

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 294029 / HA ZA 07-2704

Vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
RED BULL GMBH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
GRUPO OSBORNE S.A.,
gevestigd te Cádiz, Spanje,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MENKEN DRINKS B.V.,
gevestigd te Bodegraven,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna Red Bull, Osborne en Menken genoemd worden. Voor Red Bull is de zaak behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam. Voor Osborne en Menken is de zaak behandeld door mr. H.J.M. Harmeling en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 12 juni 2007,
 - de akte houdende overlegging producties behorende bij dagvaarding, met producties 1-8,
 - de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties 1-23,
 - de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, met producties 10-12,
 - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie,
 - de conclusie van dupliek in reconventie,
 - de akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van Red Bull, met productie 13,

-
- de akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van Osborne en Menken, met productie 24,
 - de akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van Osborne en Menken, met productie 25,
 - de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities en proceskostenspecificaties.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Red Bull produceert en verhandelt een frisdrank die wordt aangeduid als “energy drink”. De drank wordt verkocht in de hierna afgebeelde verpakking:



2.2. Red Bull is houdster van onder meer de volgende rechten:

2.2.1. het hierna weergegeven beeldmerk, internationaal geregistreerd op 24 juli 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 788105 voor onder meer energy drinks in klasse 32:



2.2.2. het woordmerk BULL, internationaal geregistreerd op 24 oktober 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 790141, voor onder meer energy drinks in klasse 32,

2.2.3. het hierna weergegeven Beneluxwoord- / beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511 voor onder meer non-alcoholische dranken in klasse 32:



2.3. Osborne houdt zich bezig met de productie van onder meer alcoholische dranken, zoals sherry, port en wijn en ook non-alcoholische dranken.

2.4. Osborne heeft op 10 februari 2000 onder nummer 1500917 een aanvraag gedaan voor inschrijving van onderstaand Gemeenschapswoord-/beeldmerk voor onder meer non-alcoholische dranken in klasse 32:



Red Bull heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld. Zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen vanwege verwarringsgevaar met de woordmerkinschrijvingen TORO ROSSO en TORO ROJO van Red Bull, onder meer wat betreft de inschrijving van het merk voor non-alcoholische dranken in klasse 32. In haar beslissing van 20 februari 2006 heeft de kamer van beroep ook een met het onder 2.2.1 weergegeven merk overeenstemmende internationale merkregistratie, die in die beslissing wordt aangeduid met nummer 707 372, betrokken. Ten aanzien van onder meer dat merk heeft de kamer van beroep overwogen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat het naar haar oordeel dominante woordelement TORO van de merkaanvraag niet voorkomt in dat merk van Red Bull. Daarnaast is de kamer van beroep van oordeel dat de in dat merk van Red Bull afgebeelde stier niet het beeld kan oproepen van de "*paisible taureau*" (vredige stier) als afgebeeld in het aangevraagde merk, dat bovendien naar haar oordeel slechts een secundair element van dat merk vormt. Red Bull is van deze beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg.

2.5. Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd.

2.6. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst met Red Bull is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de hierna afgebeelde verpakking:



2.7. Menken produceert onder meer frisdranken. In opdracht van Osborne vult Menken de door Osborne ontworpen verpakking, zoals hiervoor onder 2.6 weergegeven, af met de energiedrank van Osborne.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Red Bull vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar merken door Osborne en Menken, opgave van (in de dagvaarding onder 3 A tot en met F nader omschreven) gegevens met betrekking tot geproduceerde en verhandelde inbreukmakende producten, vernietiging van inbreukmakende producten, en betaling van een voorschot op te betalen schadevergoeding van €15.000,-, een en ander met bepaling van een dwangsom en met veroordeling van Osborne en Menken in de feitelijk door Red Bull gemaakte proceskosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt Red Bull ten grondslag dat Osborne en Menken inbreuk maken op haar merkrechten. Osborne en Menken voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Osborne en Menken vorderen – samengevat – vervallenverklaring van het hiervoor in 2.2.2 omschreven woordmerk BULL van Red Bull, met een bevel om deze merkinschrijving te laten doorhalen, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Red Bull in de volledige proceskosten.

