

IN NAAM DER KONINGIN

12

vonnis**RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 319813 / HA ZA 05-1929

Vonnis van 17 januari 2007

in de zaak van

1. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht
RED BULL GMBH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RED BULL NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Soesterberg,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
procureur mr. F.B. Falkena,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. **HENDRIKUS JACOBUS MARINUS DE VRIES**,
wonende te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
procureur mr. A. van Hees. ✓

Partijen zullen hierna Red Bull en De Vries c.s. genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding, met bewijsstukken
 - de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met bewijsstukken
 - de conclusie van repliek in conventie houdende voorwaardelijke aanvulling (gronden van) eis in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie, met bewijsstukken
 - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met bewijsstukken
 - de conclusie van dupliek in reconventie, met bewijsstuk
 - akte uitlating productie van 19 juli 2006 van De Vries c.s.
 - depot van 1 augustus 2006 van De Vries c.s.
 - proces-verbaal van het op 4 december 2006 gehouden pleidooi en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, en de daarbij genomen vermindering van eis.

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

2

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Red Bull is exclusief houder van de volgende merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32, non-alcoholische dranken:

- I. De hieronder afgedrukte internationale woord-/beeldmerkregistratie met registratienummer 477624 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 11 juli 1983;



(hierna: het Red Bull Krating-Daeng merk)

- II. De hieronder afgedrukte internationale woord-/beeldmerkregistratie met registratienummer 612320 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 27 december 1993;



- III. De internationale woordmerkregistratie RED BULL met registratienummer 641378 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 24 februari 1995;

- IV. De hieronder afgedrukte Benelux woord-/beeldmerkregistratie met registratienummer 569511, registratiedatum 28 februari 1995;



- V. De internationale woordmerkregistratie RED BULL met registratienummer 708694 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 21 december 1998;

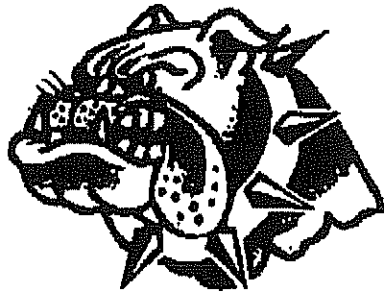
2.2. De Vries is houder van onder meer de navolgende woord- en beeldmerkregistraties met gelding in de Benelux voor waren in onder meer klasse 32, non-alcoholische dranken:

- A. De hieronder afgedrukte Benelux woord-/beeldmerkregistratie met registratienummer 391002, registratiedatum 14 juli 1983;

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

3

THE BULLDOG



- B. De Benelux woordmerkregistratie THE BULLDOG met registratienummer 667403, registratiedatum 23 december 1999;
- C. De hieronder afgedrukte Benelux woord-/beeldmerkregistratie met registratienummer 672262, registratiedatum 15 juni 2000;



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

3. De vordering en het verweer in conventie

3.1. Red Bull vordert – na eiswijziging – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- A. De Vries c.s. beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Red Bull met betrekking tot het woordmerk RED BULL, die voortvloeien uit de onder 2.1 genoemde merkregistraties, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verhandeling, ter verkoop aanbieden, invoer, uitvoer en/of het

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

4

- in voorraad houden voor deze doeleinden van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken BULL DOG of een ander teken waarvan het woordelement BULL deel uitmaakt, alsmede van energy drinks met verpakkingen waarop andere tekens zijn aangebracht die ofwel verwarring wekkend overeenstemmen met of een associatie wekken met de onder 2.1 genoemde merkregistraties;
- B. een en ander op straffe van een dwangsom ad EUR 10.000,- per dag waarop een overtreding voortduurt van het onder A gevorderde verbod dan wel – zulks ter keuze van Red Bull – een dwangsom van EUR 100,- per product waarmee een overtreding wordt begaan van het onder A gevorderde verbod;
- C. De Vries c.s. veroordeelt binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
- a. de totale hoeveelheid geproduceerde verpakkingen die zijn voorzien van het inbreukmakende teken BULL DOG (hierna: de inbreukmakende producten);
 - b. het aantal verkochte inbreukmakende producten;
 - c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die op 27 juni 2005 in voorraad zijn;
 - d. de fabricage- of inkoopprijs van de inbreukmakende producten;
 - e. de verkoopprijs van de inbreukmakende producten;
 - f. de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door De Vries c.s. fabriceren en verkopen van de inbreukmakende producten;
- D. De Vries c.s. veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten te vernietigen en om binnen 21 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Red Bull te verstrekken een door een deurwaarder op ambtseid opgemaakt procesverbaal waarin wordt bevestigd dat de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten zijn vernietigd, vergezeld van documentair bewijs van de vernietiging, zoals foto's van de daadwerkelijke vernietiging;
- E. De Vries c.s. veroordeelt om aan Red Bull, binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te voldoen een bedrag van EUR 30.000,- als voorschot op de aan Red Bull te betalen schadevergoeding, te berekenen aan de hand van de verklaring van de registeraccountant;
- F. verklaart voor recht dat De Vries c.s. aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door gedaagden op de exclusieve merkrechten van Red Bull en De Vries c.s. veroordeelt om Red Bull het volledige bedrag van schade te vergoeden op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;
- G. nietig verklaart en de doorhaling uitspreekt van de hierna volgende merkregistraties voor klasse 32 ofwel – indien en voor zover de merkrechten van Red Bull met gelding in de Benelux voortvloeiende uit haar internationale registratie met nr. 477624 van 11 juli 1983 wegens

