

Hof Den Bosch, 29 januari 2008, Red Bull v Winters

IR nr. 789927



Red Bull



Bullfighter



Longhorn



Live wire



Pitbul

**MERKENRECHT****Gebruik van het merk**

Winters voorziet de waren van het teken door het combineren van de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct

Het hof overweegt hierover het volgende. In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert. 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 wa-

ren door Winters is derhalve geen sprake. 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 artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen.

Overeenstemming Red Bull – Pitbull en Bullfighter
Met betrekking tot de blikjes die (...) in verschillende vormgevingen de aanduiding Bullfighter of Pitbull bevatten is het hof voorshands van oordeel dat reeds de auditieve gelijkenis tussen deze tekens en het woordmerk Red Bull zodanig groot is, dat deze als overeenstemmend aangemerkt dienen te worden

Overeenstemming Red Bull – Live Wire
visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull is zodanig dat van overeenstemming gesproken kan worden

Wat betreft de verpakkingen met de aanduiding Live Wire is het hof voorshands van oordeel dat de visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull zodanig is te achten dat van overeenstemming gesproken kan worden. Daaraan doet niet af dat het rund dat op deze verpakkingen is afgebeeld anders is vormgegeven dan de stieren die voorkomen in de merkenschrijvingen van Red Bull. De afstand tussen beide is te gering, daar komt het wat deze verpakkingen betreft op neer.

Geen overeenstemming Red Bull – Long Horn

• Geen sprake van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden

Dat is niet het geval met de blikjes met de aanduiding Red Horn/Long Horn. Met betrekking tot deze blikjes kan wanneer deze worden vergeleken met de ingeschreven merken van Red Bull naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat sprake is van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden. De omstandigheid dat op de blikjes die door Winters worden afgevuld kleurvlakken voorkomen,

terwijl Red Bull beeldmerken met bepaalde kleurvlakken heeft gedeponeerd, acht het hof onvoldoende om van visuele overeenstemming tussen die merkinschrijvingen en de gebruikte blikjes te kunnen spreken.

- [Het marktonderzoek acht het hof niet zodanig overtuigend dat dit tot een ander oordeel dient te leiden](#)

Geen rechtsverwerking

[Enkele stelling dat Red Bull door bezoeken aan de vestiging van Winters op de hoogte was van het aanvullen van de blikjes waar zij nu bezwaar tegen maakt, niet voldoende voor geslaagd beroep op rechtsverwerking als bedoeld in artikel 2:24 lid 1 BVIE.](#)

Inbreuk Winters niet te kwader trouw

[Gestelde kwade trouw Winters niet voldoende onderbouwd en eventuele kwade trouw van Smart Drinks niet relevant](#)

Door Red Bull is voorshands niet aannemelijk gemaakt dat Winters bij de uitvoering van de haar door Smart Drinks verstrekte opdrachten ten aanzien van (de rechten van) Red Bull te kwader trouw heeft gehandeld. De stelling dat Winters redelijkerwijs kon weten dat haar merkinbreuk zou kunnen worden verweten heeft Red Bull in het geheel niet onderbouwd. Voor zover Red Bull wil betogen dat de eventuele kwade trouw van Smart Drinks relevant is (appeldagvaarding punt 123), gaat dit betoog niet op aangezien in dit kort geding alleen kwade trouw van Winters aan de orde is. Het hof deelt ten aanzien van de gestelde kwade trouw het oordeel van de voorzieningenrechter. Voorzover afwezigheid van kwade trouw geen beletsel is voor toewijzing van de gevorderde vernietiging van inbreukmakende goederen, is het hof van oordeel dat voor die toewijzing toch geen plaats is, nu deze maatregel niet evenredig is in verhouding tot de beperkte rol van Winters bij het op de markt brengen van de inbreukmakende producten.