3.4. Aan haar vordering leggen Osborne en Menken ten grondslag dat Red Bull voornoemd merk gedurende de vijf jaar volgend op het merkdepot, althans gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal heeft gebruikt. Red Bull voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid in conventie en reconventie

4.1. De rechtbank stelt vast dat zij op grond van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is tot kennisneming van het geschil aangezien de gestelde inbreuk plaatsvindt in het arrondissement 's-Gravenhage.

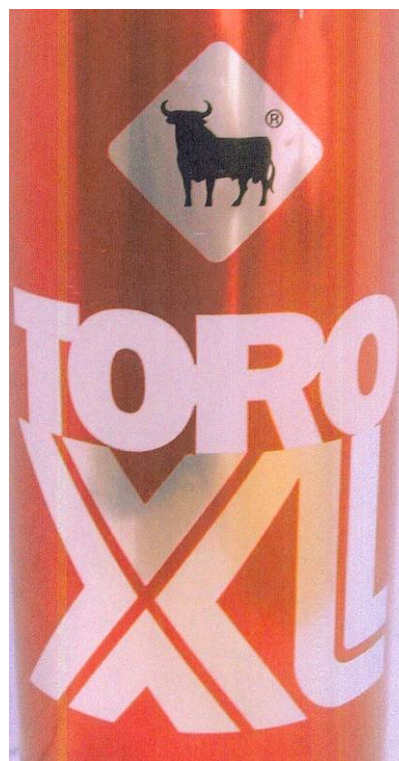
in conventie

inbreuk

4.2. De rechtbank is van oordeel dat Red Bull zich in ieder geval op grond van haar onder 2.2.1 beschreven internationale beeldmerk (de enkele stier, hierna het stiermerk) kan verzetten tegen het gebruik van de in 2.6 afgebeelde tekens op de verpakking van de energy drink van Osborne omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.3. Hierbij stelt de rechtbank voorop dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk. Voorts dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken.

4.4. Om de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen. Hierbij moet het merk zoals het is ingeschreven worden vergeleken met het teken zoals het wordt gebruikt. De vraag in deze zaak is dus in hoeverre het hierna links weergegeven merk van Red Bull overeenstemt met het hierna rechts weergegeven teken van Osborne.



Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken dienen de afbeelding van de stier en het wordelement TORO als onderscheidende bestanddelen te worden aangemerkt. Het wordelement XL (hetgeen naar het relevant publiek zal begrijpen staat voor Extra Large) is, anders dan Osborne betoogt, niet als onderscheidend aan te merken omdat het uitsluitend beschrijvend is voor inhoud of omvang van het product. Bij de bepaling van de overeenstemming zal daarom met name worden gelet op de afbeelding van de stier en het wordelement TORO. Mede door weergave van de stier in een apart kader met een van de rode basiskleur van de verpakking afwijkende achtergrondkleur, domineert dat beeldelement het teken in gelijke mate als het wordelement TORO. De rechtbank zal daarom, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld ten aanzien van de (van dit teken afwijkende) Gemeenschapsmerkaanvraag van Osborne zoals weergegeven onder 2.4, niet minder gewicht toekennen aan het beeldelement dan aan het wordelement.

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. Zij wijzen in dit verband op details van het stiermerk van Red Bull, zoals het 3D-effect door de "witte vlekjes", de tekening van afzonderlijke spierbundels en de weergave van de horens en staart. Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte wordelementen

ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.

4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het wordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit wordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals “agressieve beweging” versus “stilte voor de storm” en “bizons in het wilde westen” versus “traditionele folklore”, wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie. Daarnaast wijzen Osborne en Menken er in dit verband op dat Red Bull de stier op haar verpakking weergeeft in de kleur rood en in combinatie met een andere stier. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bij de bepaling van de mate van overeenstemming moet worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven in plaats van het merk zoals het door Red Bull wordt gebruikt.

4.7. Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement.

4.8. Daarnaast is niet in geschil dat Osborne en Menken het stierteken gebruiken voor een product dat identiek is aan de waren waarvoor Red Bull het stiermerk onder meer heeft ingeschreven, te weten energy drinks.

