

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 289093 / HA ZA 07-1829

Vonnis van 7 oktober 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd 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,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.,
gevestigd te Maarheeze,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. R.S. Meijer.

Partijen zullen hierna Red Bull en Winters genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 april 2007;
- de ter rolle van 27 juni 2007 genomen akte met producties (1 t/m 9) zijdens Red Bull;
- de conclusie van antwoord in conventie, voorwaardelijke eis in reconventie van 19 september 2007 met producties (1 t/m 5);
- het tussenvonnis van 3 oktober 2007
- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 7 april 2008 met de daaraan gehechte pleitnota's en de daarin genoemde stukken;
- de akte houdende vermeerdering eis zijdens Red Bull genomen ter zitting van 7 april 2008;
- de proceskostenopgaven van partijen, zoals nader overeengekomen ter comparitie (proces-verbaal van comparitie van partijen onder 17).

1.2. Ter comparitie zijn de bij wijze van eisvermeerdering onder A en F opgevoerde vorderingen tot verklaring voor recht ingetrokken, alsmede de bij dagvaarding ingestelde nevenvorderingen, waaronder ook de schadevordering op te maken bij staat.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

289093 / HA ZA 07-1829

2

7 oktober 2009

2. De feiten

2.1. Red Bull produceert en verhandelt onder het merk RED BULL een bepaald type frisdrank, een zogenoemde *energy drink*. Op de markt van *energy drinks* is zij in de Europese Gemeenschap marktleidster. Zij brengt haar *energy drink* op de markt in vrijwel alle lidstaten van de EU in de vorm van dit blikje:



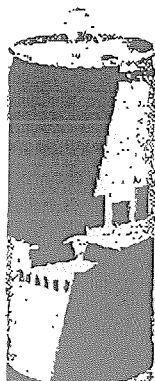
2.2. Red Bull is onder meer rechthebbende op de volgende merken:

- De internationale merkinschrijving voor een beeldmerk met Gemeenschapsmerkdesignatie 0857309, op 7 oktober 2004 (op grond van een Oostenrijkse basisregistratie die prioriteit claimt tot 15 oktober 1998) onder meer geregistreerd voor waren in klasse 32, waaronder *energy drinks*:



Partijen duiden dit aan als het Trapezoïde-merk. Het zal in het hiernavolgende daarnaast ook als het Gemeenschapsmerk worden aangeduid.

- De internationale merkinschrijving voor een beeldmerk met Beneluxdesignatie 706170, op 23 december 2004 (op grond van een Oostenrijkse basisregistratie die prio-



289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

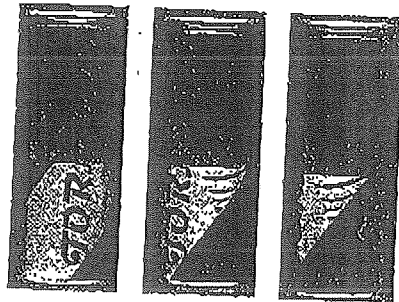
3

riteit claimt tot 25 augustus 2004) ook geregistreerd voor waren in dezelfde klasse 32, waaronder frisdrank ("eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques").

In het navolgende wordt dit ook aangeduid als het blikjesmerk of het Beneluxmerk.

2.3. Winters houdt zich voor zover relevant bezig met het afvullen van (fris)drank in blikjes, flessen en andere verpakkingen. Afvullen behelst het in opdracht van een derde samenvoegen van water, (drank)concentraat, koolzuur en verpakking (zoals blikjes), in dit geval met als bijzonderheid: in verpakkingen waarvan het art-work niet door de afvuller is verricht.

2.4. Winters vult in Nederland – althans heeft dat gedaan – in opdracht van een derde (Société Cote Sud (Tunesië)) door een derde aangeleverde blikjes af met *energy drink* volgens het recept van die derde. Het betreft een blikje met het navolgende uiterlijk:



Dit wordt hierna in navolging van partijen aangeduid met het "Tornado blikje" (of "het Tornado blikjesteken"). "Winters B.V. te Maarheeze" wordt op deze blikjes als producent vermeld.

2.5. Red Bull heeft Winters op 22 december 2006 gesommeerd ter zake van merkinbreuk. Na het aanbrengen van deze zaak is door Winters op 5 juli 2007 eenzijdig een in tijd beperkte onthoudingsverklaring afgegeven aan Red Bull. Daarin staat in de considerans tevens opgenomen:

Winters is of the opinion – without assessing the alleged similarity between the Tornado can and Red Bull trademarks – that the mere filling of cans for its customers cannot constitute a trademark infringement.

2.6. In opdracht van Red Bull is door marktonderzoekbureau Ivomar een marktonderzoek uitgevoerd, gericht op de bekendheid van het Trapezoïde-merk. Door middel van straatinterviews in winkelcentra in 10 verschillen plaatsen verspreid over Nederland is aan 201 respondenten in de leeftijd van 15 tot 39 jaar in week 41 van 2006 de volgende afbeelding getoond (in deze grijstinten):

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

4



Als conclusie vermeldt dit marktonderzoek op p. 8:

In totaal herkenden 170 van de 201 respondenten, aldus 85% van alle ondervraagden, de verpakking met daarop aangebracht het trapezoïde merk, als afkomstig van Red Bull.

Van de respondenten dronk of kocht 58% wel, 42% geen *energy drink*.

2.7. Bij brief van 9 januari 2007 (3 maanden voorafgaand aan de dagvaarding) is door Winters aan Red Bull kenbaar gemaakt:

Overigens bevestigt Winters nogmaals dat Winters niet meer met de opdrachtgever (bedoeld is: Société Cote Sud, Rb.) samenwerkt, waardoor zelfs geen dreiging bestaat dat de door u gewraakte activiteiten herhaald zullen worden.

