

Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel

Zetelend zoals in kortgeding

Vordering tot staking: merkenrecht – woordmerk

A.R. 2011/264

In zake van:

De vennootschap naar Oostenrijks recht, **RED BULL GMBH**, met maatschappelijke zetel te Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Oostenrijk, ingeschreven bij het Landesgericht Salzburg onder nummer FN 56247t

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Muyldermans

Advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414.

Tegen:

De **NV KONINGS**, met maatschappelijke zetel te Beringersteenweg 98, 3520 Zonhoven, België en met ondernemingsnummer 0434.680.160

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Peeters en meester Mengels

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 3 januari 2011 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 8 juni 2011 waarna het debat werd gesloten. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De relevante feiten nuttig voor de beoordeling van de zaak, zoals zij uit de stukken en uit de conclusies van partijen blijken, kunnen als volgt worden samengevat:
6. Red Bull is de producent van Red Bull energiedrank dewelke wereldwijd wordt gecommmercialiseerd onder het merk "RED BULL" in langwerpige blikjes. In dat verband is Red Bull onder meer houdster van de volgende merkinschrijving (hierna aangeduid als het "Red Bull Merk"): het verbale Gemeenschapsmerk "RED BULL", gedeponerd op 5 december 1997 en ingeschreven op 18 februari 2000 onder nummer 000698720 voor waren in klasse 32 (energiedranken)¹.

¹ Stuk I.1 bundel eisende partij

Dit merk werd geldig ingeschreven en wordt sinds bijna 20 jaar gebruikt op de Red Bull energiedranken gecommmercialiseerd door Red Bull, zoals hieronder afgebeeld:



7. Daarnaast commercialiseert Red Bull eveneens een andere energiedrank onder het merk "BULLIT". In dat verband is Red Bull eveneens titularis van de volgende merkschrijving (hierna aangeduid als het "Bullit Merk"): het Internationale woordmerk "BULLIT", met aanduiding van onder andere de Benelux, ingeschreven op 21 september 2000 onder nummer 715928 voor waren in klasse 32 (energiedranken)².

De energiedrank onder dit merk wordt hoofdzakelijk gecommmercialiseerd op de Nederlandse markt, onder meer via grote warenhuisketens zoals Albert Heijn, Jumbo Supermarkten³, enz.:



² Stuk I.2 bundel eisende partij

³ Zie stuk IV.5 bundel eisende partij

8. Konings is een Belgische vennootschap met zetel te Zonhoven die Smeets-jenever en Tuto-fruitsappen produceert. Daarnaast vult Konings allerlei dranken af voor retailers als Colruyt, Aldi, Delhaize etc. en is zij co-packer voor Bacardi en Inbev. Konings vult ook blikjes met een energiedrank in opdracht van de Britse vennootschap Sun Mark LTD., die de extracten en de blikjes aanlevert om deze producten te verpakken.

9. Red Bull heeft vastgesteld dat de vennootschap SUN MARK LTD., geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, op onder meer de Britse markt een energiedrank te koop aanbiedt onder het teken "BULLET", zoals hieronder afgebeeld⁴:



Volgens Red Bull maakt dit blikje in het Verenigd Koninkrijk een inbreuk uit op de (Europese) merkenrechten van Red Bull zodat Red Bull eveneens besliste om SUN MARK LTD. in het Verenigd Koninkrijk te dagvaarden teneinde de staking te bekomen van het invoeren en op de markt brengen van deze energiedrank in het Verenigd Koninkrijk⁵.

Deze procedure is momenteel hangende.

10. Red Bull heeft ook vastgesteld dat SUN MARK LTD. deze energiedrank laat afvullen met drank door Konings. Dit bleek, volgens Red Bull, onder andere uit de website www.konings.be,

⁴ Zie stukken II.1 en II.3-4 eisende partij

⁵ Zie stuk III.7 bundel eisende partij

waar onder de rubriek “private label & co-packing” (vrije vertaling: “private labeling en verpakking”) het volgende werd vermeld⁶:



11. Volgens Red Bull, maakt het gebruik in het economisch verkeer in relatie tot identieke energiedranken van een teken dat quasi-identiek is aan het Bullit Merk en dat in grote mate overeenstemt met het bekende Red Bull Merk, een merkinbreuk. Red Bull stelt dan ook middels schrijven van 6 juli 2010 Konings formeel in gebreke om elke reclame, productie, tekoopaanbieding, invoer en uitvoer van dit blikje te staken en gestaakt te houden⁷.