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

5

non-usus zouden zijn komen te vervallen – het merkrecht van De Vries op het hieronder sub I genoemde merk vervallen te verklaren voor wat betreft klasse 32 en nietig te verklaren de hieronder sub II en III opgenomen merkregistraties wat betreft klasse 32:

- I. Benelux registratienummer 391002 (gecombineerd woord-/beeldmerk), registratiedatum 14 juli 1983;
- II. Benelux registratienummer 667403 (woordmerk), registratiedatum 23 december 1999;
- III. Benelux registratienummer 672262 (gecombineerd woord-/beeldmerk), registratiedatum 15 juni 2000;

en voorts de doorhaling uitsprekt van bovengenoemde merkregistraties sub I, II en III voor klasse 32;

H. De Vries c.s. veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.2. De Vries c.s. bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan.

4. De vordering en het verweer in reconventie

4.1. De Vries c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad de vervallenverklaring van de rechten voortvloeiende uit de inschrijving van Red Bull van de internationale registratie van het woord-/beeldmerk RED BULL KRATING DAENG onder nummer 477624 uitsprekt en daarvan ambtshalve de doorhaling gelast, voor zover het de gelding van genoemde registratie in de Benelux betreft, met veroordeling van Red Bull in de kosten van de procedure.

4.2. Red Bull bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

5.1. Gelet op de nauwe verwevenheid van de over en weer ingestelde vorderingen in conventie en reconventie en de daaraan ten grondslag liggende stellingen, zullen deze vorderingen in het hiernavolgende zoveel mogelijk gezamenlijk worden behandeld.

Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

5.2. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

6

5.3. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Red Bull zijn gebaseerd op vier internationale merkinschrijvingen met gelding in de Benelux en één Benelux merkinschrijving en De Vries c.s. in het arrondissement Amsterdam gevestigd is.

5.4. Nu Red Bull de merkinschrijving van het gemeenschapsmerk BULL (registratienummer 000782383) slechts ter illustratie heeft gebruikt en haar vorderingen hier niet op heeft gebaseerd, is verwijzing van een deel van de procedure naar de rechtbank Den Haag niet aan de orde.

5.5. Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

Inhoudelijke geschil

5.6. De rechtbank komt thans toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil. Het belangrijkste geschil dat partijen verdeeld houdt, betreft de vraag of Red Bull, met een geslaagd beroep op artikel 13A lid 1 aanhef en sub a, b en/of c BMW het gebruik door De Vries c.s. van het teken (THE) BULLDOG, waaronder de gedeponeerde THE BULLDOG merken zoals hiervoor vermeld onder 1.1 kan tegengaan, en of het depot van deze THE BULLDOG merken van De Vries voor nietigverklaring ex artikel 14B aanhef en lid 1 juncto artikel 3 lid 2 sub b en c BMW in aanmerking komt.

5.7. Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk is in dit geval alleen het Red Bull Krating-Daeng merk relevant aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van De Vries met registratienummer 391002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het verval van dit merk van De Vries niet is ingeroepen voor aanvang van het gebruik ervan door De Vries c.s. Derhalve heeft ten aanzien van de merken van Red Bull uit 1993, 1995 en 1998 te gelden dat De Vries haar merkrecht van 14 juli 1983 heeft hersteld (zogeneten Heilung) zodat Red Bull haar vordering niet op deze merken kan baseren.