In deze brief heeft Winters ook de contactgegevens van deze Tunesische opdrachtgever bekend gemaakt aan Red Bull. Zij huldigt hierin tevens de opvatting dat zij:

(a)ls 'bloot afvuller' (...) geen enkele bemoeienis (heeft) met de tekens die een opdrachtgever aanbrengt op de waar.

alsook:

Het afvullen van een blik in opdracht van een derde partij kan naar het oordeel van Winters niet worden gezien als gebruik van een merk in de zin van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.

Indien Red Bull van mening is dat het Tornado blik inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull dient zij niet Winters maar de opdrachtgever, als gebruiker van het teken Tornado, te sommeren danwel te dagvaarden.

2.8. Bij arrest van 29 januari 2008 heeft hof 's-Hertogenbosch *in kort geding*¹ onder meer als volgt overwogen over de merkenrechtelijke kwalificatie van de afvulhandeling van Winters in een zaak tussen partijen:

¹ IEPT20080129, IER 2008/43.

NEE 0703813534

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

5

6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens 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 art. 2:20 lid 1 aanhef en onder b en c BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen.

Winters is van dit arrest in cassatie gegaan.

2.9. Bij vonnis van deze rechtbank van 15 juli 2009 in de zaak *Red Bull/Osborne en Menken* (in een *bodemzaak*)² is voor zover thans van belang het volgende overwogen:

2.7 Menken produceert onder meer frisdranken. In opdracht van Osborne vult Menken de door Osborne ontworpen verpakking (...) af met energiedrank van Osborne.

4.15 Het verbod zal ook worden toegewezen jegens Menken. Het feit dat Menken slechts een lijdelijke rol speelt bij de merkinbreuk kan niet leiden tot afwijzing van een verbod jegens haar. Vast staat immers dat Menken energiedranken van het inbreukmakende teken heeft voorzien door blikjes met dat teken te vullen met een energiedrank. Dat Menken dit heeft gedaan in opdracht van Osborne rechtvaardigt de inbreuk niet en brengt ook niet mee dat de inbreuk niet (mede) toerekenbaar is aan Menken.

3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Stellende dat Winters door het afvullen van de ten processe bedoelde blikjes tekens aanbrengt op de verpakking of de waar in de zin van art. 9(2)(a) GMVo en art. 2:20(2)(a) BVIE, zodat Winters zich zodoende schuldig maakt aan inbreuk ex art. 9(1)(b) en (c) GMVo alsmede³ art. 2:20(1)(b) en (c) BVIE, vordert Red Bull in conventie na wijziging van eis houdende zowel eisvermeerdering als eisvermindering, waartegen door Winters als zodanig niet is opgekomen – samengevat – een merkinbreukverbod (zonder de aanvankelijk

² IEPT20090715.

³ Zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Red Bull (in de dagvaarding lijkt deze Beneluxgrondslag maar matig inzichtelijk te worden geopenbaard) die blijkens het verhandelde ter comparitie door Winters ook zo zijn opgevat.

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

6

bij dagvaarding opgevoerde nevenvorderingen en zonder de schadestaatvordering, vgl. 1.2) op straffe van verbeurte van dwangsommen en voorts om te verklaren voor recht:

Primair:

B. dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar *energy drink* aanbrenge van een teken dat verwarringwekkend overeenstemt met een ten name van Red Bull voor *energy drinks* in de Benelux en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig merk een handeling is die schending oplevert van de uit de Benelux merkinschrijving en/of Gemeenschapsmerk inschrijving voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens Red Bull;

C. dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar *energy drink* aanbrenge van een teken dat zodanig overeenstemt met een ten name van Red Bull voor *energy drinks* in de Benelux en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig bekend merk dat daardoor tussen dat teken en het bekende merk een verband zal worden gelegd, een handeling is die schending oplevert van de uit de Beneluxmerkingschrijving en/of Gemeenschapsmerkingschrijving voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens Red Bull;

D. dat onder aanbrenge van een teken op de waar *energy drink* in de hiervoor sub B - C bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met elkaar in verbinding brengen van drink vloeistof en het teken door het vullen van een verpakking waarop het teken is afgebeeld met *energy drink* vloeistof;

E. dat het voor de sub B - D gevorderde declaratoire uitspraken onverschillig is of Winters danwel een derde al dan niet naast het aanbrenge van het teken op de waren als bedoeld in artt. 2.20(2)(a) BVIE en 9(2)(a) GMVo de andere in deze artikelen beschreven gebruikshandelingen (zijnde het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame) hetzij aan het aanbrenge voorafgaand, hetzij gelijktijdig, hetzij daarop volgend, verricht.

Subsidiar:

G. dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar *energy drink* aanbrenge van het ten processe bedoelde teken op het Tornado blikje, dat zodanig overeenstemt met de ten name van Red Bull voor *energy drinks* in de Benelux onder nummer 706170 en als Gemeenschapsmerk nummer 0857309 ingeschreven geldige merken dat daardoor tussen dat teken en deze merken een verband zal worden gelegd, een handeling is die schending oplevert van de uit deze merkingschrijvingen voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens Red Bull;

H. dat onder aanbrenge van het teken op de waar *energy drink* in de hiervoor sub G bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met elkaar in verbinding brengen van *energy drink* vloeistof en het teken door het vullen van een verpakking waarop het teken is afgebeeld met *energy drink* vloeistof;

I. dat het voor de sub H gevorderde declaratoire uitspraak onverschillig is of Winters danwel een derde al dan niet naast het aanbrenge van het teken op de waren als bedoeld in artt. 2.20(2)(a) BVIE en 9(2)(a) GMVo de andere in deze artikelen beschreven gebruikshandelingen (zijnde het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame) hetzij aan het aanbrenge voorafgaand, hetzij gelijktijdig hetzij daarop volgend, verrichten,

NEE

0703813534

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

7

alles kosten rechtens, te begroten op de voet van (zo vat de rechtbank deze vordering na implementatie van de Handhavingsrichtlijn op) art. 1019h Rv.

