

Vzgr Rb Den Bosch, 26 september 2006, Red Bull v Winters

IR nr. 789927



Red Bull



Bullfighter



Longhorn



Live wire



Pitbull



MERKENRECHT

Rechtsverwerking – 5 jaar

Enkele stelling dat vertegenwoordigers van Red Bull fabriek hebben bezocht brengt niet met zich dat Red Bull al vijf jaar op de hoogte was

Binnen de kaders van dit kort geding hebben zij - gezien ook de gemotiveerde betwisting op dit punt door Red Bull - voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Red Bull al vijf jaren op de hoogte is van het feit dat Winters die blikjes frisdrank afvult. De enkele stelling dat vertegenwoordigers van Red Bull de fabriek van Winters hebben bezocht, brengt niet als vanzelfsprekend met zich dat die vertegenwoordigers de drie merken daar ook daadwerkelijk hebben waargenomen. Het beroep op rechtsverwerking kan daarom niet slagen.

Red Bull bekend merk

Niet in geschil is dat Red een "bekend merk" is

Overeenstemming Bullfighter door 'verband' met sportief imago

Uiterlijk Bullfighter roept totaalindruk op van sportiviteit, actie, avontuur en competitie, welke totaalindruk de gemiddelde consument in verband zal brengen met eenzelfde beeld en imago van Red Bull, waardoor afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen Red Bull

De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. (...). Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie. Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.

Geen overeenstemming Pitbull

In het totaalbeeld van de blikjes van het merk PITBULL ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren wordt doorbroken

Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk PITBULL ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam PITBULL in één woord en de afbeelding van die hond (vgl. afbeelding 1, 2 en 4 in punt 25 van de inleidende dagvaarding), roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het PITBULL-blikje zonder de afbeelding van de hond (zie de derde afbeelding in punt 25 van de dagvaarding). Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.

Geen overeenstemming Long Horn

Onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken - welke grotendeels wordt beheerst

door de statisch ogende kop van een neushoorn - met Red Bull in verband zal worden gebracht

Ook bij de merken RED HORN en LONG HORN (zie de afbeeldingen onder punt 31 van de dagvaarding) is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht.

Geen overeenstemming Live Wire Stier Enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond

Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk LIVE WIRE. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.

PROCESRECHT

Belang

Red Bull hoeft geen genoegen te nemen met enkele toezegging zonder een wapen – uitvoerbaar vonnis met dwangmiddelen – in handen te hebben

Red Bull heeft gezien de aard van haar vorderingen en de daarbij door haar geschetste feiten en omstandigheden, bij die vorderingen wel degelijk een spoedeisend belang. Naar het oordeel van de rechter hoeft Red Bull in dezen geen genoegen te nemen met de enkele toezegging van Winters dat zij voorlopig de gewraakte handelingen gestaakt zal houden, zonder een wapen - in de vorm van bijvoorbeeld een uitvoerbaar vonnis met dwangmiddelen - in handen te hebben om desgewenst tegen een schending van die toezegging te kunnen optreden.

Vindplaatsen: LJN: [AY8826](#); IER 2007, nr. 11, p. 33; BIE 2007, nr. 132, p. 646

Vzgr Rb Den Bosch, 26 september 2006

(J.H.W. Rullmann)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 145958 / KG ZA 06-510

Vonnis in kort geding van 26 september 2006

in de zaak van

de rechtspersoon naar Oostenrijks recht

RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See (Oostenrijk),

eiseres,

procureur mr. J.E. Lenglet,

advocaten mr. S.A. Klos en mr. B.R.J. van Ramshorst

te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.,

gevestigd te Maarheeze,

gedaagde,

procureur mr. E.J. Louwers,

waarin heeft gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagde:

de rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden,

SMART DRINKS LTD.,

gevestigd te Road Town/Totola (Britse Maagdeneilanden),

voegende partij aan de zijde van gedaagde,

procureur mr. [E.J. Louwers](#),

advocaat [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#) te Utrecht.