12. Bij brief van 30 juli 2010 antwoorden de raadslieden van Konings dat laatstgenoemde enkel instond voor het zogenaamd ‘afvullen’ van de blikjes met energiedrank, die haar door SUN MARK LTD. werden aangeleverd en reeds voorzien zijn van alle tekens. Volgens Konings kwalificeert het louter afvullen van de blikjes evenwel niet als een gebruik van het teken “BULLET” in het economisch verkeer. Bovendien voert Koning de blikjes vervolgens uit naar een gebied buiten de Benelux⁸.

⁶ Zie stuk II.2 bundel eisende partij

⁷ Zie stuk III.1 bundel eisende partij

⁸ Zie stuk III.2 bundel eisende partij

13. Er gaat nog wat briefwisseling over en weer maar partijen komen niet tot een vergelijk.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

14. Eisende partij verzoekt de rechtbank:

“De vordering van Red Bull ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens,

- *voor recht te zeggen dat het afvullen door Konings van het blikje energiedrank onder het teken “BULLET”, zoals afgebeeld in randnummer 9 van onderhavige besluiten, een inbreuk uitmaakt op het Bullit Merk in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en een inbreuk uitmaakt op het Red Bull Merk in de zin van artikel 9(1)(c) en 9(1)(b) EMVO;*

Desgevallend dit onderdeel van de vordering naar de algemene rol te verwijzen in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-119/10;

- *voor recht te zeggen dat de uitvoer door Konings van het blikje energiedrank onder het teken “BULLET”, zoals afgebeeld in randnummer 9 van onderhavige besluiten, alsmede reclame die hiervoor wordt gemaakt en elk gebruik van het teken “BULLET” in stukken voor zakelijk gebruik een inbreuk uitmaakt op het Bullit Merk in de zin van artikel 2.20.1.b) BVIE en een inbreuk uitmaakt op het Red Bull Merk in de zin van artikel 9(1)(c) en 9(1)(b) EMVO;*

dienvolgens, de staking van deze inbreuken te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per enkelvoudige inbreuk te rekenen vanaf 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat het stakingsbevel zich overeenkomstig artikel 103(2) EMVO dient uit te strekken tot de gehele Europese Unie;

In elk geval:

voor recht te zeggen dat Konings door het blikje energiedrank onder het teken “BULLET”, zoals afgebeeld in randnummer 9 van onderhavige besluiten, af te vullen

met energiedrank en uit te voeren, als tussenpersoon diensten aanbiedt die door derden worden gebruikt om inbreuk te plegen op de merkenrechten van Red Bull in de zin van artikel 2.22.6 BVIE en dienvolgens de staking hiervan te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per enkelvoudige inbreuk te rekenen vanaf 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis;

Konings te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de dagvaardingskosten begroot op 214,69 EUR, alsmede de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Red Bull begroot op 5.000 EUR.”

15. Verwerende partij verzoekt de rechtbank:

“De vordering van aanlegster ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

In ondergeschikte orde, het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vragen te stellen:

1. Moet het louter afvullen va verpakkingen die zijn voorzien van een teken worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn, ook indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander te onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?

2. Indien louter afvullen beschouwd moet worden als gebruik van een teken,, kan het gebruik ook dan op grond van art. 5 van de Merkenrichtlijn in de Benelux worden verboden indoen de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landenbuiten (a) het Beneluxgebied, of (b) de Europese Unie en zij daarbinnen behalve in de onderneming waar het afvullen van heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

In meer ondergeschikte orde, de zaak naar de rol te verzenden in afwachting van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-119/10.

In ieder geval, een eventueel stakingsbevel gebaseerd op artikel 103 Merkenverordening te beperken, en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uit te sluiten uit het verbod.”

4 DE ONTVANKELIJKHEID

16. Partijen werpen niet de niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

5.1 Over het gebruik in het economisch verkeer

5.1.1 Over het 'afvullen' van de litigieuze blikjes

17. Gelet op het feit dat over deze gebruikshandeling een prejudiciële vraag werd gesteld in de zaak C-119/10 en er nog geen definitief arrest werd geveld door het Europees Hof van Justitie, meent de rechtbank dat het aangewezen is om de zaak over dit onderdeel van de vordering van Red Bull naar de algemene rol te verwijzen in afwachting van een uitspraak. Het is uiteraard niet opportuun om, zoals door Konings gevraagd, een identieke prejudiciële vraag te richten aan het Hof.