3.2. In voorwaardelijke reconventie, te weten voor het geval Red Bull haar eis in conventie zou vermeederen met een beroep op "door haar geregistreerde kleurmerken", vordert Winters onder het doen van een beroep op de nietigheid van "die kleurmerken" wegens strijd met de daaraan blijkens de Luxemburgse rechtspraak (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJEG) 24 juni 2004 zaak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*) te stellen vereiste van systematische schikking, een verklaring voor recht dat het kleurmerk met inschrijving 002534774 nietig is, kosten rechtens.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in voorwaardelijke reconventie verweer, met dien verstande dat Winters voor wat betreft het belang bij de gevorderde verklaringen voor recht uitdrukkelijk geen verweer wenst te voeren. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Is Winters' afvulhandeling gebruik als merk?

4.1. In deze bodemprocedure voeren partijen een naar zij aangeven principieel debat over de vraag of het enkele vullen van door een opdrachtgever aangeleverde/ontworpen verpakkingen (blikjes) met drank, welk product vervolgens niet door Winters, maar door die opdrachtgever op de markt wordt gebracht (in dit geval ook nog eens: buiten de EU (en dus ook buiten de Benelux)), kwalificeert als merkgebruik door Winters van het Tornadoblikjes-teken en derhalve mogelijk – een te beantwoorden vervolgvraag – als merkinbreuk. In de eenzijdig afgegeven onthoudingsverklaring heeft Winters dit aspect, als hiervoor in 2.5 aangegeven, uitdrukkelijk op scherp gezet door in de considerans van deze verklaring expliciet te stellen dat dergelijk afvullen niet als merkgebruik door Winters kwalificeert. In zijn commentaarantekeningen onder 88 legt mr. Klos uit dat juist dit aspect Red Bull heeft doen besluiten de zaak ondanks de met een boetebeding versterkte onthoudingsverklaring door te zetten en om niet alleen een verbod (bij gebreke van erkenning van inbreuk), maar vooral ook een declaratoir te vragen.

4.2. In lijn met hetgeen deze rechtbank onlangs in de zaak *Red Bull/Osborne en Merken* heeft overwogen⁴, luidt het antwoord op de vraag of dit afvullen kan kwalificeren als gebruik als merk door Winters bevestigend. Daartoe komt de rechtbank op grond van het navolgende.

⁴ Vgl. hiervoor in 2.9. Een aanzet hiervoor is al te ontwaren in r.o.11 van Pres. Rb 's-Gravenhage 13 februari 1998, IER 1998/20 (*Yakult/Danone*), waarin het vullen van van een merk voorziene flesjes is aangemerkt als aanbrengen van het teken op de waar, in die uitspraak gekwalificeerd als "het meest prominente deel van de inbreuk", zij het dat dit afvullen daar niet door een (echte) derde geschiedde, maar door een meegeëdigde Danone-vermoetschap.

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

8

- 4.3. Het standpunt van Winters dat in de onderhavige casuspositie sprake is van vullen van blikjes op verzoek van een derde, dus van de figuur van doen handelen ("doen plegen") door de opdrachtgever, die Winters slechts als hulp- of tussenpersoon inschakelt, zodat niet Winters aansprakelijk zou moeten zijn voor eventuele merkinbreuk, maar die opdrachtgever, lijkt op het eerste gezicht – zij het met moeite, gelet op de door Red Bull ter comparitie aangehaalde literatuur en rechtspraak, en afhankelijk van de vraag hoe "indirect" het gewraakte teken dan wordt aangebracht – een niet bij voorbaat geheel onmogelijke zienswijze⁵.
- 4.4. Maar in het licht van HvJEG C-62/08 van 19 februari 2009 *UDV/Brandtraders*⁶ - gewezen na de comparitiezitting in deze zaak – moet daar anders over worden geoordeeld. Volgens die uitspraak valt onder gebruik als merk door een agent – in die zaak tegelijkertijd exploitant van een markt- of veilingwebsite, maar dat speelt voor de relevante merkenrechtelijke vraag geen rol – ook gebruik van een teken (*Smirnoff Ice*) door die agent/exploitant in zijn stukken voor zakelijk gebruik (de door hem als agent verstuurd bevestigingsbrief van de koopovereenkomst en verstuurd facturen voor de betreffende wodka). De omstandigheid dat deze agent in het betreffende geval slechts handelt in opdracht van de opdrachtgever/verkoper van de waar, die zelf op de achtergrond blijft, zodat deze tussenpersoon, aldus het dictum van deze uitspraak, "derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is", is daarbij voor de vraag of gebruik als merk door de agent/exploitant plaatsvindt, niet relevant, zodat deze (en niet (alleen) de "achterman") daarop kan worden aangesproken.
- 4.5. In r.o. 42 van dit arrest brengt het HvJEG tot uiting dat uit de naar het stelt vaste HvJEG- rechtspraak aangaande gebruik als merk⁷, volgt dat de betreffende derde een teken zodanig hanteert dat (in potentie) afbreuk wordt gedaan aan merkfuncties, met name de als wezenlijk bestempelde herkomstfunctie. Daarin past volgens het Hof in r.o. 43 niet het stellen van de additionele eis dat bedoelde derde het gewraakte teken gebruikt voor eigen waren of diensten. Voldoende is dat door de wijze van gebruik van het teken een verband ontstaat tussen dit teken en de waren of diensten die hij in de handel brengt of verricht (r.o. 47). Is dat verband eenmaal gelegd, dan is, aldus nog steeds het Hof in dit arrest (r.o. 48), "het verder niet relevant dat de derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor het in de handel brengen van waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie waarin hij optreedt". Bovendien is van belang volgens het Hof (r.ovv. 49-51) dat dit gebruik in de omstandigheden van dat geval "door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen deze waren en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn." Het Hof besluit dan in r.o. 51: "In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk. Dienaangaande doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebruikt om de waren in de handel te brengen voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren".

