

0703812834

vonnis
EX

IN NAAM DER KONINGIN

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 375146 / HA ZA 10-3245

Vonnis in het incident van 23 maart 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
RED BULL GMBH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H-WEST B.V.,
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Red Bull en H-West.

De zaak wordt voor Red Bull behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en voor H-West door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's Hertogenbosch.

1. De procedure**1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- de dagvaarding van 2 augustus 2010;
- de akte overlegging producties aan de zijde van Red Bull met 12 producties;
- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid aan de zijde van H-West;
- de conclusie van antwoord in het incident aan de zijde van Red Bull met producties 13 en 14;
- de akte van H-West met twee producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.**2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak****2.1. Red Bull stelt het volgende.**

0703812834

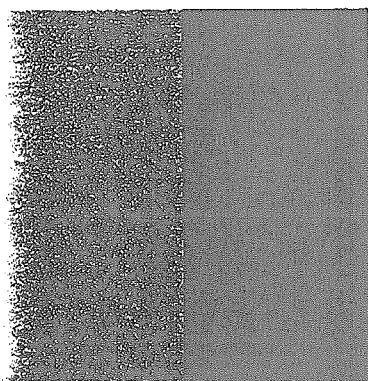
375146 HA ZA 10-3245
23 maart 2011

2

2.1.1. Red Bull is een Oostenrijkse onderneming die een non-alcoholische 'energy drink' aanbiedt onder de naam RED BULL. Red Bull is actief in een aantal landen, waaronder de landen van de Benelux.

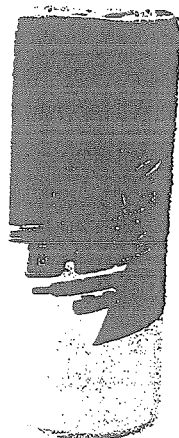
2.1.2. Red Bull is houdster van onder meer het navolgende Beneluxmerk:

- het kleurmerk bestaande uit de abstracte kleurencombinatie metallic blauw en zilver voor 'energy-drinks' in klasse 32, op 7 januari 2008 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0832076. Het merk wordt hieronder afgebeeld.



2.1.3. H-West is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met de productie van dranken, waaronder energy drinks. H-West is een dochteronderneming van Bavaria N.V. H-West produceert de energy drinks in haar Nederlandse faciliteiten en exporteert ze naar distributeurs in een aanzienlijk aantal landen verspreid over de wereld.

2.1.4. H-West biedt de door haar verhandelde energy-drink aan in een blikje, dat er als volgt uitziet:



0703812834

375146 HA ZA 10-3245
23 maart 2011

3

2.2. Red Bull vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, een merkinbreukverbod, opgave van genoten winst en vernietiging van de gesteld inbreukmakende producten, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en veroordeling van H-West in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

2.3. Aan deze vorderingen legt Red Bull ten grondslag dat H-West inbreuk maakt op het Beneluxmerk, zoals afgebeeld in punt 2.1.2. (hierna ook: het Beneluxmerk) van Red Bull als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE¹ door gebruik van een teken op de verpakking van haar energy-drink dat in hoge mate overeenstemt met het door Red Bull geregistreerde Beneluxmerk. Daarnaast stelt Red Bull dat H-West inbreuk maakt op haar Beneluxmerk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE door te proberen in het kielzog te varen van het bekende merk Red Bull en zodoende te profiteren van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van dat merk.

3. De incidentele vordering

3.1. H-West stelt dat de rechter te 's-Gravenhage relatief onbevoegd is te oordelen over de door Red Bull ingestelde vorderingen. De rechtbank 's-Gravenhage dient zich derhalve op grond van artikel 4.6 BVIE onbevoegd te verklaren, stelt H-West, met veroordeling van Red Bull in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. H-West voert als grondslag van haar incidentele vordering aan dat er geen aanknopingspunt is voor bevoegdheid van de rechtbank 's-Gravenhage. H-West wijst er op dat zij statutair gevestigd is in Amsterdam en kantoor houdt in het arrondissement Utrecht. Red Bull heeft volgens H-West nagelaten gemotiveerd te stellen dat de in het geding zijnde verbintenis binnen het arrondissement 's-Gravenhage zou zijn ontstaan, zou zijn uitgevoerd of zou moeten worden uitgevoerd. De rechtbank 's-Gravenhage is daarom volgens H-West niet in staat om ambtshalve vast te stellen of zij op die grond bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen.