5.1.2 Over de uitvoer van de litigieuze blikjes

18. Uit de stukken van het dossier blijkt dat Koning niet alleen instaat voor het afvullen van de blikjes maar dat zij deze blikjes ook uitvoert naar landen gelegen in de Europese Unie (het Verenigd Koninkrijk) en daarbuiten, zoals landen gelegen in voornamelijk Afrika en Azië.

19. Dit blijkt onder meer duidelijk uit stuk 2 van Konings waarbij deze partij een douanedocument neerlegt voor de uitvoer van een lading "Bullet Energie Drink" naar Nigeria:

EUROPESE GEMEENSCHAP

3

Handwritten text and a barcode are visible on the form.

20. De letterlijk lezing van artikel 2.20.2c) BVIE en 9(2)(c) EMVP bevestigt dat de *“uitvoer van waren onder het teken”* als inbreukmakend merkgebruik moet worden beschouwd.

21. Ten onrechte houdt Konings voor dat de uitvoerhandelingen die zij zelf verricht geen inbreukmakend gebruik van het teken kunnen opleveren aangezien dit gebruik de essentiële herkomstfunctie van de door Red Bull ingeroepen merken niet kan aantasten. Volgens Koning kan er geen verwarringsgevaar optreden indien het blijkje niet op de Benelux of de Europese markt kan worden waargenomen. Konings verwijst naar de hangende prejudiciële vraag II bij het Hof van Justitie in de zaak Red Bull/Winters (C-119/10). Evenwel staat de

uitvoer van de waren niet ter discussie in deze zaak. In de zaak Red/Bull Winters is het immers niet Winters die uitvoert, wat Konings in casu wel zelf doet.

22. Het feit dat het Benelux of Europees publiek in geval van zogenaamde exportwaren niet met deze waren buiten de onderneming van de exporteur wordt geconfronteerd is bovendien volstrekt irrelevant voor de beoordeling van de merkinbreuk. Bij het beoordelen van een mogelijke inbreuk moet het verwarringsgevaar immers niet concreet maar globaal en abstract worden beoordeeld. Hier anders over oordelen zou elke zin aan de toepassing van artikel 2.20.2.c) BVIE en artikel 9(2)(c) ontnemen: exportproducten worden immers nooit waargenomen door het publiek van het territorium vanwaar de waren worden uitgevoerd. En artikel 2.26.3.b) BVIE bepaalt in uitvoering van artikel 10.1.b) EMRL dat normaal gebruik van een merk conform haar essentiële functie eveneens *“het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer”* omvat.

23. Eveneens ten onrechte voert Konings aan dat het in casu transit-verkeer betreft en dat de loutere doorvoer van blikjes geen inbreuk uitmaakt. Konings verwijst naar volgende rechtspraak:

“Hieruit volgt dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.”⁹

⁹ HvJ 9 november 2006, C-281/05, MONTEX/DIESEL, punt 23

Het betreft in casu evenwel geen doorvoer of transport van goederen onder een schorsende douaneprocedure. In dit verband kan verwezen naar de recente conclusie van de Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 14 april 2011 in de zaak C-119/10¹⁰:

“In de meer recente zaken waarin doorvoer van goederen aan de orde was, heeft het Hof immers telkens benadrukt dat de goederen onder douanetoezicht waren geplaatst. Het betrof de regeling extern douanevervoer, waarbij alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen pas in het land van bestemming moet plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied zijn binnengekomen.

Zolang de goederen onder douanetoezicht staan, kunnen zij niet – met schending van het recht van de houder van het merk – binnen de Unie worden verhandeld. Wanneer daarentegen een derde ten aanzien van de waren, terwijl deze onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht, kan de houder van het merk de verdere doorvoer ervan verbieden.

Waren die worden vervaardigd binnen het gebied waar het merk wordt beschermd, zijn in beginsel evenwel niet aan douanetoezicht onderworpen. Veeleer bevinden deze waren zich in dat gebied in het vrije verkeer, zelfs indien het de bedoeling is om ze direct uit te voeren. Bijgevolg bestaat het gevaar dat de waren niettemin in de handel worden gebracht in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, hetzij omdat de eigenaar zijn plannen heeft gewijzigd, hetzij omdat derden de waren in hun bezit hebben gekregen.

