3.2. De Vries is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis afgebeelde) woord/beeldmerk "The Bulldog", geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;
- het woordmerk "The Bulldog", geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403;
- het (in het vonnis afgebeelde) woord/beeldmerk "The Bulldog Energy Drink", geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

3.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull De Vries gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden.

3.4. In dit geding vordert Red Bull - kort weergegeven - De Vries op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op haar onder 3.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietig te verklaren en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 3.2 genoemde merkregistraties van De Vries voor klasse 32, met veroordeling van De Vries in de proceskosten.

In reconventie heeft De Vries gevorderd - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 3.1 genoemde registratie van het

woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", met veroordeling van Red Bull in de proceskosten.

De rechtbank heeft in conventie en in reconventie de vorderingen van partijen over en weer afgewezen, met veroordeling van Red Bull respectievelijk De Vries in de proceskosten, begroot volgens het liquidatietarief.

3.5. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull Krating-Daeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponereerd na de Benelux merkregistratie van De Vries met registratienummer 391002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het (pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door De Vries, zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt.

3.6. De Vries heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3.7. De rechtbank heeft dienaangaande onder meer overwogen dat er onvoldoende overeenstemming is tussen merk en teken

om te kunnen spreken van een zodanig door het betrokken publiek gelegd verband tussen merk en teken dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Dit wordt volgens de rechtbank niet anders door het feit dat De Vries een graantje wilde meepikken van de miljardenomzet van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen.

3.8. Bij de beoordeling van de door Red Bull hiertegen gerichte grieven komt betekenis toe aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 juni 2009 in de zaak L'Oréal/Bellure (zaak C-487/07), over welk arrest beide partijen in het onderhavige geding zich bij akte na pleidooi hebben uitgelaten. In dat arrest heeft het Europese hof een nadere uitleg gegeven van het (met art. 2.20 lid 1 sub c BVIE corresponderende) art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EEG). Met betrekking tot de daar bedoelde inbreuken is niet vereist dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, maar volstaat dat het bekende merk (i.c. van Red Bull) en het (i.c. door De Vries gebruikte) teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt en er bovendien sprake is van een van de inbreuken waartegen genoemd artikellid bekende merken bescherming biedt, waaronder het geval dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (meeliften, free riding). Dat voordeel wordt ongerechtvaardigd getrokken wanneer de derde door het gebruik van het overeenstemmende teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat

merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

3.9. Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan



door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10. Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door De Vries ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens De Vries was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van De Vries onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van De Vries, zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.11. De Vries heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen De Vries in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak

bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden.

3.12. Uit het vooroverwogene volgt dat de rechtbank het beroep van Red Bull op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE ten onrechte heeft verworpen en dat de daartegen gerichte grieven slagen. De devolutieve werking van het hoger beroep brengt mee dat de door De Vries verder nog hiertegen ingebrachte verweren moeten worden besproken.

3.13. De Vries heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating-Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door De Vries gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

3.14. Het beroep van De Vries op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponereerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.

3.15. De Vries heeft, onder verwijzing naar zijn stellingen in eerste aanleg, ten slotte nog aangevoerd dat Red Bull haar rechten heeft verwerkt nu zij het merk van De Vries voor energy drinks gedurende meer dan vijf jaren bewust heeft gedoogd en zij bovendien zonder goede reden een periode van meer dan 2,5 jaar zonder enig verder contact heeft laten verstrijken tussen haar sommatie en de inleidende dagvaarding. De rechtbank heeft dit verweer verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen in het vonnis hiertoe is overwogen. De in hoger beroep herhaalde stellingen leiden niet tot andere gezichtpunten.

3.16. Nu de voorwaarde waaronder het incidenteel appel door De Vries is ingesteld niet is vervuld, behoeft dit appel geen behandeling. Hetzelfde geldt met betrekking tot de voorwaardelijke aanvulling van eis door Red Bull in het principaal appel.