⁵ Dat had het Hof van Beroep te Brussel in de hierna in 4.4 e.v. te bespreken zaak *UDV/Brandtraders* bijvoorbeeld aangeno-
men. Het HvJEG lijkt dit evenwel (bepaald) anders te zien, vgl. hierna in 4.6.

⁶ EPT20090219 en op curia.europe.eu.

⁷ Het Hof noemt de arresten C-206/01 *Arsenal*, C-245/02 *Anheuser-Busch*, C-48/05 *Adam Opel*, C-17/06 *Céline*, en C-533/06
O2.

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

9

4.6. Opvallend is dat het Hof van Justitie zeer stellig is omtrent de andersluidende argumentatie van Brandtraders (als gezegd aanvaard door het Hof van Beroep in Brussel in die zaak voorafgaand aan de gestelde prejudiciële vraag) dat geen sprake zou zijn van merkgebruik door Brandtraders in die zaak. Het Hof leidt de afwijzing daarvan in r.o. 41 als volgt in: "Deze argumenten kunnen enkel worden afgewezen", of in het Frans: "Cette argumentation ne peut qu' être rejetée". Zij heeft deze prejudiciële zaak dan ook in lijn met deze stelling opvatting afgedaan bij beschikking op grond van art. 104(3), 2° alinea van het Reglement voor de procesvoering. Volgens het Hof kan in zo'n geval "redelijkerwijs over het antwoord op de prejudiciële vraag geen twijfel bestaan", zo volgt uit de tekst van deze reglements bepaling. Het betreft dus een krachtig uitgedragen opvatting van het Hof dat in een dergelijke constellatie sprake is van gebruik als merk door de tussenpersoon. Dat is een factor van gewicht bij de beoordeling – bij wege van analogie – van deze uitspraak toegepast op de onderhavige zaak, die principieel handelt over afvullen. De kwestie lijkt een *acte clair*.

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank is dit namelijk tenminste op één lijn te stellen met de casuspositie van de onderhavige zaak – althans is sprake van voldoende analogie om te moeten oordelen dat Winters als afvuller gebruik maakt van de gewraakte tekens in merkenrechtelijke zin, doordat zij moet worden aangemerkt als degene die de tekens aanbrengt bij het afvullen. Anders gezegd: Als Brandtraders door vermelding van het merk in zakelijke correspondentie het Smirnoff Ice teken als merk gebruikt, dan geldt *a fortiori* dat Winters bij het afvullen van Tornado blikjes met *energy drink* het gewraakte teken als merk gebruikt. Het vullen van een vloeistofverpakking (een productiehandeling) waarop een merk is aangebracht, is aldus te kwalificeren als het aanbrengen van een merk op die vloeistof.

4.8. Dat de materie uit *UDV/Brandtraders* betrekking had op gebruik van identieke tekens voor gelijke waar (een "sub a"-geval), terwijl in de onderhavige zaak beroep wordt gedaan op de andere inbreukgronden "sub b" (met de Red Bull-merken overeenstemmende tekens voor gelijke waar (*energy drinks*) behelzen gevaar voor verwarring) en "sub c" (bescherming bekende merken) doet voor de vraag naar gebruik van een teken in de vorm van het Tornado blikje door Winters als merk niet ter zake.

4.9. Winters vult in opdracht van een derde van die derde afkomstige blikjes af en levert deze gevuld weer bij die derde af, welke derde vervolgens de blikjes in het verkeer brengt (exporteert naar Tunesië in dit geval). In die constellatie is Winters weliswaar "(derhalve) geen belanghebbende (...) bij een verkoop van waren waarin zij zelf wel verbonden partij is", maar staat op de betreffende blikjes wel vermeld dat Winters producent is. Dat dat een vermelding van haar handelsnaam Winters B.V. te Maarheze betreft, zoals Winters aanvoert moge zo zijn, maar kan niet bijdragen tot een ander oordeel.

4.10. Het "niet belanghebbende zijn" bij de verkoop van de blikjes zelf of het al dan niet aanspraak kunnen maken op een (eigendoms)titel op de waar, is merkenrechtelijk onvoldoende in het licht van *UDV/Brandtraders* om te kunnen aannemen dat hier geen sprake is van gebruik als merk.

4.11. De analogie loopt daarnaast door, nu Winters op de betreffende blikjes als producent vermeld staat, hetgeen "door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde (sc. Winters) de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch ver-

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

10

keer een materieel verband bestaat tussen deze waren (Tornado blikjes) en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn (opnieuw: Winters)". Dat dat op grond van warenwettelijke regelgeving zou zijn voorgeschreven, zoals Winters aanvoert, moge juist zijn, maar maakt het vorenoverwogene merkenrechtelijk niet anders.