Gelet op dit gevaar voor inbreuk op het merk is het gerechtvaardigd om uit hoofde van artikel 5 van de merkenrichtlijn het gebruik van het teken te verbieden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren

¹⁰ Stuk V.9 bundel eisende partij: punten 51-57 en 60-61

uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

(...)

De derde vraag impliceert dat het in casu in aanmerking te nemen publiek wordt afgebakend: geldt als maatstaf de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, of moet ter zake een andere maatstaf worden gehanteerd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in de staat waarnaar de waren worden uitgevoerd?

Het antwoord daarop volgt uit de bij de tweede vraag geformuleerde overwegingen en inzonderheid uit de territoriaal begrensde bescherming van het merk. Aangezien een mogelijke merkinbreuk door waren in doorvoer verband houdt met het gevaar dat de waren in de handel worden gebracht in het gebied waar het merk wordt beschermd, dient de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in dat gebied in aanmerking te worden genomen.”

24. Dit wordt ook bevestigd door de rechtsleer¹¹: *“De merkhouder kan zich al verzetten tegen het enkel aanbrengen van een inbreukmakend teken, ook al zou er nog geen commercialisatie geweest zijn. Het gebruik van het merk door een derde hoeft zelfs niet zichtbaar te zijn (bijv. gebruik van het teken als metatag voor een internetpagina). De omschrijving laat verder toe dat de merkhouder zich in de Benelux zal kunnen verzetten tegen de aanmaak van “exportmerken”, waarbij zijn merk op waren wordt aangebracht die alleen buiten de Benelux op de markt zullen worden gebracht. Dit geldt ook wanneer het merk op geen enkel moment voor het Beneluxpubliek zichtbaar wordt doordat, eens buiten het bedrijf, de goederen in blinde containers buiten de Benelux worden gebracht.”*

¹¹ Zie Gotzen, F. en Janssens, M., Handboek merkenrecht, Bruylant, 2008, p. 170 en BenGH., 13 juni 1994, Wolf Oil/Century Oils, R.W., 1994-95, 389.

25. Tot slot voert Konings aan dat zij *“enkel het transport van de goederen”* verzorgt. Zelfs als Koning in opdracht van, in naam en voor rekening van haar opdrachtgever zou uitvoeren (zoals zij in haar brief van 22 september 2010 beweert) dan nog tonen de douanedocumenten dat de uitvoer geschiedt in naam van Konings. Konings laat ook na te bewijzen dat het transport in opdracht van, in naam en voor rekening van haar opdrachtgever gebeurt. Er wordt geen overeenkomst in die zin voorgelegd.

26. Bovendien bevestigt de rechtspraak van het Hof van Justitie:

- *“(…) dat het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven¹²”;*
- *“De uitdrukking „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als die waarvoor het merk ingeschreven is, in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan het merk [zie arresten van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 34]. In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt (zie beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51)¹³”.*

¹² HvJ 19 februari 2009, C-62/08, UDV/BRANDTRADERS, punt 54

¹³ HvJ 23 maart 2010, C-236/08 – C-238/08, GOOGLE, punt 60 – eigen onderlijning

27. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat Konings het litigieuze teken ook gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik zoals gedefinieerd in artikel 2.20.2.d) BVIE en artikel 9(2)(d) EMVO.

Dit wordt duidelijk aangetoond door de stukken van Konings (douanedocumenten, vrachtbrieven,...) die in het economisch verkeer gebruikt worden.

28. Zoals hoger vermeld beeldde Konings het litigieuze blikje ook af op haar website, www.konings.be. Het staat derhalve vast dat Konings aldus gebruik maakte van het teken in het kader van reclame, zoals gedefinieerd in artikel 2.20.2.d) BVIE en artikel 9(2)(d) EMVO, waartegen Red Bull zich kan desgevallend kan verzetten.

5.2 Over de aangevoerde inbreuk op artikel 2.20.1.b) BVIE: BULLIT/BULLET


29. Overeenkomstig artikel 2.20.1.b) BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht op grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden:

“wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”;

30. Hieruit volgt dat de rechtbank de volgende aspecten moet onderzoeken:

- de mate van overeenstemming tussen merk en teken;
- de mate van identiteit of soortgelijkheid tussen de waren;
- de onderlinge samenhang of interdependentie tussen deze twee factoren;
- de perceptie van het relevante publiek.