Partijen zullen hierna respectievelijk Red Bull, Winters en Smart Drinks genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Op haar daartoe strekkend verzoek is Smart Drinks, nadat was gebleken van haar belang om in dit kort geding op te treden en nadat Red Bull en Winters te kennen hadden gegeven daartegen geen bezwaar te hebben, toegelaten als voegende partij aan de zijde van Winters.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt verder uit:

- de dagvaarding

- de incidentele conclusie tot voeging aan de zijde van Winters van Smart Drinks

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota met producties van Red Bull

- de pleitnota van Winters

- de pleitnota van Smart Drinks met producties, welke producties mede worden geacht in het geding te zijn gebracht door Winters.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Red Bull produceert en verhandelt in 138 landen - waaronder de Benelux-landen - onder het merk "RED BULL" een zogenaamde energy drink. Het drankje bevat stimulerende en revitaliserende stoffen zoals cafeïne en taurine. Red Bull heeft wereldwijd een grote naamsbekendheid bij een breed publiek. Deze naamsbekendheid heeft Red Bull (mede) te danken aan grootschalige investeringen in marketing en reclame. In haar marketing-uitingen legt Red Bull de nadruk op activiteiten in de sportieve, avontuurlijke en competitieve sfeer.

2.2. Red Bull heeft internationale registraties verricht, met gelding voor de Benelux, met betrekking tot (kort gezegd):

- het woordmerk RED BULL;

- het woordmerk BULL;

- een beeldmerk met twee stieren;

- een beeldmerk met een stier;

- een gecombineerde woord-/beeldmerk RED BULL met twee stieren;

- een gecombineerde woord-/beeldmerk RED BULL met twee stieren en de tekst ENERGY DRINK;

- een 3-dimensionaal verpakkingsbeeldmerk;

- een 2-dimensionaal verpakkingsbeeldmerk;

- een trapezoïde merk met zon;
- een trapezoïde merk;
zoals nader aangeduid onder punt 13 (a tot en met k) van de inleidende dagvaarding.

2.3. Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde "afvullen" van blikjes met door haarzelf of door derden geproduceerde (fris-) dranken. Red Bull is klant geweest bij Winters. Een andere klant van Winters is Smart Drinks.

2.4. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters de volgende dranken gevuld:

- een energy drink van het merk "Bullfighter", in vier verschillende blikjes, waarvan er twee staan afgebeeld onder punt 22 van de inleidende dagvaarding en twee onder punt 2.2 van de pleitnotitie van Smart Drinks;

- een energy drink van het merk "PITBULL", in vier verschillende blikjes zoals afgebeeld onder punt 25 van de inleidende dagvaarding;

- een energy drink met de merknaam "RED HORN", later gewijzigd in "LONG HORN", in blikjes zoals die staan afgebeeld onder punt 31 van de dagvaarding;

- een energy drink van het merk "LIVE WIRE", in een blikje zoals afgebeeld onder punt 37 van de dagvaarding.

2.5. De blikjes voor voormelde dranken worden niet door Winters zelf gemaakt en/of bedrukt; Winters krijgt ze gereed voor gebruik van derden aangeleverd.

3. Het geschil

3.1. Red Bull vordert - samengevat - uitvoerbaar bij voorraad:

1. 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;

2. 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;

3. Winters te veroordelen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van Red Bull betreffende (kort gezegd) 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;

4. 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;

5. Winters te veroordelen om aan Red Bull te voldoen een bedrag van ? 35.000,- bij wijze van voorschot op de te vergoeden schade;

6. met veroordeling van Winters in de kosten van deze procedure;

7. en met bepaling van een termijn van zes maanden voor het aanhangig maken van de bodemprocedure.

3.2. Red Bull legt aan deze vorderingen kort en zake-lijk samengevat het volgende ten grondslag. Op de litigieuze blikjes zijn tekens aangebracht waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Red Bull. Door het vullen van de blikjes met frisdrank, combineert Winters die tekens met het product (de frisdrank). Dit dient te worden aangemerkt als "het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking" als bedoeld in artikel 13A, lid 2, onder a van de Benelux-Merkenwet (verder: BMW) en dus als gebruik door Winters van op het Red Bull-merk gelijkende tekens. Door dat gebruik kan verwarring ontstaan als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder b BMW dan wel wordt door Winters zonder geldige reden voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Red Bull-merk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder c BMW. Red Bull heeft daarom recht en (spoedeisend) belang om Winters het gebruik van de betreffende tekens te verbieden.