4.12. Dat de gewraakte tekens niet door Winters zijn ontworpen, de blikjes met de betreffende tekens ook niet door Winters in het verkeer of op de markt worden gebracht en zij de tekens ook niet zelf op de blikjes aanbrengt, doet er allemaal niet aan af dat in merkenrechtelijke zin Winters moet worden aangemerkt als de partij die de gewraakte tekens als merk gebruikt in het licht van deze rechtspraak, doordat bij Winters *energy drinks* en verpakking worden gecombineerd bij het afvulproces en deze gevulde blikjes voorzien van de vermelding van Winters als producent worden afgeleverd bij haar opdrachtgever.

4.13. Red Bull heeft nog naar voren gebracht dat een andersluidende opvatting ook misbruik in de hand zou werken voor kwaadwillenden. Hoewel het HvJEG dat niet in zijn argumentatie betreft, is dit eveneens een gezichtspunt dat door de rechtbank wordt meegewogen.

4.14. Het beroep van Winters op het *Jacobs* arrest van het BGH (over een "bloot vervoerder" die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor merkinbreuk van de goederen die deze vervoert) leidt niet tot een ander oordeel. Wat er verder zij van deze uitspraak die dateert van voor de huidige Europese merkenharmonisatie en invoering van het Gemeenschapsmerk, zoals Red Bull terecht daar tegenin brengt, is dat geen met het onderhavige geval vergelijkbare situatie. Althans komt daarvoor veel eerder het *UDV/Brandtraders*-arrest in aanmerking om bij wege van analogie te worden toegepast.

4.15. Ook het inmiddels door Winters ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak in kort geding van het Bossche hof (vgl. 2.8) werpt geen ander licht op deze zaak. Als gezegd komt de kwestie die partijen principieel verdeeld houdt in het licht van de *Smirnoff Ice* zaak als een *acte clair* voor. Winters stelt (pleitnotities mr. Claassen onder 26) dat de rechtbank uitdrukkelijk de vraag zou moeten beantwoorden of Winters het Tornado blikje gebruikt ter onderscheiding van haar eigen diensten (afvullen), zoals vereist zou zijn volgens *Opel/Autec*. Dat kan evenwel in het licht van *UDV/Brandtraders* naar het oordeel van de rechtbank achterwege blijven, omdat die vraag in dat arrest met zoveel woorden irrelevant wordt geacht voor de vraag of een tussenpersoon een teken gebruikt als merk.

4.16. Evenmin kan de *Rioglass* uitspraak van het HvJEG⁸ Winters baten, zoals zij vermeent te pleiten. Met juistheid heeft Red Bull aangegeven dat ook vergelijking met deze vrij verkeer van goederen-uitspraak niet opgaat. In *Rioglass* ging het om doorvoer van rechtmatig, dat wil zeggen met toestemming en onder controle van de merkhouder geproduceerde waren. In de onderhavige zaak gaat het daar nu juist niet om. *Rioglass* is voor de onderhavige zaak niet relevant.

4.17. De overige Europese rechtspraak waar Winters beroep op doet, kan haar evenmin baten. Het HvJEG plaatst zijn uitspraak *UDV/Brandtraders* juist met zoveel woorden in de lijn van *Arsenal*, *Anheuser-Busch*, *Opel/Autec* en *Céline*, zodat de argumentatie die Winters

⁸ C-115/02 van 23 oktober 2003, IER 2004/14.

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

11

aan die arresten wil ontleen ter ondersteuning van haar standpunt omtrent merkenrechtelijk gebruik haar niet helpt. Red Bull stelt bovendien terecht dat de afvulhandeling van Winters niet op een lijn kan worden gezet met de situatie bedoeld in *Arsenal* (publiek vat niet op als onderscheidingsteken, maar als betuigen van clubaanhang) en *Opel* (publiek vat niet op als onderscheidingsteken, maar als het aangeven van natuurgetrouwheid van de speelgoedauto-kopie). Zodoende is het Tornado blijkje aan te merken als onderscheidingsteken.

Inbreuk?

4.18. Nu het vullen van de Tornado blijkjes door Winters kwalificeert als merkgebruik, is vervolgens de vraag of sprake is van inbreuk "sub b" (verwarringsgevaar wegens overeenstemming tussen ingeroepen merken en het op het Tornado blijkje gebruikte teken) en/of "sub c" (bescherming van bekende merken), zoals Red Bull stelt, maar Winters bestrijdt. Die vragen beantwoordt de rechtbank bevestigend, waartoe als volgt wordt overwogen.

Sub b

4.19. Winters bestrijdt de "sub b" grondslag allereerst met een beroep op de omstandigheid dat het Tornado blijkje niet op de markt in de EU is of wordt gebracht en zodoende niet aan het vereiste van concreet vast te stellen gevaar voor verwarring van de consument in de EU kan zijn voldaan: "Als de consument geen contact moment heeft gehad met de waar en het merk, kan de herkomst functie niet zijn aangetast noch kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring", aldus de pleitnota van mr. Claassen onder 63 (vgl. tevens het bij antwoord gestelde omtrent afwezigheid van de publieksfactor onder 14-28). Winters noemt het potentiële kennismaken door het in aanmerking te nemen EU- of Benelux-publiek de premisse die vervuld moet zijn voorafgaand aan de gebruikelijke "sub b" toets van soortelijkheid van waren en overeenstemming tussen merk en teken.