PROCESRECHT

Voeging

- [Gevoegde partij in eerste aanleg in hoger beroep niet evenzeer partij](#)

Red Bull is in principaal appel gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter maar heeft alleen Winters in appel gedagvaard. Smart Drinks is niet zelfstandig in hoger beroep gekomen. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks, ook al was zij in eerste aanleg (gevoegde) partij, thans geen partij is in het geding in hoger beroep tussen Red Bull en Winters. Het voorgaande betekent dat de aan de incidentele vordering verbonden voorwaarde is vervuld zodat op die vordering dient te worden beslist.

- [Merkhouders/opdrachtgever belang bij voeging in merkinbreukprocedure tegen afvuller produkt/uitvoerder](#)

De producten met de beweerdelijk inbreukmakende tekens worden door Winters gevuld voor en in opdracht

van Smart Drinks. Het gaat bij die tekens om door Smart Drinks gebruikte merken. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks voldoende belang heeft om zich in het geding in hoger beroep te voegen aan de zijde van Winters. De incidentele vordering wordt derhalve toegewezen.

Geen gedekt verweer

[Geen verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren](#)

Red Bull beroept zich hier op het bepaalde in [artikel 348 Rv](#). Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen Red Bull in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Winters. Daar komt overigens nog bij dat het verweer tevens uitdrukkelijk wordt gevoerd door Smart Drinks, van wie niet is gesteld of gebleken dat zij op dit punt enig verweer heeft prijsgegeven. Het beroep van Red Bull op artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op

Vindplaatsen: [Boek9](#); IER 2008, nr. 43, p. 155

Hof Den Bosch, 29 januari 2008

(Meulenhroek, Huijbers-Koopman en Struik)

Arrest Hof Den Bosch in Incident tot Voeging, 20 maart 2007

(Van Schaik-Veltman, Venhuizen en Keizer)

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

tweede kamer, van 20 maart 2007,

gewezen in het incident tot voeging ex artikel 217 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden SMART DRINKS LTD, gevestigd te Road Town/Totola (Britse Maagdeneilanden),

eiseres in het incident tot voeging,

hierna te noemen: Smart Drinks,

procureur: mr J.P.F.W. van Eijck,

in de procedure tussen:

de rechtspersoon naar Oostenrijks recht, RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

in de hoofdzaak: appellante in principaal appel en

geïntimeerde in incidenteel appel,

verweerster in het incident tot voeging,

hierna te noemen: Red Bull,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS BV, gevestigd te Maarheeze, in de hoofdzaak: geïntimeerde in principaal appel en appellante in incidenteel appel, hierna te noemen: Winters, procureur: mr. J.P.F.W. van Eijck, op de incidentele vordering van Smart Drinks tot voeging in het hoger beroep van Red Bull, ingeleid bij exploit van dagvaarding van 24 oktober 2006, van het [vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 26 september 2006](#) gewezen tussen Red Bull als eiseres, Winters als gedaagde en Smart Drinks als gevoegde partij aan de zijde van Winters.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 145958/KG ZA 06510)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij appeldagvaarding van grieven heeft Red Bull zes grieven voorgedragen en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot volledige toewijzing alsnog van haar vorderingen.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft Winters de grieven bestreden. Voorts heeft Winters incidenteel appel ingesteld, daarin zeven grieven voorgedragen en geconcludeerd, kort gezegd, tot gedeeltelijke vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot het alsnog volledig afwijzen van de vorderingen van Red Bull.

2.3. Bij (voorwaardelijke) incidentele conclusie tot voeging heeft Smart Drinks - voorwaardelijk namelijk enkel voor het geval het hof van oordeel is dat Smart Drinks niet reeds op grond van de omstandigheid dat zij in eerste aanleg als gevoegde partij is aangemerkt tevens als partij in het onderhavige hoger beroep heeft te gelden - gevorderd haar toe te laten als gevoegde partij aan de zijde van Winters.

2.4. Bij antwoordmemorie in het incident tot voeging heeft Red Bull gesteld dat Smart Drinks niet reeds partij in hoger beroep is door de omstandigheid dat zij in eerste aanleg als gevoegde partij is aangemerkt. Ten aanzien van de (voorwaardelijke) incidentele vordering heeft Red Bull zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

2.5. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak in het incident gevraagd.