5.8. De Vries c.s. heeft zich in dit kader nog op het standpunt gesteld dat Red Bull zich op grond van artikel 14 C lid 2 BMW niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 omdat het Red Bull Krating-Daeng merk enige tijd vervalrijp is geweest en het THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 is gedeponeerd voorafgaande aan die vervalrijpe periode. Artikel 14 C lid 2 BMW bepaalt echter dat het depot door de derde (in dit geval De Vries) moet zijn gedaan in de vervalrijpe periode van het Red Bull Krating-Daeng merk. Nu dit niet het geval is, mist artikel 14 C lid 2 BMW toepassing. Daarbij heeft de rechtbank in haar oordeel betrokken dat de tekst in artikel 2.27 lid 4 BVIE dat artikel 14 C lid 2 BMW per 1 september 2006 vervangt, niet is gewijzigd zodat er van dient te worden uitgegaan dat nu de wetgever de mogelijkheid tot wijziging niet heeft benut, het niet de bedoeling is geweest van de wetgever om dit artikel ook van toepassing te achten op depots van derden die reeds voor het verval (dus binnen de toenmalige drie jaarstermijn) zijn verricht.

5.9. De Vries c.s. heeft voorts in reconventie de vervallenverklaring van het Red Bull Krating-Daeng merk gevorderd wegens non-usus omdat Red Bull de woorden Krating-

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

7

Daeng consequent heeft weggelaten. Red Bull heeft hiertegen ingebracht dat zij het Red Bull Krating-Daeng merk wel degelijk heeft gebruikt, nu het merk zoals zij het heeft gebruikt slechts op ondergeschikte onderdelen is gewijzigd zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, is gewijzigd (artikel 5 lid 2 sub a BMW juncto artikel 5 lid 3 sub a BMW alsmede artikel 5 C lid 2 Unieverdrag van Parijs).

5.10. De rechtbank volgt het betoog van Red Bull. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden Krating-Daeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de 2 stieren alsmede de woorden Red Bull groter zijn afgebeeld. Dat de woorden Red Bull in het Engels rode stier betekenen, maakt voorts niet dat de intrinsieke onderscheidende kracht van deze woorden voor energy drinks lager is dan de woorden Krating-Daeng. De woorden Red Bull zijn immers geenszins beschrijvend voor energy drinks. De vordering in reconventie van De Vries c.s. is derhalve niet toewijsbaar. De rechtbank komt daardoor niet toe aan de voorwaardelijke vordering van Red Bull zoals hiervoor opgenomen onder 1.1 sub G.

5.11. Ook het beroep dat De Vries c.s. doet op het voorgebruik van THE BULLDOG merken door De Vries c.s. vanaf 1975 faalt, nu horecadiensten en energy drinks – zoals ook door Red Bull gemotiveerd is aangevoerd met verwijzing naar relevante jurisprudentie – niet soortgelijk zijn.

5.12. De Vries c.s. heeft daarnaast nog aangevoerd dat Red Bull zich niet meer met succes kan verzetten tegen het gebruik van de THE BULLDOG merken voor energy drinks door De Vries c.s. ingevolge artikel 13 A lid 1 onder a, b en c BMW, omdat Red Bull het depot en het gebruik door De Vries c.s. van THE BULLDOG merken voor energy drinks heeft gedoopt gedurende vijf opeenvolgende jaren en ter zake haar rechten heeft verwerkt (artikel 14bis BMW).

5.13. Partijen twisten daarbij over de vraag of artikel 14bis BMW oud zoals dat luidde tot 1 januari 2004 (gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk) of artikel 14bis BMW nieuw zoals het thans luidt sinds 1 januari 2004 (gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk), van toepassing is. Van een voor de onderhavige zaak ter zake doende materiële wijziging is evenwel geen sprake. Zowel het oude als het nieuwe artikel bepalen immers dat het niet gaat om het gedogen van een depot of inschrijving, maar om het gedogen van het gebruik van een (gedeponeerd dan wel ingeschreven) merk. Nu het merk van de De Vries c.s. zowel gedeponeerd als ingeschreven is, is dat geen beletsel voor een beroep op artikel 14bis BMW en kan in het midden kan blijven of het oude dan wel het nieuwe artikel van toepassing is.

5.14. Van een gedogen van het gebruik van THE BULLDOG merken voor energy drinks gedurende vijf opeenvolgende jaren is voorts naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Voor gedogen is vereist dat Red Bull wist of behoorde te weten dat De Vries c.s. THE BULLDOG merken ook daadwerkelijk gebruikte voor energy drinks. De termijn van vijf jaar vangt dan ook pas aan op het moment waarop deze wetenschap ontstond. De bewijslast van deze wetenschap en van het moment waarop zij ontstond, berust op degene die zich op rechtsverwerking beroept, te weten De Vries c.s.