4.9. Verder moet worden aangenomen dat het stiermerk van Red Bull inherent onderscheidend vermogen heeft. Red Bull heeft aangevoerd dat haar merk een “sterk onderscheidingsteken” is dat ontegenzeggelijk inherent onderscheidend is voor energiedranken (dagvaarding, paragraaf 12 en 25). Voor zover Osborne en Menken dat hebben willen weerspreken in voetnoot 7 van hun conclusie van dupliek, wordt dat verweer verworpen. Osborne en Menken betogen in die voetnoot dat er een verband is tussen de keuze voor het concept stier en het product energiedrank omdat taurine een van de hoofdingrediënten van energiedranken is en het woord “taurine” is afgeleid van het Latijnse woord voor stier, “taurus”. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat het relevante publiek het Latijn beheerst en ervan op de hoogte is dat de drank taurine bevat, acht de rechtbank het genoemde verband in ieder geval te indirect om afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het stiermerk.

4.10. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat het onder 2.2.3 bedoelde woord-/beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, waarvan het stiermerk een element vormt, zeer intensief is gebruikt en daarom een bekend merk is geworden. In het midden kan blijven of ook het stiermerk als gevolg van dat intensieve gebruik een bekend merk is geworden. In ieder geval moet op grond van dat intensieve gebruik worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het stiermerk door dat gebruik is toegenomen en dat het stiermerk daarom een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4.11. Het betoog van Osborne en Menken dat het gebruik van het merk RED BULL ENERGY DRINK niet relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het stiermerk afzonderlijk is ongegrond. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, *Have a break*). Gelet daarop moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een teken dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het gebruik van het stiermerk van Red Bull als element van het merk RED BULL ENERGY DRINK, in de gegeven omstandigheden *a fortiori* moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk doet toenemen. Immers, waar het bij het gebruik van een teken zonder onderscheidend vermogen niet zonder meer voor de hand ligt dat het publiek het teken zal gaan opvatten als een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, speelt dat bij een inherent onderscheidend merk als het stiermerk van Red Bull geen rol (vgl. r.o. 4.23 e.v. in reconventie).

4.12. Gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het stiermerk en het teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte stierteken op zijn minst zal menen dat de energiedrink van Osborne afkomstig is van Red Bull (indirecte verwarring). Gelet daarop kunnen de overige gronden die Red Bull heeft aangevoerd voor het gestelde verwarringsgevaar onbesproken blijven.

4.13. Het betoog van Osborne en Menken dat Osborne het stierteken gebruikt als “paraplumerk” voor al haar producten en dat dit paraplumerk bekend is bij het publiek, kan niet leiden tot een andere conclusie. Red Bull heeft er namelijk op gewezen dat voor zover het stierteken van Osborne bekend is, het bekend is bij een andere doelgroep dan het relevante publiek met betrekking tot energiedranken. Onder verwijzing naar een door Osborne en Menken in het geding gebracht artikel (productie 24) heeft Red Bull – als zodanig onweersproken – gesteld dat tot de doelgroep van de producten waarvoor Osborne het stierteken in de Benelux gebruikt, te weten Sherry en aanverwante alcoholische dranken, geen jonge consumenten behoren en dat meer dan 84% van de consumenten ouder is dan 50 jaar. Tevens heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat de doelgroep voor haar energiedrank juist voornamelijk bestaat uit tieners en twintigers, althans uit consumenten jonger dan 40 jaar. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat het merk van Osborne bekend is bij het relevante publiek. De door Osborne en Menken overgelegde pagina’s uit een “consumenten onderzoek” van Wine Intelligence (productie 8), waaruit volgens Osborne en

Menken volgt dat 61% van de Nederlandse bevolking het stierteken associeert met Osborne, kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat Osborne en Menken geen inzicht hebben gegeven in de doelgroep en opzet van dat onderzoek.

vorderingen

4.14. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat gebruik van het onder 4.4 weergegeven teken van Osborne voor energiedranken inbreuk maakt op het stiermerk van Red Bull. Niet in geschil is dat Osborne dat teken in de Benelux gebruikt door blikjes met het teken te laten afvullen in de fabriek van Menken en de gevulde blikjes vanuit Nederland te exporteren naar Spanje en/of Portugal. Daarnaast heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat er een reële dreiging bestaat dat Osborne de blikjes ook in de Benelux op de markt zal brengen aangezien de productinformatie en waarschuwingen op het blikje zijn weergegeven in de Nederlandse taal en Osborne heeft geweigerd aan Red Bull te bevestigen dat zij de blikjes niet in Nederland op de markt zal brengen. Een en ander is voldoende voor toewijzing jegens Osborne van een verbod op verhandeling van de producten zoals weergegeven onder 2.6.