4.20. Dit wordt verworpen. Het afvullen door Winters moet worden gezien als het aanbrenge van het Tornadoblijkjesteeken – dat uiteindelijk bestemd is voor de export. Nu het aanbrenge van een merk op waren bestemd voor export al kwalificeert als instandhoudend gebruik⁹ van een merk en de eisen die daarvoor gelden strenger zijn, dan die voor inbreukmakend gebruik van een teken, geldt *a fortiori* dat de enkele omstandigheid dat tekens worden aangebracht op waren bestemd voor export niet maakt dat geen sprake is van gebruik van een teken, waarop de merkenrechtelijke verwarringsgevaartoets van toepassing is. Dat

⁹ BenGH 13 juni 1994, NJ 1994/666, r.o. 22 (*Champion*), dat ook voor het huidige geharmoniseerde merkenrecht betekenis lijkt te hebben behouden, getuigt op de overeenkomstige bepaling van art. 10(2) Merkenrichtlijn en art. 15(1)(b) GMVo: "Het binnen het Benelux gebied door een andere dan een merkhouder aanbrenge van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A punt 1 (vgl. nu art. 2:20 BVIE, Rb), zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Benelux gebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Benelux gebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen." Ook Rb Haarlem 12 maart 2002, IER 2002/28 r.o. 5.4 (*Frico/Uniekaas*) is van opvatting dat het *Champion*-arrest van belang blijft voor het huidige geharmoniseerde merkenrecht: "Deze uitspraak is weliswaar gewezen in het licht van de vóór 1996 geldende tekst van de wet, maar noch uit de verdrags- of wetgeschiedenis, noch uit latere jurisprudentie van dit Hof of van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen volgt, dat deze uitleg onjuist zou zijn." In gelijke zin tevens Hof Leeuwarden 26 juli 2006, BIE 2007/64 r.o. 2.5 (*Stortebloom/Fraas*).

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

12

de vraag of sprake is van inbreuk "sub b" vervolgens een abstracte beoordeling zal moeten zijn, nu het Benelux- of EU-publiek niet daadwerkelijk met het teken geconfronteerd wordt, kan daar niet aan af doen.¹⁰

4.21. De maatstaf voor het bij "sub b" inbreuk vereiste verwarringsgevaar is of de merken zoals ingeschreven en het Tornadoblikjesteekens zoals gebruikt, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, op grond van auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming en in aanmerking genomen de soortgelijkheid van de betrokken waren, alsmede het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (abstract beoordeeld in dit geval en uitgaande van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar) verwarring wordt gewekt tussen deze merken en het Tornadoblikjesteekens (directe (herkomst)verwarring) danwel indirect verwarring doordat de indruk wordt gewekt dat het Tornado blikje gelieerd is aan Red Bull of dat Red Bull en Winters een zekere commerciële relatie met elkaar onderhouden.

4.22. Vast staat dat het om identieke, althans soortgelijke waren gaat. De Red Bull merken zijn onder meer ingeschreven voor *energy drinks* (Trapezoïde-merk) en koolzuurhoudende niet-alcoholische (fris)drank (Beneluxmerk) en het Tornado blikje is door Winters afgevuld met *energy drink*. Hoe groter de warenovereenstemming, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven Red Bull merken en het gewraakte Tornadoblikjesteekens.

4.23. Het dominerende en onderscheidende bestanddeel (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvalt) uit het Gemeenschapsmerk betreft de trapeziumvormige blauw/grijze kleurvlakken, dat wil zeggen elkaar afwisselende vlakken gescheiden door een schuin lopende lijn. Het Beneluxmerk is een zonder kleurclaim ingeschreven zwart-wit foto van Red Bull blikjesverpakking, waarin ook een trapezoïde grijs/zwarte achtergrondvlakverdeling is terug te vinden, hetgeen eveneens dominerend en onderscheidend wordt geacht. Die elementen komen in gewijzigde vorm, maar herkenbaar terug in het achtergrondontwerp van het Tornado blikje, dat van dezelfde of vrijwel dezelfde tinten blauw/grijs gebruik maakt. Bij het Beneluxmerk wordt deze overeenstemming nog versterkt doordat daar duidelijk centraal op staat vermeld dat het om *energy drink* gaat, welk woord ook in opvallende vorm op het Tornado blikje voorkomt. Verdere relevante omstandigheden van het geval, die Red Bull terecht benadrukt, zijn dat in de blikjes van Red Bull en Tornado dezelfde kleur rood wordt gebruikt voor de naam van de producten. Naar totaalindruk is bij het Tornado blikje zodoende sprake van een overeenstemmend teken ten opzichte van de ingeroepen merken van Red Bull.

4.24. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van de onder de merken en het teken aangeboden waren en de – grote – onderscheidende kracht van de merken van Red Bull (vgl. hierna in 4.26), is de rechtbank van oordeel dat de overeenstemming van merken en

¹⁰ Steun voor deze opvatting is te vinden in het recente handboek Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 8.2.4 en Giesen in Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 9^e druk (2007) nr. 327 (noot 269 verwijst naar rechtspraak). Ook naar Engels recht wordt dit vermoedelijk zo gezien, vgl. Kerley, 14^e druk (2005) p. 371: "A person who affixes an offending sign to the goods or the packaging thereof is an infringer (...) If the work is carried out by a sub-contractor than it appears that he also infringes. This will be even so if the goods are being manufactured here for export".

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

13

het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek.

4.25. Hetgeen Winters hier tegenin brengt ten verweere dat geen sprake is van "inbreukmakende overeenstemming tussen merk en teken, althans dat niet van Winters verwacht mag worden zich daar een oordeel over te vormen" (antwoord onder 12) is onvoldoende gemotiveerd en wordt gepasseerd; het betreft in wezen hetzelfde verweer als hiervoor in 4.19 is verwoord en in 4.20 is verworpen. Winters leidt uit de Europese merkenrechtspraak namelijk af dat sprake moet zijn van een positieve vaststelling van verwarringsgevaar met als toetssteen de merkenrechtelijke consument-maatman in de EU of Benelux. Dat dat bij "exportmerken" of gevallen als de onderhavige per definitie onmogelijk zou zijn, omdat die maatman niet in aanraking kan komen met het betreffende product, zodat dan nooit sprake kan zijn van merkinbreuk, waar haar stellingname op neerkomt, vindt naar het oordeel van de rechtbank geen steun in het recht en moet worden gepasseerd.

Sub c

4.26. Dat Red Bull bescherming kan invoeren tegen verwatering of meeliften op grond van het feit dat haar ingeroepen merkrechten bekende merken zijn in de zin van de relevante "sub c" bepalingen, is in deze procedure komen vast te staan. Red Bull heeft dit onderbouwd met haar (omvangrijke) producties 3 tot en met 5 omtrent de zeer aanzienlijke omzet en dito reclame-inspanningen, alsmede met een boek over de status van Red Bull's merken als bekende merken en met een marktonderzoek (productie 7). Dat alles is niet inhoudelijk weersproken door Winters, die ook geen tegenonderzoeksrapport heeft overgelegd.

4.27. Ook ten aanzien van de inbreukgrond "sub c" verweert Winters zich in wezen slechts met de hiervoor verworpen stelling dat van inbreuk "sub c" geen sprake kan zijn "zolang de Europese consument niet in contact komt en kan komen met de beweerdelijk inbreukmakende tekens", aldus de pleitnota van mr. Claassen onder 64. Dat standpunt is niet houdbaar, zoals hiervoor werd overwogen in 4.20 en 4.25. Het kan op overeenkomstige gronden hier evenmin opgaan.

4.28. Voor de ruimere bescherming van bekende merken "sub c" is voldoende dat door gebruik van een in zekere mate overeenstemmend teken – en daarvan is hier zeker sprake, vgl. hiervoor in 4.23 – het in aanmerking komende publiek een samenhang ziet tussen teken en merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al is geen sprake van verwarring. Meer in het bijzonder is sprake van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel (of "meeliften") in de zin van de relevante "sub c" bepalingen door Winters wanneer in het kielzog van de bekende Red Bull merken wordt geprofiteerd van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van deze bekende merken en aldus zonder financiële vergoeding profijt gehaald wordt uit de commerciële inspanningen van de merkhouder. Schade voor Red Bull is voor meeliften geen vereiste. Ook hier gaat het om een globale beoordeling met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Gelet op de onbetwiste marktleiderspositie van Red Bull in het *energy drink* marktsegment en de dito bekendheid van haar ingeroepen merken, waarvan de onderscheidende en dominerende bestanddelen als hiervoor overwogen zijn overgenomen op het Tornado blikje, wordt aannemelijk geacht dat met het Tornado blikje is

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

14

gepoogd in het kielzog te komen¹¹ van marktleider Red Bull, waarmee ongerechtvaardigd voordeel is behaald. Niet valt anders te begrijpen waarom zonder aannemelijke andere verklaring, die niet is verschaft, juist de trapezoïde achtergrond in dezelfde kleuren blauw/grijs met prominente vermelding van "energy drink" en rode naamsvermelding van de drank van marktleider Red Bull zijn overgenomen. Ook de "sub c" grondslag kan bij die stand van zaken in het onderhavige geval een merkinbreukverbod dragen.

in voorwaardelijke reconventie

4.29. De voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld acht de rechtbank niet vervuld, omdat Red Bull haar eis niet heeft vermeerderd met een beroep op haar (loutere) kleurmerken en met name het door Winters in reconventie genoemde kleurmerk met inschrijving 002534774 niet aan de conventionele vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt. De door Winters voorwaardelijk ingestelde eis in reconventie kan niet zien op het Trapezoïde-merk, omdat dat al vanaf de dagvaarding aan de eis ten grondslag lag. Nu deze voorwaarde niet is vervuld, heeft de reconventionele vordering als niet ingesteld te gelden. Dit is blijkens het gestelde onder 9 van het proces-verbaal van comparitie van partijen ook ter comparitie onder ogen gezien.

Slotsom

4.30. Op grond van het vorenoverwogene is de conventionele inbreukvordering toewijsbaar (ondanks de door Winters afgegeven met boete versterkte onthoudingsverklaring, die door Red Bull niet is geaccepteerd), aangezien Winters de inbreuk niet heeft erkend, maar juist uitvoerig en principieel heeft bestreden. Daarmee resteert voor Red Bull voldoende rechtens te respecteren belang bij een met dwangsom versterkt inbreukverbod, zoals gevorderd. Het verweer van Winters dat geen (te) wijdlopig merkinbreukverbod als onder 1 van het petitum van de dagvaarding kan worden opgelegd, omdat dat teveel onzekerheid voor Winters' bedrijfsvoering met zich zou brengen, wordt onder verwijzing naar de *Lexington*-leer van de Hoge Raad deels gehonoreerd,¹² zodat een inbreukverbod wordt opgelegd als in het dictum verwoord.

4.31. Hoewel Winters expliciet aangeeft geen verweer te voeren ter zake van het gestelde belang van Red Bull bij het gevorderde declaratoir, welk belang Red Bull ter comparitie nader heeft geadstrueerd door te wijzen op meerbedoelde passage uit de considerans van de door Winters afgegeven onthoudingsverklaring (vgl. 2.5), dient wel onder ogen gezien te worden of de primair gevorderde verklaring voor recht op grond van dit aldus gestelde en niet bestreden belang kan worden toegewezen. Aangezien het een partijen principieel verdeeld houdende kwestie is of de afvulhandeling van Winters ook buiten de context van de *Tornado* blikjes als merkgebruik kwalificeert, is dit aan te merken als een algemeen geschilpunt ter zake waarvan Red Bull recht heeft op een verklaring voor recht. Zij heeft aldus een rechtens te respecteren belang bij een verklaring voor recht dat een dergelijke wel omschreven handeling van haar wederpartij als merkgebruik kwalificeert en tevens, voor zover aan de betreffende vereisten "sub b" en "sub c" is voldaan, als merkinbreuk – ook naast het toe te wijzen inbreukverbod – omdat Winters expliciet en in algemene zin het tegenovergestelde

¹¹ HvJEG 18 juni 2009 C-487/07, BIE 2009/58, r.o. 50 (*L'Oréal/Bellure*).

¹² Vgl. HR 3 juni 1964, NJ 1964/445.

NEE

0703813534

289093 / HA ZA 07-1829

7 oktober 2009

15

standpunt jegens Red Bull inneemt in haar uitingen jegens Red Bull. Zij is dat blijven doen na het haar op dit punt in het ongelijk stellende voorlopig oordeel van Hof 's-Hertogenbosch in kort geding en ook na de bodemzaak uitspraak van deze rechtbank uit juli van dit jaar. In de onderhavige procedure is niet gebleken dat zij dit standpunt heeft prijsgegeven. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat het primair gevorderde declaratoir naast het op te leggen merkinbreukverbod een voldoende rechtens te respecteren belang ontbeert, bijvoorbeeld omdat dit teveel abstraheert van de concrete omstandigheden en/of in het algemeen te ver gaat om te kunnen worden toegewezen in deze concrete zaak. De primair sub B en C gevorderde delen van dit declaratoir zullen wel nader worden gekwalificeerd (bepikt) in het dictum door deze te koppelen aan de specifieke "sub b" en "sub c" grondslagen waar in de betreffende onderdelen van het declaratoir op wordt gezinspeeld – een en ander als nader verwoord in het dictum.

4.32. Aangezien de reconventionele vordering als niet ingesteld heeft te gelden, omdat de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is vervuld, behoeft daarop niet te worden beslist.

4.33. Omtrent de zijdens Red Bull tot aan de comparitie van partijen grofmazig gespecificeerde kostenaanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv is ter comparitie blijkens het gestelde in het proces-verbaal onder 17 overeengekomen dat nadere precieze opgave per e-mail zou worden gedaan door partijen. De nadere opgave van Red Bull belooft € 24.995,78. Nu deze aldus gespecificeerde kosten door Winters niet zijn bestreden, zal Winters als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten ten belope van dat bedrag. Aangezien geen enkel inhoudelijk debat heeft plaatsgehad omtrent de voorwaardelijke reconventie, waarvan de voorwaarde niet is vervuld, is een volledige toerekening van deze kosten aan het geding in conventie op zijn plaats. In deze kostenveroordeling zijn tevens begrepen te achten de kosten van het incident, die bij tussenvonnis zijn aangehouden ter beslissing na afdoening van het hoofdgeding.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. beveelt Winters met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de ingeroepen merken 0857309 in de Europese Unie en 706170 in de Benelux, meer in het bijzonder ieder verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van producten verpakt in de ten processe bedoelde Tornado blikjes, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag waarmee Winters nalaat volledig aan dit bevel te voldoen, of – ter keuze van Red Bull – van € 100,- per product waarmee een overtreding van dit bevel wordt begaan;

5.2. verklaart voor recht dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar *energy drink* aanbrenge van een teken dat verwarringwekkend overeenstemt in de zin van art. 9(1)(b) GMVo respectievelijke art. 2:20(1)(b) BVIE met een ten name van Red Bull voor *energy drinks* in de Benelux en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig merk een handeling is die schending oplevert van de uit de Benelux merkenschrijving en/of Ge-

NEE

0703813534

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

16

meenschapsmerk inschrijving voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens Red Bull;

5.3. verklaart voor recht dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar *energy drink* aanbrengen van een teken dat zodanig overeenstemt met een ten name van Red Bull voor *energy drinks* in de Benelux en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig bekend merk in de zin van art. 9(1)(c) GMVo respectievelijk art. 2:20(1)(c) BVIE dat daardoor tussen dat teken en het bekende merk een verband zal worden gelegd als bedoeld in de huidige stand van de rechtspraak ter zake van art. 9(1)(c) GMVo respectievelijk art. 2:20(1)(c) BVIE, een handeling is die schending oplevert van de uit de Beneluxmerkinschrijving en/of Gemeenschapsmerkinschrijving voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens Red Bull;

5.4. verklaart voor recht dat onder het aanbrengen van een teken op de waar *energy drink* in de hiervoor in 5.2 en 5.3 bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met elkaar in verbinding brengen van drinkvloeistof en het aldaar bedoelde teken door het vullen van de verpakking waarop bedoeld teken is afgebeeld met *energy drink* vloeistof;

5.5. verklaart voor recht dat het voor de hiervoor in 5.2 tot en met 5.4 gegeven declaratoiren onverschillig is of Winters danwel een derde al dan niet naast het aanbrengen van het aldaar bedoelde teken op de waren als bedoeld in art. 9(2)(a) GMVo respectievelijk art. 2:20(2)(a) BVIE de andere in deze artikelen beschreven gebruikshandelingen (zijnde het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder bedoeld teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame) hetzij aan het aanbrengen voorafgaand, hetzij gelijktijdig, hetzij daarop volgend, verricht;

5.6. veroordeelt Winters in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Red Bull begroot op € 24.995,78 aan verschotten en salaris advocaat;

5.7. verklaart het vonnis voor zover onder 5.1 en 5.6 gewezen uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.9. verstaat dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld, niet is vervuld.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 7 oktober 2009.