3.3. Winters en Smart Drinks voeren gemotiveerd verweer. Winters heeft zich bij het verweer van Smart Drinks aangesloten. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken wordt ingevolge artikel 37A BMW bepaald door de woonplaats van de gedaagde. Aangezien Winters gevestigd is te Maarheeze en deze plaats binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch is gelegen, is de rechter van deze rechtbank bevoegd om van de vorderingen van Red Bull kennis te nemen.

4.2. Ten aanzien van het op de onderhavige vordering toepasselijke recht wordt overwogen dat Red Bull een vordering naar Nederlands recht heeft ingesteld, daarmee impliciet stellende dat dit recht van toepassing is. Nu deze stelling door Winters en Smart Drinks niet is betwist, zal de vordering naar Nederlands recht worden beoordeeld.

4.3. Winters heeft zich primair op het formele standpunt gesteld dat ieder spoedeisend belang van Red Bull bij haar vorderingen ontbreekt, nu Winters reeds geruime tijd geleden is gestopt met het afvullen van de omstreden blikjes in afwachting van een rechterlijke uitspraak in deze kwestie. Winters heeft verder aan Red Bull aangegeven het afvullen voorlopig niet te zullen hervatten. Bovendien stelt Winters dat zij geen lege en/of gevulde blikjes meer op voorraad te hebben.

Dit verweer treft geen doel. Red Bull heeft gezien de aard van haar vorderingen en de daarbij door haar geschetste feiten en omstandigheden, bij die vorderingen wel degelijk een spoedeisend belang. Naar het oordeel van de rechter hoeft Red Bull in dezen geen genoegen te nemen met de enkele toezegging van Winters dat zij voorlopig de gewraakte handelingen gestaakt zal houden, zonder een wapen - in de vorm van bijvoorbeeld een uitvoerbaar vonnis met dwangmiddelen - in handen te hebben om desgewenst tegen een schending van die toezegging te kunnen optreden.

4.4. Ten aanzien van de merken LIVE WIRE, Bullfighter en PITBULL, hebben Winters en Smart Drinks zich voorts beroepen op de in artikel 14bis BMW geregelde rechtsverwerking door Red Bull. In dat kader hebben Winters en Smart Drinks aangevoerd dat Red Bull er al minstens vijf jaren van op de hoogte is dat die merken in de bijbehorende blikjes door Winters worden gevuld. Sinds 1999 wordt de fabriek van Winters immers regelmatig bezocht door vertegenwoordigers van Red Bull (althans door vertegenwoordigers van de principale afvuller van Red Bull, de onderneming Rauch), die hebben kunnen waarnemen dat daar de betreffende blikjes worden verwerkt. Verder hebben Smart Drinks en Winters erop gewezen dat Red Bull, in de periode dat zij klant was van Winters, jaarlijks een "kwaliteits-audit" heeft uitgevoerd van de productielijn waarop door Winters de Red Bull-drankjes worden afgevuld, van de omgeving van de fabriek en van de opslagruimten.

Red Bull heeft gemotiveerd betwist dat zij reeds jaren op de hoogte is van voormelde drie merken en hun verpakkingen. Van bewust gedogen, hetgeen artikel 14bis BMW vereist, is volgens Red Bull dan ook geen sprake.

De rechter stelt voorop dat de bewijslast van de wetenschap bij Red Bull van gebruik door Winters van de merken LIVE WIRE, Bullfighter en PITBULL en van het moment waarop die wetenschap bij Red Bull ontstond, berust bij Smart Drinks en Winters. Binnen de kaders van dit kort geding hebben zij - gezien ook de gemotiveerde betwisting op dit punt door Red Bull - voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Red Bull al vijf jaren op de hoogte is van het feit dat Winters die blikjes frisdrank afvult. De enkele stelling dat vertegenwoordigers van Red Bull de fabriek van Winters hebben bezocht, brengt niet als vanzelfsprekend met zich dat die vertegenwoordigers de drie merken daar ook daadwerkelijk hebben waargenomen. Het beroep op rechtsverwerking kan daarom niet slagen.