#### 4. Slotsom

4.1. De grieven in het principaal appel slagen en behoeven verder geen afzonderlijke behandeling. Het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, kan niet in stand blijven en het hof zal, opnieuw recht doende, de vordering van Red Bull alsnog toewijzen als na te melden. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding is bij gebrek aan (cijfermatige) onderbouwing niet toewijsbaar. Het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appel behoeft geen behandeling.

4.2. De Vries zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de eerste aanleg en van het principaal hoger beroep. De kosten van het

voorwaardelijk incidenteel appel behoeven geen  
afzonderlijke begroting.

4.3. Partijen hebben ter zake van het geding in hoger beroep over en weer veroordeling in de proceskosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Aan de hand van overgelegde specificaties heeft Red Bull haar kosten becijferd op € 32.796,43. Dat bedrag is door De Vries, met verwijzing naar de aan zijn zijde becijferde proceskosten, bestreden als zijnde buitensporig en niet redelijk. Het hof begroot de redelijke en evenredige kosten van het geding in hoger beroep op een bedrag van € 25.000,-.

## 5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in conventie gewezen, en in zoverre opnieuw recht doende:

- beveelt De Vries met ingang van de achtste dag na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Red Bull met betrekking tot het woordmerk Red Bull die voortvloeien uit de internationale registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng" onder nummer 477624, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verhandeling, ter verkoop aanbieding, invoer, uitvoer en/of het in voorraad houden voor deze doeleinden van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken "Bulldog", een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag waarop een overtreding van dat bevel voortduurt dan wel - zulks ter keuze van Red

Bull - een dwangsom van € 100,- per product waarmee een overtreding van dat bevel wordt begaan, zulks tot een maximum van € 250.000,- aan verbeurde dwangsommen;

- veroordeelt De Vries binnen 21 dagen na betekening van dit arrest een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. de totale hoeveelheid geproduceerde verpakkingen van energy drinks die zijn voorzien van het inbreukmakende teken "Bulldog" (hierna: "de inbreukmakende producten");
- b. het aantal verkochte inbreukmakende producten;
- c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die op 27 juni 2005 in voorraad waren;
- d. de fabricage- of inkoopprijs van de inbreukmakende producten;
- e. de verkoopprijs van het inbreukmakende product;
- f. de totale winst behaald als gevolg van het door De Vries fabriceren en verkopen van de inbreukmakende producten;

- veroordeelt De Vries om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten te vernietigen en om binnen 21 dagen na betekening van dit arrest aan Red Bull te verstrekken een door een deurwaarder op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waarin wordt bevestigd dat de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten zijn vernietigd, vergezeld van documentair bewijs van de vernietiging;

- verklaart voor recht dat De Vries aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door De Vries

op de bovengenoemde exclusieve merkrechten van Red Bull en veroordeelt De Vries om aan Red Bull het volledige bedrag van de geleden schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

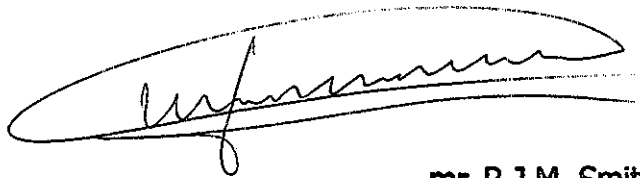
- verklaart nietig en gelast de doorhaling van de hiervoor onder 3.2 genoemde merkregistraties voor zover het klasse 32 betreft;

verwijst De Vries in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Red Bull tot op heden in eerste aanleg begroot op € 3.626,93 en in hoger beroep op € 25.000,-;

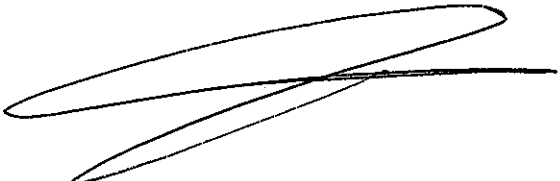
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. N. van Lingen, M.A. Goslings en A.C. van Schaick en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 2 februari 2010.



mr. R.J.M. Smit



AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
aan: Mr. A. Knigge  
DE GRIFFIER