3.3. Red Bull heeft verweer gevoerd, waarna H-West nog een aanvullende akte heeft genomen. Op de stellingen van partijen wordt hierna ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Red Bull heeft zich op het standpunt gesteld dat voor de vaststelling van de bevoegdheid van de rechter maatgevend is hetgeen door eiser in de dagvaarding is gesteld, ongeacht of deze stellingen in de hoofdzaak feitelijk als juist worden beoordeeld. H-West heeft daar tegen ingebracht dat artikel 4.6 BVIE een verdragsbepaling is, waarvan de uitleg is voorbehouden aan het Benelux Gerechtshof. Het zou volgens H-West in strijd met de zin en strekking van artikel 4.6 BVIE zijn als de rechter de door H-West betwiste stellingen van Red Bull, ook al zijn ze onjuist, klakkeloos zou volgen voor de ambtshalve bepaling van zijn bevoegdheid.

4.2. Wat daarvan verder zij, H-West stelt terecht dat het in de dagvaarding gestelde geen enkel aanknopingspunt biedt voor bevoegdheid van deze rechtbank nu daarin niet meer

¹ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

0703812834

375146 HA ZA 10-3245
23 maart 2011

4

is te lezen dan dat H-West inbreukmakende producten zou produceren op een (niet nader aangeduide) locatie in Nederland en deze vervolgens verkoopt en exporteert.

4.3. In haar conclusie van antwoord in het incident wijst Red Bull er op dat H-West een 100% dochteronderneming is van Bavaria N.V., dat Bavaria N.V. een dicht vertakt distributienetwerk heeft dat het gehele grondgebied van Nederland omvat en dat H-West niet betwist dat één of meer van de inbreukmakende handelingen op het gehele Nederlandse grondgebied en aldus mede in het arrondissement 's-Gravenhage worden verricht of aldaar mede dreigen. H-West merkt echter terecht op dat zij niet kan betwisten wat door Red Bull niet is gesteld. In de dagvaarding ontbreekt een dergelijke stelling en ook in de conclusie van antwoord wordt slechts gesuggereerd, maar niet duidelijk de stelling ingenomen dat H-West inbreukmakende producten op de markt zou brengen in dit arrondissement.

4.4. Red Bull voert nog aan dat H-West niet stelt dat de verbintenis om de inbreuk te staken en gestaakt te houden niet mede in het arrondissement 's-Gravenhage dient te worden uitgevoerd. Voor zover Red Bull wil stellen dat zij een verbod vordert voor de gehele Benelux, dat H-West zich dus ook in het arrondissement 's-Gravenhage van inbreuk dient te onthouden en dat daaruit bevoegdheid van deze rechtbank zou voortvloeien, wordt die stelling verworpen. Het enkele gegeven dat een gevorderd verbod mede betrekking heeft op dit arrondissement betekent niet dat dit arrondissement kan worden aangemerkt als plaats waar de in geding zijnde verbintenis moet worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE. Die opvatting zou er toe leiden dat in een dergelijk geval iedere rechter in de Benelux bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.

4.5. De rechtbank verklaart zich derhalve onbevoegd om kennis te nemen van het geschil in de hoofdzaak. De zaak zal worden verwezen naar de rechtbank te Amsterdam nu H-West in dat arrondissement is gevestigd. De beslissing omtrent de proceskosten van het incident zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Red Bull;
- 5.2. verwijst de zaak naar de rechtbank Amsterdam;
- 5.3. bepaalt dat de beslissing omtrent de proceskosten van het incident wordt aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 23 maart 2011.