4.5. Ingevolge artikel 13A, lid 1, onder c BMW, kan een merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een teken door een derde, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het afvullen van de hiervoor in 2.4 genoemde blikjes frisdrank, vormt voorshands een zodanig gebruik van een teken door Winters als in deze bepaling voorzien. Voorts is tussen partijen niet in geschil dat Red Bull kan worden aangemerkt als een in deze bepaling bedoeld "bekend merk".

4.6. De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al ver-

wart het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol. (Vgl. HvJEG 11 november 1997; Puma/Sabel, NJ 1998, 523 en HvJEG 23 oktober 2003; Adidas/Fitnessworld, BIE 2004, 24)

4.7. Ten aanzien van het merk Bullfighter en de daarvoor gebruikte blikjes zoals die zijn afgebeeld in punt 22 van de dagvaarding (kort gezegd een blikje met een blauwe en een blikje met een rode bovenrand), is de rechter voorshands van oordeel dat vorenbedoeld verband met de blikjes frisdrank van Red Bull aanwezig is. Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie. Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.

4.8. Het voorgaande kan ook worden overwogen met betrekking tot de Bullfighter-verpakkingen die Smart Drinks in punt 2.2 van haar pleitnotitie heeft afgebeeld. Het betreffen kennelijk nieuwere versies van de blikjes zoals Red Bull die in punt 22 van haar dagvaarding heeft afgebeeld. Het enige verschil tussen die versies is de weergave van de tekst "Bullfighter", die bij de door Red Bull in de dagvaarding opgenomen blikjes is gesplitst in de onder elkaar geplaatste woorden "Bull" en "fighter" en bij de door Smart Drinks getoonde blikjes aaneen is geschreven. Het betreft een marginale verschil, dat voorshands de hiervoor gemaakte beoordeling van de vraag of sprake is van een verband niet anders maakt. De rechter leest de vordering onder 1 van de dagvaarding dan ook aldus, dat Red Bull ook heeft bedoeld de Bullfighter-verpakkingen zoals Smart Drinks ze in het geding heeft gebracht onder het stakingsbevel te laten vallen. Gezien het gevoerde verweer, zijn Smart Drinks en Winters daar kennelijk ook vanuit gegaan.

4.9. Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk PITBULL ontbreken actieve en competi-

tieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam PITBULL in één woord en de afbeelding van die hond (vgl. afbeelding 1, 2 en 4 in punt 25 van de inleidende dagvaarding), roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het PITBULL-blikje zonder de afbeelding van de hond (zie de derde afbeelding in punt 25 van de dagvaarding). Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.

4.10. Ook bij de merken RED HORN en LONG HORN (zie de afbeeldingen onder punt 31 van de dagvaarding) is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht. Van een inbreuk op het merkrecht van Red Bull is wat deze merken betreft voorshands dan ook geen sprake.

Gezien dit voorlopig oordeel behoeft de stelling van Smart Drinks dat de trapezoïde merken van Red Bull nietig zijn, wat daar ook van zij, geen bespreking. Overigens heeft Smart Drinks ter zitting nog gesteld dat het merk RED HORN niet meer door haar wordt gevoerd, hetgeen Red Bull niet heeft betwist.

4.11. Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk LIVE WIRE. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.

4.12. Conclusie van het bovenstaande is dat Winters met het vullen van de blikjes van merk Bullfighter op grond van artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c BMW inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull. Dat geldt niet voor de overige merken die in dit kort geding aan de orde zijn. Met betrekking tot die merken kan een onderzoek naar de vraag of Red Bull zich met succes op artikel 13A, lid 1, onder b BMW kan beroepen achterwege worden gelaten, nu dat artikelonderdeel een strenger en dus beperkter toetsingskader in zich heeft (gevaar voor verwarring) dan het zojuist besproken artikel 13A, lid 1, onder c BMW.

4.13. De vordering onder 1 zal slechts worden toegewezen voor zover die ziet op de verpakkingen van Bullfighter zoals die zijn weergegeven in punt 22 van de dagvaarding en in punt 2.2 van de pleitnota van Smart Drinks. Voor het overige is deze vordering te ruim geformuleerd en daarom niet toewijsbaar.