31. Inzake mate van overeenstemming tussen de waren moet de volgende vergelijking worden gemaakt:

Ingeroepen merk	Aangevochten teken
<p style="text-align: center;">BULLIT</p>	<p style="text-align: center;">BULLET</p> 

32. De totaalindruk van het aangevochten blikje wordt gedomineerd door het onderscheidende verbale element “BULLET” dat in groot en rood opschrift is aangebracht over de hele lengte van het blikje.

33. Zowel het merk als het teken hebben geen vaste conceptuele betekenis in het Nederlands, Frans of Duits (gesproken talen in het de Benelux).

Visueel stemt “BULLIT” uiteraard sterk overeen met “BULLET”. Merk en teken verschillen slechts één enkele letter. “BULLET” heeft wel een betekenis in de Engelse taal, namelijk kogel, wat wordt onderstreept door het aanbrengen van een kogelrand bovenaan het blikje en langs “BULLET”.

Auditief zijn merk en teken quasi-identiek: “BULLIT” en “BULLET” worden op quasi-identieke wijze uitgesproken in twee lettergrepen. Het accent ligt bovendien op de eerste lettergreep die gelijk is voor beide tekens. De tweede lettergreep wordt ‘LET’ dan wel ‘Lé’ uitgesproken afhankelijk van de uitspraak in het Nederlands dan wel Frans.

Bovendien betreft het drankjes die in de horeca vaak mondeling worden besteld wat het verwarringsgevaar vergroot.

34. Inzake soortgelijkheid vertonen de waren onder het merk en teken de hoogste graad van soortgelijkheid: het betreft beiden energiedranken.

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben: *“Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd”*¹⁴.

In casu is het duidelijk dat de reeds zeer hoge mate van overeenstemming tussen het Bullit Merk en het aangevochten blikje verder versterkt zal worden door de identiteit tussen waren gedekt door merk en teken – energiedranken – zodat verwarringsgevaar des te aannemelijker is.

36. Tot slot moet rekening worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. In casu betreft het relevante publiek van energiedranken een consument met laag aandachtsniveau. Dit blijkt uit de door Red Bull geciteerde rechtspraak:

- BHIM 18 juni 2007, B 812 125, Red Bull/Red Bird, *onuitg.*¹⁵, vrije vertaling:

“In onderhavige zaak bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, wiens aandachtsniveau evenwel niet bijzonder hoog is”.

- BHIM 31 oktober 2008, B 987 877, BULLIT/BULLET, *onuitg.*¹⁶, vrije vertaling:

¹⁴ HvJ 29 september 1998, C-39/97, CANON/MGM, punt 17; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, LLOYD/ KLIJSEN, punt 19

¹⁵ Zie stuk V.6 bundel eisende partij

¹⁶ Zie stuk V.1 bundel eisende partij

“Naar de mening van het bureau, gezien de betrokken producten (die identiek zijn) waren zijn voor menselijke consumptie die frequent worden aangekocht en geconsumeerd worden als drankjes, zal het relevante publiek waarschijnlijk bestaan uit consumenten met een gemiddeld of laag aandachtsniveau”.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, gelet op de identiteit tussen de waren, de quasi-identiteit tussen het Bullit Merk en de energiedrank genaamd “BULLET”, alsmede het lage aandachtsniveau van de consument er een reëel verwarringsgevaar bestaat in het hoofde van het relevante publiek, in die zin dat het gevaar bestaat dat het publiek zou kunnen menen dat de energiedrank “BULLET” geproduceerd en/of gecommercialiseerd wordt door de onderneming die “BULLIT” produceert dan wel er economisch mee verbonden is.

5.3 Over de aangevoerde inbreuk op artikel 9(1)(c) EMVO: RED BULL/ BULLET

38. Luidens artikel 9(1)(c) EMVO geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht op grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden:

“dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is [en a fortiori wanneer het teken gebruikt wordt voor waren identiek of soortgelijk aan die waarvoor het merk is ingeschreven], indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

39. Om tot een merkinbreuk in de zin van bovengenoemde bepalingen te besluiten moet Red Bull derhalve aantonen dat aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

- het Red Bull Merk is bekend;
- het litigieuze teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke (of voor soortgelijke/identieke) waren;

- het litigieuze teken stemt overeen met Red Bull Merk;
- het gebruik van het teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Red Bull Merk;
- Konings heeft geen geldige reden.

40. Konings betwist niet dat Red Bull een bekend merk is. Dit blijkt ook uit de stukken die door Red Bull in het kader van deze procedure worden overgemaakt.

41. Konings gebruikt het aangevochten teken voor waren die identiek zijn aan deze waarvoor het Red Bull Merk is ingeschreven, te weten energiedranken.

42. Ondanks de letterlijke lezing van artikel 9(1)(c) EMVO ("*gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven*"), staat het volgens het Hof van Justitie evenwel vast dat deze actiemogelijkheid ook kan worden ingeroepen door de houder van een bekend merk om zich te verzetten tegen het gebruik van een teken voor soortgelijke of identieke waren¹⁷:

"Derhalve moet op de eerste vraag sub a worden geantwoord dat een lidstaat die van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven".

Artikel 9(1)(c) EMVO is dus van toepassing wanneer het aangevochten teken wordt gebruikt voor zowel identieke, soortgelijke als niet-soortgelijke waren als die waarvoor het Red Bull Merk is ingeschreven. Deze toepassingsvoorwaarde is bijgevolg hoe dan ook vervuld. Ook dit wordt door Konings niet betwist.

¹⁷ HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, ADIDAS/ FITNESSWORLD, punt 22; HvJ 9 januari 2003, C-292/00, DAVIDOFF/GOFKID, punt 30

43. In tegenstelling tot de toepassing van artikel 2.20.1.b BVIE en 9(1)(b) EMVO, vereist de toepassing van deze *sub c.* bepalingen slechts een¹⁸ “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”.

De vereiste graad van overeenstemming tussen merk en teken onder artikel 9(1)(c) EMVO is dus niet zeer hoog. Volgens het Hof van Justitie¹⁹ “staat het feit dat het jongere merk [of teken] het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan van een dergelijk verband”.


Het bestaan van een dergelijk verband dient, net als het verwarringsgevaar, globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval²⁰.

44. Voor de mate van overeenstemming tussen het merk en het aangevochten teken moet naar het volgende worden gekeken:

¹⁸ HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, punt 29

¹⁹ HvJ 27 november 2008, C-252/07, INTEL, punt 60, eigen benadrukking

²⁰ HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, punt 30; HvJ 27 november 2008, C-252/07, INTEL, punt 41

Ingeroepen merk	Aangevochten teken
<p style="text-align: center;">RED BULL</p>	<p style="text-align: center;">BULLET</p> 

45. Visueel moet worden vastgesteld dat beide tekens weliswaar het onderdeel “BULL” delen, maar dat dit bij het teken van “RED BULL” een apart onderdeel is van het merk, terwijl bij het teken “BULLET” moet opgemerkt worden dat dit slechts een niet op zichzelf bestaand onderdeel is van het teken. Naar het oordeel van de rechtbank is er dan ook visueel een zeer lage graad van gelijkenis tussen beiden tekens.

46. Auditief moet worden vastgesteld dat beide tekens in geen enkel opzicht op mekaar gelijken. Immers, “RED BULL” heeft betrekking op een rode stier, terwijl “BULLET” een kogel is. Zelfs voor een niet-Engelstalige is het verschil tussen beiden van die aard dat er geen gelijkenis vast te stellen is.

47. Bovendien wordt conceptueel het teken “RED BULL” vaak afgebeeld met een stier, daar waar op de verpakking van “BULLET” duidelijk kogels staan.

48. De merkhouder moet ook aantonen dat hij door het gebruik van het identieke of overeenstemmende teken voor al dan niet soortgelijke goederen schade ondervindt. Deze schade wordt door artikel 9(1)(c) omschreven als “ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of

afbreuk doen het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk". Hieruit volgt dat volgende mogelijke gevallen van schade in aanmerking komen:

- een gebruik waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen van het merk,
- een gebruik waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk;
- een gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk;
- een gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Uit de enkele omstandigheid dat een merkteken een hele grote reputatie heeft in een bepaalde sector of er zelfs een 'unieke' status bekleedt, mag men evenwel niet automatisch een hypothetische mogelijkheid van schade afleiden.