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

8

5.15. Red Bull heeft in dit verband betwist dat zij meer dan vijf jaar voor het uitbrengen van de dagvaarding van 27 juni 2005 op de hoogte was van het gebruik van THE BULLDOG merken voor energy drinks door De Vries c.s. De Vries c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Red Bull wel degelijk op de hoogte was. Voor een bewijsopdracht is derhalve geen plaats. Dat De Vries c.s. voor juni 2000 haar merk wellicht normaal gebruikte (wat hier ook van zij), doet niet ter zake nu het hier gaat om de vraag of Red Bull op de hoogte was van een dergelijk gebruik en het gebruik voor juni 2000 in ieder geval niet van dien aard was dat dit zonder meer vaststaat.

5.16. Red Bull heeft De Vries c.s. in 2003 gesommeerd de inbreuk te staken. Vaststaat dus enkel dat Red Bull in 2003 op de hoogte was van het gebruik door De Vries c.s. Red Bull heeft vervolgens ruimschoots binnen vijf jaar na haar sommatie een rechtsvordering ter zake ingesteld.

5.17. De Vries c.s. heeft in dit kader onvoldoende bijkomende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat Red Bull, wegens het uitblijven van een tijdige reactie op haar brief van 22 januari 2003 bij De Vries c.s. het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat zij zich bij de situatie had neergelegd, dat zij De Vries c.s. niet meer in rechte zou betrekken dan wel dat zij haar rechten tot het alsnog mogen instellen van een rechtsvordering jegens De Vries c.s. zou hebben verwerkt. Daarbij heeft de rechtbank tevens in ogenschouw genomen dat er in de Verenigde Staten reeds geruime tijd een oppositieprocedure van Red Bull tegen De Vries c.s. loopt en De Vries zelf ook in interviews heeft aangegeven dat Red Bull iedere vermeende inbreukmaker aanpakt.

5.18. Nu Red Bull over een ouder geldig merkrecht beschikt, kan Red Bull onverkort haar merkrechten jegens De Vries c.s. laten gelden zodat de rechtbank thans toekomt aan de beoordeling of sprake is van merkinbreuk.

5.19. Het beroep op artikel 13 A lid 1 sub a BMW slaagt niet nu geen sprake is van identieke tekens.

5.20. Het beroep op artikel 13 A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (deels uitgesplitst per jaar) voor de Benelux overgelegd. Nu De Vries c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.

5.21. Daarnaast dient er sprake te zijn van overeenstemming. Daarbij is voldoende dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij kan ook de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen.

5.22. De globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

9

meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterblijft, speelt een beslissende rol in de beoordeling of het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.

5.23. Voorts geldt dat er weliswaar geen verwarring hoeft te zijn tussen merk en teken, maar dat de bescherming ook niet zover gaat dat ieder verband dat de consument legt, voldoende is om van overeenstemming te kunnen spreken. In dit kader is enkel relevant een zodanig verband waardoor er zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

5.24. Daarnaast is van belang dat naar mate het merk bekender is en een grotere onderscheidingskracht heeft alsmede de gelijksoortigheid van de betrokken waren groter is, eerder dient te worden aangenomen dat het publiek een verband tussen merk en teken zal leggen.

5.25. Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk dient het merk van Red Bull zoals gedeponeerd en het teken van De Vries c.s. zoals gebruikt met elkaar te worden vergeleken. Dat betekent dat – anders dan Red Bull heeft betoogd – niet enkel de woorden RED BULL versus het woord BULLDOG met elkaar moeten worden vergeleken.

5.26. Omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval is het wel van belang dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien alsmede dat het publiek het teken zoals door De Vries c.s. wordt gebruikt, niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk THE BULLDOG zal zien. Daarbij komt dat het teken zoals dit door De Vries c.s. (bijvoorbeeld in schriftelijk verkeer) en door het publiek (bijvoorbeeld bij het bestellen van het drankje) gebruikt wordt, niet steeds uit het volledige beeldmerk bestaat, maar ook uit de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG.

5.27. De woorden ENERGY DRINK dienen voorts buiten beschouwing te worden gelaten nu het publiek deze toevoeging enkel zal zien als een aanduiding van de waar en niet als een aanduiding om de waren en diensten van De Vries c.s. te onderscheiden.