De stelling van Smart Drinks dat er slechts aanleiding bestaat een verbod op te leggen voor zover de inbreukmakende producten binnen de Benelux op de

markt worden gebracht, treft geen doel. Zoals hiervoor in 4.5 al is overwogen, dienen de activiteiten die Winters in opdracht van Smart Drinks verricht, te worden aangemerkt als "gebruik" in de zin van artikel 13A BMW. Ook d't gebruik kan Red Bull derhalve op grond van de BMW in zijn geheel verbieden.

4.14. Tegen de vorderingen onder 3 en 4 heeft Winters aangevoerd dat deze niet zozeer zien op haar relatie met Red Bull, maar op de relatie tussen Red Bull en Smart Drinks. Deze vorderingen dient Red Bull dan ook tegen Smart Drinks in te stellen. Bovendien gaat het bij de vordering onder 3 om vertrouwelijke gegevens die volgens Winters niet zomaar kunnen worden prijsgegeven aan Red Bull, zijnde de directe concurrent van Smart Drinks.

Dit verweer slaagt. Winters verricht binnen de uitbating door Smart Drinks van het merk Bullfighter slechts een ondergeschikte hulptaak. Er kan in redelijkheid worden betwijfeld of Winters met de uitoefening van die hulptaak te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen ingevolge het vijfde lid van artikel 13A BMW vereist is voor toewijzing van de vordering tot - kort gezegd - het afleggen van rekening en verantwoording. Ook de vordering onder 4 vereist de aanwezigheid van kwade trouw aan de zijde van Winters (vgl. artikel 13bis, lid 1 BMW), hetgeen impliceert dat sprake moet zijn van een moedwillige inbreuk op een merkrecht. Die conclusie kan ten aanzien van Winters voorshands niet worden getrokken, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen. Overigens heeft Winters onbetwist gesteld dat zij op dit moment geen lege en/of gevulde blikjes Bullfighter op voorraad te hebben.

4.15. Ten aanzien van het onder 5 gevorderde voorschot op de geleden schade, heeft te gelden dat het aan Red Bull is om het bestaan van die vordering en de hoogte ervan voldoende aannemelijk te maken. Daarin is zij in dit kort geding niet geslaagd. Enige (financiële) onderbouwing van het schadebedrag ontbreekt en voorshands kan ook niet met voldoende zekerheid worden gezegd dat Winters door haar beperkte rol in de exploitatie van het Bullfighter-merk aan Red Bull schade heeft berokkend. Het ligt veeleer in de rede voor Red Bull om op dit punt haar pijlen op Smart Drinks te richten.

4.16. De op te leggen dwangsommen zullen worden gesteld op een passend voorkomende hoogte en bovendien zal daaraan de gebruikelijke rechterlijke matigingsbevoegdheid van de hierna te vermelden inhoud worden verbonden.

4.17. Nu de toe te wijzen vordering een voorlopige maatregel vormt als bedoeld in art. 50 lid 1 TRIPs-Verdrag, moet ingevolge artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De hierna te bepalen termijn wordt daartoe redelijk geacht. In dit kader wordt nog overwogen dat het niet aan de rechter is om in deze kort gedingprocedure - zoals door Winters is gevraagd - te bepalen dat Red Bull in deze hoofdzaak (ook) Smart Drinks zal moeten betrekken.

4.18. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskos-

ten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Winters om na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of het voor deze doeleinden op voorraad hebben van het product Bullfighter, voor zover dat product is verpakt in de verpakkingen zoals afgebeeld in punt 22 van de dagvaarding en punt 2.2 van de pleitnotitie van Smart Drinks,

5.2. bepaalt dat Winters voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Red Bull een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,- per dag of - ter keuze van Red Bull - van EUR 100,- per product (blikje) waarmee een overtreding van het onder 5.1 bepaalde wordt begaan, tot een maximum van EUR 1.000.000,-,

5.3. bepaalt dat de dwangsommen vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. bepaalt de in artikel 260 Rv bedoelde termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op drie maanden na betekening van dit vonnis aan Winters,

5.6. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.