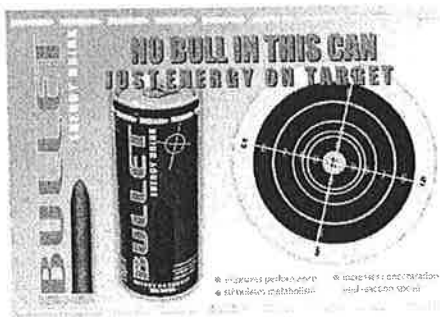
Er zal sprake zijn van een afbreuk aan onderscheidend vermogen wanneer, door het gebruik van het betwiste teken, het merk niet langer in staat zou zijn om een onmiddellijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt. Dit wordt in casu niet aangetoond. De enkele omstandigheid dat het publiek een verband kan leggen tussen beide tekens vormt evenwel geen voldoende bewijs van een gevaar voor afbreuk.

Afbreuk aan de reputatie van het merk bestaat wanneer de waren waarvoor het merk wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk vermindert. Ook dit wordt in casu niet aangetoond.

De beide gevallen van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk focussen op de voordelen die de beweerdde inbreukmaker uit het gebruik van het betwiste teken haalt, eerder dan op de schade aan het oudere merk. Ze omvatten de gevallen van exploitatie van, en meeliften op, de bekendheid van het merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Opdat hiervan sprake zal zijn, moet worden aangetoond dat het verband (de 'link') dat met het oudere

merkteken wordt opgeroepen, van die aard is dat het de prestaties van het jongere merk verstrekt. Ook dit wordt niet aangetoond door Red Bull. Deze schade kan ook bestaan uit verwarring bij het publiek over de herkomst van de waren wat evenmin wordt aangetoond door Red Bull.

49. Ten onrechte voert Red Bull aan dat het ongerechtvaardigd voordeel zou blijken uit de publiciteit die in het VK voor "BULLET" wordt gevoerd:



Deze reclamecampagne wordt evenwel niet gevoerd door verwerende partij zodat dit niet kadert in het huidige geding. Ten overvloede: net door de slogan "NO BULL IN THIS CAN, just energy on target" (vrije vertaling: "geen stier/bull in dit blikje, alleen energie op het doel") onderscheidt "BULLET" zich, naar het oordeel van de rechtbank, van "RED BULL".

5.4 Over de aangevoerde inbreuk op artikel 9(1)(b) EMVO

50. De rechtbank verwijst naar haar overwegingen inzake artikel 9(1)(c). Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen direct, noch indirect verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek. Red Bull toont niet aan dat het relevante publiek zou kunnen menen dat blikjes met het betwiste teken geproduceerd en/of gecommmercialiseerd worden door een onderneming die verbonden is met Red Bull of een variant betreft van een Red Bull energiedrankje.

5.5 Over de gevraagde dwangsom

51. De inbreuken betreffen merkinbreuk in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Een dwangsom van 10.000 euro

per inbreuk komt adequaat voor gelet op de grote reclamebudgetten waarmee deze sector vertrouwd is.

52. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

6 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

Verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De rechtbank zegt voor recht dat de uitvoer door verwerende partij van het blikje energiedrank onder het teken "BULLET":



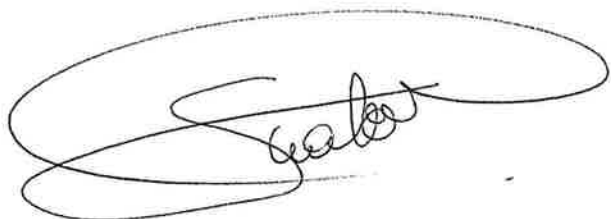
alsmede reclame die hiervoor wordt gemaakt en elk gebruik van het teken "BULLET" in stukken voor zakelijk gebruikt een inbreuk uitmaakt op het Bullit Merk in de zin van artikel 2.20.1 b) BVIE en beveelt de staking van deze inbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk te rekenen vanaf 24 uur na de betekening van het vonnis, met een maximum van 100.000 euro.

De rechtbank verwijst het onderdeel van de vordering met betrekking tot het afvullen door Konings van het blikje energiedrank onder het teken "BULLET" naar de algemene rol in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak C-119/10.

De rechtbank houdt de beslissing over de kosten aan.

De rechtbank verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen en gevonnist door mevrouw Natalie Swalens, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, in vervanging van de Voorzitter, wettelijk belet, zetelend zoals in kortgeding, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken ter openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de rechtbank van koophandel te Brussel op **29-07-2011**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'swalens', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Mevr. Natalie Swalens

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martine Vanden Eycken', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Mevr. Martine Vanden Eycken