3. De vordering tot voeging en de beoordeling daarvan

3.1. In deze zaak gaat het kort weergegeven om het volgende. Red Bull produceert en verhandelt onder het merk 'Red Bull' een zogenaamde energy drink. Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde 'afvullen' van blikjes met door haar of door derden geproduceerde (fris-)dranken. Red Bull en Smart Drinks zijn (voormalige) klanten van Winters. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters in door Smart Drinks aangeleverde blikjes een aantal energy drinks gevuld met onder meer de merken 'Bull-fighter' en 'Pitbull'. Red Bull stelt dat de op voormelde

blikjes aangebrachte tekens inbreuk maken op de merk-rechten van Red Bull en dat het vullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik door Winters van op het Red Bull merk gelijkende tekens. Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, Winters te bevelen het gebruik van de op het Red Bull merk gelijkende tekens te staken, met bijkomende vorderingen. Smart Drinks is in eerste aanleg toegelaten zich te voegen aan de zijde van Winters. De vorderingen van Red Bull zijn vervolgens door de voorzieningenrechter gedeeltelijk toegewezen.

3.2. Red Bull is in principaal appel gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter maar heeft alleen Winters in appel gedagvaard. Smart Drinks is niet zelfstandig in hoger beroep gekomen. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks, ook al was zij in eerste aanleg (gevoegde) partij, thans geen partij is in het geding in hoger beroep tussen Red Bull en Winters. Het voorgaande betekent dat de aan de incidentele vordering verbonden voorwaarde is vervuld zodat op die vordering dient te worden beslist.

3.3. De producten met de beweerdelijk inbreukmakende tekens worden door Winters gevuld voor en in opdracht van Smart Drinks. Het gaat bij die tekens om door Smart Drinks gebruikte merken. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks voldoende belang heeft om zich in het geding in hoger beroep te voegen aan de zijde van Winters. De incidentele vordering wordt derhalve toegewezen.

3.4. De beslissing omtrent de kosten van het incident zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

4. De beslissing

Het hof:

In het incident:

laat Smart Drinks toe zich in het geding tussen Winters en Red Bull te voegen aan de zijde van Winters; houdt de beslissing omtrent de kosten in het incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

In de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 1 mei 2007 voor memorie van antwoord aan de zijde van Smart Drinks; houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schaik-Veltman, Venhuizen en Keizer en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 20 maart 2007.

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van **29 januari 2008,**

gewezen in de zaak van:

de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See (Oostenrijk),

appellante in het principaal appel bij exploit van dagvaarding van 24 oktober 2006, geïntimeerde in het incidenteel appel,

verweerster in het incident tot voeging,
verder: Red Bull,
procureur: mr. J. E. Lenglet ,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS BV,
gevestigd te Maarheeze,
geïntimeerde in het principaal appel,
appellante in het incidenteel appel,
verder: Winters,
procureur: mr. J.P.F.W. van Eijck,
en:
de rechtspersoon naar het recht van de Britse
Maagdeneilanden SMART DRINKS LTD,
gevestigd te Road Town/Totola (Britse Maagden
eilanden) ,
eiseres in het incident tot voeging,
gevoegde partij,
procureur: mr. J.P.F.W. van Eijck,
als vervolg op het incidenteel arrest van dit hof van 20
maart 2007 inzake het hoger beroep van het door de
voorzieningenrechter van de [rechtbank 's-
Hertogenbosch tussen partijen gewezen vonnis in
kort geding van 26 september 2006.](#)

5. Het verdere verloop van het geding

5.1 Bij genoemd incidenteel arrest heeft het hof Smart Drinks toegelaten zich in het geding tussen Winters en Red Bull te voegen aan de zijde van Winters en de beslissing omtrent de kosten van het incident aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

5.2 Smart Drinks heeft bij memorie van antwoord in principaal appel en memorie van grieven in incidenteel appel de grieven van Red Bull bestreden, in het incidenteel appel vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot, kort samengevat, afwijzing van alle vorderingen van Red Bull, met veroordeling van Red Bull in de proceskosten van beide instanties.

5.3 Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft Red Bull onder overlegging van twee producties (nrs. 2930) de grieven van Winters en Smart Drinks bestreden en geconcludeerd conform het petitum van de appeldagvaarding.

5.4 Partijen hebben hun standpunten vervolgens door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, Red Bull door mr. S.A. Klos, Winters door mrs. P.N.A.M. [Claassen](#) en [M.H. L. Hemmer](#) en Smart Drinks door [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#). Winters heeft drie producties in het geding gebracht.

5.5 Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

6. De verdere beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel Bevoegdheid

6.1 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van de Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

Toepasselijk recht

6.2 In het [vonnis waarvan beroep](#) is de voorzieningenrechter uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht (r.o. 4.2). Tegen dit uitgangspunt zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof de vorderingen van Red Bull naar Nederlands recht zal beoordelen.

Exceptie

6.3 Met grief II in het incidenteel appel voert Winters aan dat Red Bull niet (alleen) haar maar (tevens) Smart Drinks had dienen aan te spreken. Voor zover Winters hiermee beoogt de exceptio plurium litis consortium op te werpen, gaat dit niet op aangezien het Red Bull naar het oordeel van het hof in een geval als dit vrij staat om alleen Smart Drinks, alleen Winters dan wel beiden aan te spreken. Zowel Winters als Smart Drinks zijn betrokken bij de door Red Bull gestelde merkinbreuk, en voor beiden geldt dat zij daarin een zelfstandige betrokkenheid hebben: Smart Drinks als opdrachtgever en Winters als feitelijke uitvoerder.

Merkenrecht

6.4 In het incidenteel arrest heeft het hof in het kort de kwestie waar het in deze zaak over gaat weergegeven, te weten het bezwaar van Red Bull tegen het 'afvullen' van blikjes frisdrank door Winters in door Smart Drinks aangeleverde blikjes met daarop tekens die volgens Red Bull overeenstemmen met een aantal door Red Bull voor (fris)dranken ingeschreven merken.

6.5 Het meest verstrekkende verweer van Winters is dat zij de gewraakte tekens niet gebruikt in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE, op welke bepalingen Red Bull zich in deze procedure baseert.

6.6 Volgens Red Bull kan Winters dit verweer thans in hoger beroep niet opwerpen, omdat Winters in eerste aanleg bij de mondelinge behandeling van het kort geding ervan uitging dat in dit geval sprake is van gebruik in de zin van genoemde bepalingen. Daardoor is volgens Red Bull thans sprake van een gedekt verweer.

6.7 Red Bull beroept zich hier op het bepaalde in [artikel 348 Rv](#). Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen Red Bull in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Winters. Daar komt overigens nog bij dat het verweer tevens uitdrukkelijk wordt gevoerd door Smart Drinks, van wie niet is gesteld of gebleken dat zij op dit punt enig verweer heeft prijsgegeven. Het beroep van Red Bull op artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op.

6.8 Thans dient aan de orde te komen of genoemd verweer van Winters opgaat. Het gaat hierbij om de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens en om de betekenis die aan dit begrip moet worden toegekend. Het hof stelt hierbij voorop dat de beantwoording van deze vraag dient te geschieden tegen de achtergrond

van wat moet worden beschouwd als de functies van het merk en met name de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consument de herkomst van waren of diensten te waarborgen (onder meer [HvJ EG 11 september 2007 \(Céline\)](#)).

6.9 Met betrekking tot het begrip gebruik bepaalt artikel 2.20 lid 2 BVIE dat voor de toepassing van lid 1 onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken (onder meer) met name wordt verstaan: het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking. Volgens Red Bull is daarvan in dit geval sprake doordat Winters, kort gezegd, door het afvullen de waren combineert met de verpakking ervan en daarmee die waren voorziet van de tekens die op de verpakking staan. Zowel Winters als Smart Drinks hebben dit standpunt in hoger beroep gemotiveerd bestreden.

6.10 Het hof overweegt hierover het volgende. In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.

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 artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen.

6.13 Een volgend verweer van Winters (en Smart Drinks) is dat Red Bull haar recht verwerkt heeft op te komen tegen het gebruik dat Winters van de tekens maakt. Hierbij gaat het om artikel 2.24 lid 1 BVIE, waarin wordt bepaald - kort gezegd - dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven

jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. Het beroep op deze bepaling wordt onderbouwd met de stelling dat Red Bull door bezoeken aan de vestiging van Winters op de hoogte was van het afvullen van de blikjes waar zij nu bezwaar tegen maakt. Met die enkele stelling is evenwel niet voldaan aan de vereisten voor een geslaagd beroep op deze bepaling. Gesteld noch gebleken is dat de hier in het geding zijn tekens thans als merk zijn ingeschreven. Ook hetgeen overigens in dit verband door Winters en Smart Drinks naar voren is gebracht, rechtvaardigt niet de conclusie dat zich hier een situatie voordoet als bedoeld in artikel 2:24 lid 1 BVIE dan wel dat Red Bull op enigerlei andere grond haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik door Winters op te komen. Het hof onderschrijft hetgeen de voorzieningenrechter daaromtrent heeft overwogen.

6.14 De merkinschrijvingen waarop Red Bull zich in deze procedure beroept, zijn kort weergegeven in het vonnis waarvan beroep (r.o. 2.2). De tekens waar de bezwaren van Red Bull zich tegen richten, zijn Bullfighter, pitbull, Red Horn (later: Long Horn) en Live Wire, zoals kort weergegeven in het vonnis (r.o. 2.4). Afbeeldingen zijn op de in het vonnis aangegeven plaatsen in de stukken opgenomen. Korthedshalve verwijst het hof naar deze weergaven.

6.15 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Red Bull voor een deel toegewezen voor zover deze betrekking hebben op het teken Bullfighter (in verschillende verschijningsvormen) en geheel afgewezen voor zover deze betrekking hebben op andere tekens die door Winters zijn gebruikt. Het principaal appel van Red Bull richt zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen. In het incidenteel appel komt Winters, daarbij gesteund door Smart Drinks, op tegen de gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen van Red Bull.

6.16 Red Bull baseert haar vorderingen op het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Deze grondslagen zullen hieronder achtereenvolgens aan de orde komen. Het hof gaat er hierbij, met de voorzieningenrechter, van uit dat Red Bull wereldwijd een grote naamsbekendheid heeft bij een breed publiek. Tegen dit uitgangspunt in het vonnis waarvan beroep (r.o. 2.1) zijn geen grieven gericht.

6.17 Artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE houdt in dat een merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden 'wanneer dat teken gelijk is of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'.

6.18 Van verwarring in de zin van deze bepaling is zowel sprake in het geval dat het in aanmerking komende publiek het merk en teken met elkaar verwacht (direct verwarringsgevaar) als wanneer het ten onrechte een verband legt tussen enerzijds de merkgerechtigde en anderzijds de gebruiker van het teken (indirect verwarringsgevaar). Louter gevaar voor associatie tussen beide is niet toereikend voor het aannemen van verwar-

ringsgevaar. Voorts dient het verwarringsgevaar globaal beoordeeld te worden, waarbij alle relevante omstandigheden van het geval in de beoordeling betrokken dienen te worden. Het gaat bij deze beoordeling steeds om de vergelijking tussen enerzijds het merk zoals het is ingeschreven en anderzijds het teken zoals het wordt gebruikt.

6.19 Bij de beantwoording van de vraag of in het concrete geval sprake is van verwarringsgevaar zoals hiervoor omschreven, zijn in ieder geval de volgende aspecten van belang: de onderscheidende kracht van het merk, de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die waarvoor het teken wordt gebruikt en de aard van het aanmerking komende publiek.

6.20 Wat betreft de onderscheidende kracht van de merken van Red Bull is het hof voorshands van oordeel dat deze voor de ingeschreven waren als zeer sterk moet worden beoordeeld. Iets anders is overigens ook niet gesteld of gebleken. Wat betreft de waren waarvoor Winters de gewraakte tekens gebruikt, (fris)dranken, is tussen partijen niet in discussie dat deze soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven. Wat betreft de aard van het in aanmerking komende publiek dient gezien de aard van de waren te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, nu de producten die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux zijn bestemd maar voor landen daarbuiten, in abstracte zin van een gemiddelde consument in de Benelux.

6.21 Wat betreft de gestelde overeenstemming tussen merk en teken dient de situatie te worden gezien per teken waartegen Red Bull zich richt, Bullfighter, Pitbull, Red Horn (later: Long Horn) en Live Wire. Het gaat hierbij steeds om de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen enerzijds het merk zoals dit is ingeschreven en anderzijds het teken zoals het is/wordt gebruikt.

6.22 Met betrekking tot de blikjes die door Winters zijn afgevuld en die in verschillende vormgevingen de aanduiding Bullfighter of Pitbull bevatten is het hof voorshands van oordeel dat reeds de auditieve gelijkenis tussen deze tekens en het woordmerk Red Bull zodanig groot is, dat deze als overeenstemmend aangemerkt dienen te worden.

6.23 Dat is niet het geval met de blikjes met de aanduiding Red Horn/Long Horn. Met betrekking tot deze blikjes kan wanneer deze worden vergeleken met de ingeschreven merken van Red Bull naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat sprake is van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden. De omstandigheid dat op de blikjes die door Winters worden afgevuld kleurvlakken voorkomen, terwijl Red Bull beeldmerken met bepaalde kleurvlakken heeft gedeponeerd, acht het hof onvoldoende om van visuele overeenstemming tussen die merkinschrijvingen en de gebruikte blikjes te kunnen spreken.

6.24 Het marktonderzoek dat Red Bull in dit verband heeft overgelegd (prod. 27), en dat door Winters en Smart Drinks is betwist, acht het hof niet zodanig overtuigend dat dit tot een ander oordeel dient te leiden.

Red Bull heeft hierover opgemerkt dat aan de betwisting van de waarde van dit marktonderzoek (en de andere onderzoeken) door Winters en Smart Drinks voorbijgegaan dient te worden, omdat deze betwisting in een te laat stadium is geschied en niet is onderbouwd met een eigen onderzoek. Het hof kan Red Bull hierin niet volgen. Winters heeft, ondersteund door Smart Drinks, het desbetreffende marktonderzoek in ieder geval bij het pleidooi voldoende gemotiveerd betwist; deze betwisting is in de onderhavige procedure niet tardief te achten.

6.25 Wat betreft de verpakkingen met de aanduiding Live Wire is het hof voorshands van oordeel dat de visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull zodanig is te achten dat van overeenstemming gesproken kan worden. Daaraan doet niet af dat het rund dat op deze verpakkingen is afgebeeld anders is vormgegeven dan de stieren die voorkomen in de merkinschrijvingen van Red Bull. De afstand tussen beide is te gering, daar komt het wat deze verpakkingen betreft op neer.

6.26 Wanneer de hiervoor behandelde elementen in de vereiste onderlinge samenhang worden gezien, is naar het voorlopig oordeel van het hof de slotsom dat ten aanzien van de verpakkingen met de tekens Bullfighter, Pitbull en Live Wire sprake is inbreuk op de merkrechten van Red Bull en ten aanzien van de verpakkingen met het teken Long Horn (Red Horn) niet. Tegen deze inbreuken kan Red Bull ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE opkomen. Dat is tevens het geval ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE; beoordeling aan de hand van die bepaling leidt in dit geval ten aanzien van de vereiste overeenstemming niet tot een ander eindresultaat dan die ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE, ook niet ten aanzien van Long Horn (Red Horn), zodat deze bepaling niet afzonderlijk besproken behoeft te worden.

6.27 Door Red Bull is voorshands niet aannemelijk gemaakt dat Winters bij de uitvoering van de haar door Smart Drinks verstrekte opdrachten ten aanzien van (de rechten van) Red Bull te kwade trouw heeft gehandeld. De stelling dat Winters redelijkerwijs kon weten dat haar merkinbreuk zou kunnen worden verweten heeft Red Bull in het geheel niet onderbouwd. Voor zover Red Bull wil betogen dat de eventuele kwade trouw van Smart Drinks relevant is (appeldagvaarding punt 123), gaat dit betoog niet op aangezien in dit kort geding alleen kwade trouw van Winters aan de orde is. Het hof deelt ten aanzien van de gestelde kwade trouw het oordeel van de voorzieningenrechter. Voorzover afwezigheid van kwade trouw geen beletsel is voor toewijzing van de gevorderde vernietiging van inbreukmakende goederen, is het hof van oordeel dat voor die toewijzing toch geen plaats is, nu deze maatregel niet evenredig is in verhouding tot de beperkte rol van Winters bij het op de markt brengen van de inbreuk makende producten.

6.28 Het hof deelt ook de beoordeling door de voorzieningenrechter van de toewijsbaarheid van de verschillende onderdelen van de vorderingen van Red Bull, met dien verstande dat deze steeds niet alleen het teken Bullfighter dient te betreffen maar tevens de tekens Pitbull en Live Wire. Het hof acht de vorderingen van Red Bull met betrekking tot de genoemde tekens in dezelfde mate voor toewijzing vatbaar als de voorzieningenrechter en op dezelfde gronden. Het hof volstaat om die reden met deze verwijzing en acht het niet zinvol het vonnis hier in min of meer gelijke bewoordingen te herhalen.

6.29 De grieven van Red Bull in het principaal appel slagen op grond van het vorenstaande ten dele terwijl de grieven van Winters en Smart Drinks in het incidenteel appel worden verworpen. Het verweer van Winters in eerste aanleg dat geen sprake is van een spoedeisend belang aan de zijde van Red Bull wordt verworpen, aangezien bij het optreden tegen merkinbreuk in het algemeen het spoedeisend belang is gegeven. In dit geval is dat niet anders.

Conclusie

6.30 De slotsom is dat het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de verpakkingen met het teken Bullfighter in stand blijft en dat de vorderingen zoals deze werden toegewezen ten aanzien van dat teken ook worden toegewezen ten aanzien van de verpakkingen met de tekens Pitbull en Live wire. De bepaling in het dictum over matiging van dwangsommen neemt het hof niet over, nu deze overbodig is. Voor de duidelijkheid zal het hof het vonnis geheel vernietigen en het dictum volledig in het arrest opnemen. Bij het pleidooi is ter sprake gekomen dat het vonnis waarvan beroep nog niet is betekend, zodat nu van de betekening van het arrest als aanvangsdatum voor het bevel zal worden uitgegaan.

6.31 Zowel voor de eerste aanleg als voor het principaal appel brengt dit resultaat mee dat de proceskosten tussen partijen gecompenseerd dienen te worden. Voor het incidenteel appel van Winters en dat van Smart Drinks heeft te gelden dat dit voor hen geen positief resultaat heeft gehad, zodat zij in de kosten daarvan zullen worden veroordeeld.

7. De uitspraak

Het hof:

In het principaal appel en in het incidenteel appel

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

1. beveelt Winters om na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of voor deze doeleinden op voorraad hebben van de producten Bullfighter, Pitbull en Live Wire, voor zover deze producten zijn verpakt in de verpakkingen zoals aangeduid onder 6.13 van dit arrest;
2. bepaalt dat Winters voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 1. bepaalde, aan Red Bull een dwangsom verbeurt van € 10.000,= per dag of - ter keuze van Red Bull - van € 100,= per product (blikje) waarmee de overtreding van het onder 1. bepaalde wordt begaan, met een maximum van €1.000.000,=;

3. bepaalt de in artikel 260 Rv (oud) bedoelde termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op drie maanden na de betekening van dit arrest aan Winters;

4. compenseert de proceskosten van het geding in eerste aanleg en van het principaal appel (met inbegrip van die van het incident tot voeging) tussen partijen in die zin dat iedere partij daarvan de eigen kosten draagt;

5. veroordeelt Winters en Smart Drinks ieder in de kosten van het door hen ingestelde incidenteel appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van Red Bull begroot op ieder €1.341,= aan salaris procureur;

6. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenhroek, Huijbers-Koopman en Struik en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 29 januari 2008.