5.28. Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull Krating-Daeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.

5.29. Voorts kan ook de wijze waarop het merk van Red Bull in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen. In dat kader is ook de kleurstelling (blauw, rood, geel en zilver) op het blikje van Red Bull relevant. Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element "BULL" gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke waren worden gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat het door De Vries c.s. gebruikte teken en de door haar geregistreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet,

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

10

althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull. De in dit kader gedane marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

5.30. Merk en teken stemmen visueel niet overeen doordat de door partijen gebruikte stijl en vormgeving totaal anders is. Bij het door De Vries c.s. gebruikte teken is de afbeelding van de hond prominent aanwezig zodat direct het beeld van een hond wordt opgeroepen. Bij het merk van Red Bull is de afbeelding veel minder prominent aanwezig, en zijn de woorden RED BULL juist het meest in het oog springend, maar deze roepen direct het beeld van een rode stier op. De vormgeving van de letters THE BULLDOG en van de hond is voorts speelser en ronder en roept het beeld van een cartoon op, terwijl de vormgeving van het merk van Red Bull juist heel strak is met vlakken en meer het beeld van design oproept.

Wat betreft de kleurstelling worden weliswaar dezelfde kleuren gebruikt door De Vries c.s., maar het gebruik ervan is totaal anders. Ook de vergelijking van het merk van Red Bull met de enkele woorden THE BULLDOG of BULLDOG maakt niet dat sprake is van visuele overeenstemming. Er wordt immers direct het beeld van een hond opgeroepen in plaats van een rode stier. Dat het element BULL hierin voorkomt, maakt dit niet anders.

5.31. Auditief bevatten zowel merk als teken het element "BULL", maar dit enkele feit is onvoldoende om van auditieve overeenstemming te kunnen spreken. Het woord Red Bull en het woord (THE) BULLDOG roepen het beeld op van een verschillend dier, waardoor voor zover er sprake is van auditieve overeenstemming deze door de verschillende betekenis van merk en teken teniet wordt gedaan. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het woordelement BULL in het merk van Red Bull wellicht het meest onderscheidende element is. De bescherming van het merk van Red Bull gaat echter niet zover dat zij zich kan verzetten tegen ieder gebruik van dit element door derden in de door hen gebruikte tekens voor energy drinks.

5.32. Begripsmatig is er in het geheel geen sprake van overeenstemming. Merk en teken roepen een ander beeld op, namelijk een hond enerzijds en een stier en/of vechtende stieren anderzijds. Dat het in beide gevallen om (agressieve) dieren gaat maakt dit niet anders.

5.33. Het voorgaande laat onverlet dat een enkele toevoeging van een woord of beeld aan een beschermd merk, niet de bescherming van dat merk te niet doet. Hiervan is in de onderhavige zaak evenwel geen sprake nu niet het gehele merk van Red Bull, maar slechts een onderdeel is opgenomen in de (THE) BULLDOG tekens zoals door De Vries c.s. is gebruikt.

5.34. In het licht van het voorgaande is er onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken om te kunnen spreken van een zodanig verband tussen merk en teken dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Het feit dat De Vries c.s. een graantje mee wilde pikken van de miljarden omzet van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen, betekent niet dat De Vries c.s. dat heeft gedaan door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Ook van verwarring in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel – zoals ook door Red Bull zelf is aangegeven – een zwaardere toets inhoudt dan artikel 13 A lid 1 sub c BMW. Dit brengt

319813 / HA ZA 05-1929
17 januari 2007

11

mee dat de vorderingen van Red Bull niet toewijsbaar zijn op grond van artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW.

5.35. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan, als in het voorgaande reeds behandeld dan wel niet ter zake dienend, buiten beschouwing blijven.

Proceskosten

5.36. Red Bull zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Red Bull worden begroot op:

- vast recht	660,00
- salaris procureur	<u>2.895,00</u> (5,0 punten × tarief EUR 579,00)
Totaal	EUR 3.555,00

5.37. De Vries c.s. zal in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Red Bull worden begroot op:

- salaris procureur	<u>904,00</u> (4,0 punten × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)
Totaal	EUR 904,00

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Red Bull in de proceskosten, aan de zijde van Red Bull tot op heden begroot op EUR 3.555,00,

6.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.4. wijst de vorderingen af,

6.5. veroordeelt De Vries c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Red Bull tot op heden begroot op EUR 904,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2007.

type: MvO
coll: CdR

UITGEVOERD DOOR GROSSE
De Griffier van de
Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam.