

Hof Amsterdam, 16 november 2006, Red Bull v Red Energy



MERKENRECHT

Soortgelijkheid

Zekere mate van soortgelijkheid vanwege overeenstemming naar bestemming en gebruik van cafeïne en taurine bevattende, energie verhogende producten

De desbetreffende producten, een frisdrank in blik respectievelijk pastilles in een zakje, verschillen naar hun aard. Wel is er overeenstemming naar hun bestemming en gebruik, nu beide gepresenteerd worden als een functioneel, energie verhogend product. Beide producten bevatten hiertoe, in onderling uiteenlopende concentraties, de grondstoffen cafeïne en taurine, hetgeen op de verpakkingen is vermeld. Er kan derhalve naar het voorlopig oordeel van het hof wel van verwantschap tussen beide producten en daarmee, anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, ook van een zekere mate van soortgelijkheid worden gesproken.

Geen verwarringsgevaar

- RED heeft gering onderscheidend vermogen

De overeenstemming is beperkt tot het woord RED. Dit woord is enkel de benaming van een kleur waaraan op zich zelf geen of hoogstens een zeer gering onderscheidend vermogen toekomt. Dit geldt ook in relatie tot de 'energieproducten' waarvoor het merk wordt gebruikt, nu de kleur rood in het algemeen als indicatief voor, onder meer, energie kan worden beschouwd. Ook indien in aanmerking wordt genomen dat de woordcombinatie RED BULL een bekend merk is, hetgeen door Procter & Gamble niet wordt bestreden, komt aan het element RED, als kwalificatie van het daaropvolgende zelfstandig naamwoord, geen althans

onvoldoende onderscheidend vermogen toe. Weliswaar staat het woord RED in beide combinaties voorop, doch anders dan Red Bull betoogt brengt dit enkele feit op zich zelf niet mee dat het woord RED als het kenmerkende of meest onderscheidende deel moet worden beschouwd.

- RED ENERGY steeds in combinatie met bekend merk Vicks

4.11. Daarbij komt dat, zoals onbestreden is aangevoerd en ook blijkt uit de overgelegde productverpakkingen, het teken RED ENERGY door Procter & Gamble steeds samen met het merk Vicks wordt gebruikt. Vicks is, eveneens onbestreden, een bekend merk waaronder een reeks verschillende producten wordt aangeboden, zoals de pastilles Vicks Ademvrij, Vicks Blue en Vicks Fruit Plus. Op alle verpakkingen, ook op die van de RED ENERGY pastilles, is steeds in dezelfde vormgeving het merk Vicks prominent afgebeeld in de linkerbovenhoek van de voorzijde alsmede in de rechterbovenhoek van de achterzijde van de verpakking. Die afbeelding bestaat uit het woord Vicks in blauwe hoofdletters in een omgekeerde driehoek met daarbinnen onder het woord Vicks een kleine omgekeerde rode driehoek. Op de RED ENERGY verpakking staat voorts een ijsbeer afgebeeld, evenals dit bij Vicks Blue en Vicks Ademvrij het geval is.

- Beide producten in het algemeen op verschillende plaatsen aangeboden

Het hof neemt hierbij ook in aanmerking dat de onderscheiden producten in het algemeen op verschillende plaatsen worden aangeboden waarbij de RED ENERGY pastilles (doorgaans) worden omringd door andere Vicks producten, zodat ook om die reden niet licht sprake zal zijn van gevaar voor verwarring, en voorts dat de producten niet vervangend zijn voor elkaar alsmede dat door Red Bull onvoldoende is aangetoond dat zich daadwerkelijk gevallen van verwarring hebben voorgedaan.

Vindplaatsen: [AZ2465](#); BIE 2007, nr. 95, p. 500; NIPR 2007, nr. 297, p. 399.

Hof Amsterdam, 16 november 2006

(N. van Lingen, M. Coeterier en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de vennootschap naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
APPELLANTE,

procureur: mr. F.B. Falkena,

T e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROCTER & GAMBLE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. B.J.H. Crans.

Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Red Bull en Procter & Gamble genoemd.

Bij dagvaarding van 30 mei 2006 is Red Bull in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht in het kort geding tussen partijen (Red Bull als eiseres en Procter & Gamble als gedaagde) onder nummer 209876 / KG ZA 06-259 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 2 mei 2006. Het appelxploot bevat de grieven.

Red Bull heeft bij memorie overeenkomstig de dagvaarding twaalf grieven voorgesteld en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, kort gezegd, alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Procter & Gamble in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft Procter & Gamble geantwoord, de grieven bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Red Bull zal veroordelen in de kosten van, naar het hof begrijpt, het hoger beroep.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 22 september 2006, Red Bull door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam, en Procter & Gamble door [mrs. K. Limperg](#) en [M. Bronneman](#), beiden advocaat te 's-Gravenhage, aan de hand van wederzijds overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog verdere bewijsstukken overgelegd en een groot aantal productverpakkingen aan het hof getoond.

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

Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding.

Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Met grief I voert Red Bull aan dat de voorzieningenrechter ten onrechte in zijn feitenoverzicht geen melding heeft gemaakt van het vonnis van 13 oktober 2005 van het Landgericht Hamburg en het door Red Bull overgelegde marktonderzoek, waardoor volgens haar een onjuist beeld van de zaak ontstaat. Red Bull miskent dat ingevolge art. 230 lid 1 sub e Rv een rechter niet meer feiten in zijn vonnis behoeft te vermelden dan waarop zijn beslissing rust. De grief faalt dus. Voor zover voormelde feiten alsnog van belang blijken zal het hof daarop hierna terugkomen.

Voor het overige bestaat geen geschil over de in het vonnis opgesomde feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

Beoordeling

4.1. Red Bull is houder van het internationale woordmerk RED BULL, geregistreerd op 24 februari 1995 met prioriteit op basis van de Duitse registratie van dat woordmerk op 20 oktober 1994, met gelding voor de Benelux-landen. Het merk is ingeschreven voor een uiteenlopende reeks van waren, waaronder niet-alcoholische dranken en snoep. Red Bull is tevens houder van een Gemeenschapsmerk dat bestaat uit

hetzelfde woordmerk RED BULL. Zij gebruikt dit woordmerk voor een non-alcoholische frisdrank die enkele stoffen met een opwekkende werking bevat en om die reden wordt aangeduid als een "energy drink", welke door haar in blikjes wordt verhandeld.

4.2. Procter & Gamble verhandelt onder het merk Vicks (in sommige landen Wick) onder meer pastilles en hoestbonbons. In 2005 heeft zij, eerst in Duitsland en Oostenrijk en later ook in Nederland, onder de naam RED ENERGY pastilles op de markt gebracht die een of meer stoffen bevatten met een opwekkende werking. Deze pastilles worden verhandeld in zakjes waarop behalve de naam RED ENERGY ook het merk Vicks of Wick staat vermeld.

4.3. In een in Oostenrijk door Red Bull tegen enkele buitenlandse Procter & Gamble-vennootschappen gevoerde procedure heeft Red Bull een verbod gevorderd van gebruik door de gedaagden van het teken RED ENERGY wegens gestelde inbreuk op haar merkrechten, waaronder voormeld gemeenschapswoordmerk en een woordmerk RED. Het Handelsgericht Wien heeft bij uitspraak van 17 januari 2006 het gevorderde verbod afgewezen voor zover dit gebaseerd was op het woordmerk RED BULL, maar heeft het verbod op grond van het woordmerk RED toegewezen. Tegen deze uitspraak, die (bij afzonderlijke beslissing van 7 maart 2006) niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, is hoger beroep aangehangig.

4.4. In het onderhavige geding vordert Red Bull, kort samengevat, veroordeling van Procter & Gamble tot het op straffe van een dwangsom staken van het gebruik in de Benelux van het teken RED ENERGY alsmede van enig ander met het merk RED BULL overeenstemmend teken, met nevenvorderingen, alsmede betaling van ? 100.000,- als voorschot op schadevergoeding. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Red Bull op in hoger beroep. De aangevoerde grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.5. Red Bull grondt haar vordering op het bepaalde in art. 13A lid 1 sub b dan wel c Benelux Merkenwet (BMW), thans art. 2.20 lid 1 sub b dan wel c Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Volgens Red Bull stemt het teken RED ENERGY overeen met haar woordmerk RED BULL en wordt dit teken door Procter & Gamble in het economisch verkeer gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bovendien voert zij aan dat haar merk bekend is in het Benelux-gebied en dat door voormeld gebruik door Procter & Gamble ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van haar merk en de reputatie daarvan.

4.6. Red Bull bestrijdt allereerst het oordeel van de voorzieningenrechter dat, hoewel enige verwantschap tussen beide producten aanwezig is, dit op zich zelf niet kan meebrengen dat sprake is van soortgelijkheid van waren. Red Bull benadrukt dat, ook al gaat het hier om een frisdrank tegenover snoepjes en dus niet om dezelfde waren, de producten naar hun aard, bestemming

en gebruik uitwisselbaar (substitueerbaar) zijn. Beide producten bevatten cafeïne en taurine en beide producten zijn, althans worden gepresenteerd als, energieopwekkend. Bovendien is, aldus Red Bull, soortgelijkheid geen absoluut maar een relatief begrip en kan een lagere graad van soortgelijkheid in dit geval worden gecompenseerd door de omstandigheid dat het merk RED BULL een zeer hoge graad van bekendheid geniet.

4.7. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren, die los staat van de bij de merkeninschrijving toegepaste klassenindeling, moet volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EG (NJ 1999, 393) rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik alsmede het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Daarom moet de onderscheidingskracht van het oudere merk en meer bepaald de bekendheid daarvan in aanmerking worden genomen bij de beoordeling, of de waren voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen als bedoeld in art. 4 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn (89/104/EEG).

4.8. De desbetreffende producten, een frisdrank in blik respectievelijk pastilles in een zakje, verschillen naar hun aard. Wel is er overeenstemming naar hun bestemming en gebruik, nu beide gepresenteerd worden als een functioneel, energie verhogend product. Beide producten bevatten hiertoe, in onderling uiteenlopende concentraties, de grondstoffen cafeïne en taurine, hetgeen op de verpakkingen is vermeld. Er kan derhalve naar het voorlopig oordeel van het hof wel van verwantschap tussen beide producten en daarmee, anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, ook van een zekere mate van soortgelijkheid worden gesproken. Te beoordelen is vervolgens de vraag, of dit in het licht van de overige relevante factoren van het geval grond oplevert voor een verbod als door Red Bull gevorderd.

4.9. Voor een verbod op grond van art. 13A lid 1 sub b BMW (art. 20.2 lid 1 sub b BVIE) is vereist dat het door Procter & Gamble gebruikte teken RED ENERGY zodanig overeenstemt met het merk RED BULL dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Naar het oordeel van het hof is dit niet het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.10. RED BULL is als (kaal) woordmerk ingeschreven, zodat de vormgeving ervan geen rol speelt bij de vergelijking met het teken RED ENERGY zoals dat door Procter & Gamble wordt gebruikt. De overeenstemming is beperkt tot het woord RED. Dit woord is enkel de benaming van een kleur waaraan op zich zelf geen of hoogstens een zeer gering onderscheidend vermogen toekomt. Dit geldt ook in relatie tot de 'energieproducten' waarvoor het merk wordt gebruikt, nu de kleur rood in het algemeen als indicatief voor, onder meer, energie kan worden beschouwd. Ook indien in aanmerking wordt genomen dat de woordcombinatie RED BULL een bekend merk is, hetgeen door Procter & Gamble niet wordt bestreden, komt aan het element RED, als kwalificatie van het daaropvolgende zelfstandig naamwoord, geen althans onvoldoende

onderscheidend vermogen toe. Weliswaar staat het woord RED in beide combinaties voorop, doch anders dan Red Bull betoogt brengt dit enkele feit op zich zelf niet mee dat het woord RED als het kenmerkende of meest onderscheidende deel moet worden beschouwd. Het hof verenigt zich dan ook met met het oordeel van de voorzieningenrechter dat bij globale waarneming van de desbetreffende woordcombinaties door een gemiddelde en normaal oplettende consument het woord RED niet in overwegende mate de aandacht zal trekken.

4.11. Daarbij komt dat, zoals onbestreden is aangevoerd en ook blijkt uit de overgelegde productverpakkingen, het teken RED ENERGY door Procter & Gamble steeds samen met het merk Vicks wordt gebruikt. Vicks is, eveneens onbestreden, een bekend merk waaronder een reeks verschillende producten wordt aangeboden, zoals de pastilles Vicks Ademvrij, Vicks Blue en Vicks Fruit Plus. Op alle verpakkingen, ook op die van de RED ENERGY pastilles, is steeds in dezelfde vormgeving het merk Vicks prominent afgebeeld in de linkerbovenhoek van de voorzijde alsmede in de rechterbovenhoek van de achterzijde van de verpakking. Die afbeelding bestaat uit het woord Vicks in blauwe hoofdletters in een omgekeerde driehoek met daarbinnen onder het woord Vicks een kleine omgekeerde rode driehoek. Op de RED ENERGY verpakking staat voorts een ijsbeer afgebeeld, evenals dit bij Vicks Blue en Vicks Ademvrij het geval is. Het hof acht onder deze omstandigheden voorshands voldoende aannemelijk dat het consumentenpubliek de RED ENERGY pastilles meteen zal herkennen als een product van Vicks, dat zoals gezegd een bekend merk is, zodat gevaar voor verwarring met het merk RED BULL, als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b BMW (art. 20.2 lid 1 sub b BVIE), niet valt te duchten. Het hof neemt hierbij ook in aanmerking dat de onderscheiden producten in het algemeen op verschillende plaatsen worden aangeboden waarbij de RED ENERGY pastilles (doorgaans) worden omringd door andere Vicks producten, zodat ook om die reden niet licht sprake zal zijn van gevaar voor verwarring, en voorts dat de producten niet vervangend zijn voor elkaar alsmede dat door Red Bull onvoldoende is aangetoond dat zich daadwerkelijk gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Hier tegenover leggen de door Red Bull bij haar elfde grief opgesomde omstandigheden, voor zover die niet reeds in het vooroverwogene zijn meegewogen, onvoldoende gewicht in de schaal.

4.12. Om dezelfde redenen kan voorshands evenmin een gevaar voor indirecte verwarring worden aangenomen, in die zin dat het consumentenpubliek een verband zal leggen tussen het bekende merk RED BULL en het teken RED ENERGY, zoals dat is vereist voor een gebruiksverbod op grond van art. 13A lid 1 sub c BMW (art. 20.2 lid 1 sub c BVIE). Partijen hebben ter ondersteuning van hun ter zake ingenomen standpunten ieder marktonderzoek laten verrichten en de uitkomsten daarvan overgelegd. Die door partijen zelf geëntameerde en, naar moet worden aangenomen,

door hen als opdrachtgever aangestuurde onderzoeken zijn naar hun aard, mede gelet op de in over en weer overgelegde deskundigenverklaringen geuite kritiek op de gehanteerde onderzoeksmethoden, hier niet van doorslaggevende betekenis en zij brengen het hof niet tot ander inzicht. Reeds hierom valt niet aan te nemen dat door Procter & Gamble ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen dan wel de reputatie van het merk RED BULL.

4.13. Bij de uitspraak van het Landgericht Hamburg van 13 oktober 2005, waarnaar Red Bull heeft verwezen, is een door Red Bull tegen twee Duitse Procter & Gamble-vennootschappen gevorderd verbod van de (Wick) RED ENERGY verpakking door een enkelvoudige kamer toegewezen als “einstweilige Verfügung”, dat wil zeggen als spoedvoorziening zonder mondelinge behandeling en zonder inhoudelijke motivering. Reeds hierom valt niet in te zien hoe aan die uitspraak argumenten zijn te ontleen in de door Red Bull gewenste zin. De voorzieningenrechter is er dan ook terecht aan voorbij gegaan.

4.14. Op al het vooroverwogene stuiten de grieven af, zodat als volgt moet worden beslist.

Slotsom

De grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Red Bull zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
verwijst Red Bull in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Procter & Gamble tot op heden begroot op ? 2.682,- aan salaris procureur en op ? 296,- aan verschotten;
verklaart deze veroordeling in de kosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. N. van Lingen, M. Coetier en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 16 november 2006