4.15. Het verbod zal ook worden toegewezen jegens Menken. Het feit dat Menken slechts een lijdelijke rol speelt bij de merkinbreuk kan niet leiden tot afwijzing van een verbod jegens haar. Vast staat immers dat Menken energiedranken van het inbreukmakende teken heeft voorzien door blikjes met dat teken te vullen met een energiedrank. Dat Menken dit heeft gedaan in opdracht van Osborne rechtvaardigt de inbreuk niet en brengt ook niet mee dat de inbreuk niet (mede) toerekenbaar is aan Menken.

4.16. Aangezien het verbod op verhandeling van de producten van Osborne in de gewraakte verpakking zal worden verboden vanwege de inbreuk op het stiermerk, kan in het midden blijven of die verhandeling ook inbreuk maakt op andere merken van Red Bull. Voor zover het gevorderde verbod specifiek betrekking heeft op inbreuken op die andere merken, zal het ook niet worden toegewezen aangezien gesteld noch gebleken is dat Osborne en Menken op die merken inbreuk maken los van de onder het toe te wijzen verbod vallende producten.

4.17. Aan niet-naleving van het verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, die, anders dan Osborne en Menken menen, niet te hoog is. Wel zal de op te leggen dwangsom vatbaar zijn voor matiging door de rechter op de wijze zoals verwoord in het dictum.

4.18. Aangezien vast staat dat de blikjes met het stierteken niet in de Benelux op de markt zijn gebracht, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat Red Bull ten gevolge van de inbreuk op haar merkrecht schade heeft geleden, laat staan schade van de omvang die zij vordert als voorschot. Voor zover zij heeft bedoeld aanspraak te maken op afdracht van de door Osborne en Menken ten gevolge van de inbreuk genoten winst, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Niet valt in te zien welke winst Osborne heeft genoten door het enkele laten afvullen en exporteren van de blikjes. Wat betreft Menken stuit de aanspraak op winstafdracht op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE af op het feit dat Osborne en Menken als zodanig onweersproken hebben aangevoerd dat Menken niet te kwader trouw heeft gehandeld.

4.19. Gegeven de onvoldoende motivering door Red Bull van haar eventuele aanspraak op winstafdracht, komt ook de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande niet voor toewijzing in aanmerking. De onder 3 A tot en met E gevorderde opgave van gegevens zal daarom worden afgewezen. De onder 3 F gevorderde informatie over de herkomst en distributiekanaal zal eveneens worden afgewezen. Gegeven het feit dat vaststaat dat de producten door Osborne en Menken zelf zijn geproduceerd en niet in Benelux zijn gedistribueerd, heeft Red Bull onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarop de gevraagde informatie betrekking zou moeten hebben.

4.20. De gevorderde vernietiging van de eventueel door Osborne en Menken in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten komt voor toewijzing in aanmerking. Het verweer dat Osborne en Menken niet te kwader trouw zijn, kan in dit verband worden gepasseerd. Kwade trouw is geen vereiste voor toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Het verweer dat de vernietiging in dit geval disproportioneel is, moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Gegeven het feit dat de verhandeling van de producten, waaronder mede begrepen de export van de producten, zal worden verboden, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat die producten nog van significante waarde zijn voor Osborne en Menken. Ook het verweer van Osborne dat zij geen voorraad in de Benelux aanhoudt, kan niet leiden tot afwijzing van deze vordering jegens haar. Osborne en Menken hebben immers zelf aangevoerd dat de rol van Menken uitsluitend lijdelijk is. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of de bij Menken in voorraad gehouden producten een voorraad van Osborne of een voorraad van Menken zijn, zal de vordering jegens beiden worden toegewezen.

4.21. Osborne en Menken zullen als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partijen in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De advocaatkosten met betrekking tot de totale procedure worden overeenkomstig de onweersproken opgave van Red Bull begroot op €99.591,77. Red Bull heeft niet aangegeven welk deel daarvan betrekking heeft op het geschil in conventie. De rechtbank schat dat het gaat om 90% van de kosten. Derhalve zullen Osborne en Menken worden veroordeeld tot betaling van €89.632,59 aan advocaatkosten (90% van €99.591,77), te vermeerderen met €251,00 aan vast recht en €70,85 aan kosten deurwaarder.

in reconventie

normaal gebruik

4.22. De rechtbank verwerpt het beroep van Osborne en Menken op vervallenverklaring van het woordmerk BULL zoals bedoeld in rechtsoverweging 2.2.2. Uit de door Red Bull overgelegde stukken blijkt namelijk dat Red Bull dit merk juist zeer intensief heeft gebruikt op haar producten en in haar reclame-uitingen.

4.23. Het betoog van Osborne en Menken dat Red Bull het merk alleen heeft gebruikt in combinatie met het woord Red, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan Osborne en Menken menen, is voor de weerlegging van een beroep op vervallenverklaring niet vereist dat het betreffende merk zelfstandig is gebruikt. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat, in navolging van artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG, hierna: MRI), geen beperking in die zin. Het vereist enkel “normaal gebruik” van het merk en

daartoe volstaat dat het merk is gebruikt overeenkomstig zijn voornaamste functie, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax, r.o. 36).

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het bedoelde gebruik van het woord BULL op de producten van Red Bull en in de reclame-uitingen van Red Bull aan de eis dat het dient ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de producten van Red Bull. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat het merk BULL inherent onderscheidend vermogen heeft en dat het dus geschikt is om de herkomst van die waren aan te duiden. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het publiek het gebruik van het woord BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat het woord uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.

4.25. Een andere conclusie zou ook niet verenigbaar zijn met het oordeel van het Hof van Justitie dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, *Have a break*). Dat oordeel heeft betrekking op de bepaling met betrekking tot de verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering (art. 3 lid 3 MRI), maar het onderstreept dat zelfstandig gebruik van een teken geen vereiste is bij de vaststelling van merkgebruik. Sterker nog, gegeven het oordeel van het hof dat via onzelfstandig gebruik zelfs tekens die van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben, alsnog onderscheidend vermogen kunnen krijgen, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van tekens die van huis uit al wel onderscheidend vermogen hebben, zoals het merk BULL, onder de gegeven omstandigheden zeker als merkgebruik zullen moeten worden opgevat.

4.26. Anders dan Osborne en Menken menen, volgt een ander oordeel ook niet uit de beslissing van het Hof in de Werther's-Zaak (HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en C-25-05). Integendeel, ook in die beslissing stelde het hof juist voorop dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik dat van dit merk is gemaakt in samenhang met een ingeschreven merk. Dat het Hof ook het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg sauveerde dat onvoldoende was onderbouwd dat het merk in die zaak daadwerkelijk onderscheidend vermogen had gekregen, doet daar niet aan af.

proceskosten

4.27. Osborne en Menken zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De advocaatkosten met betrekking tot de totale procedure worden overeenkomstig de onweersproken opgave van Red Bull begroot op €99.591,77. Red Bull heeft niet aangegeven welk deel daarvan betrekking heeft op het geschil in conventie. De rechtbank schat het gaat om 10% van de kosten (vgl. r.o. 4.21). Derhalve zullen Osborne en Menken worden veroordeeld tot betaling van €9.959,18 (10% van €99.591,77).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. beveelt Osborne en Menken met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op het stiermerk en meer in het bijzonder in de Benelux gestaakt en gestaakt te houden ieder verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of voor deze doeleinden in voorraad hebben van energiedrank verpakt in de verpakking zoals afgebeeld onder 2.6 van dit vonnis (hierna: inbreukmakend product);

5.2. beveelt dat de gedaagde die het onder 5.1 opgelegde bevel overtreedt per dag een dwangsom zal verbeuren van €10.000,00 of – ter keuze van Red Bull – een dwangsom van €100,00 per product waarmee de overtreding van het bevel wordt begaan;

5.3. beveelt Osborne en Menken om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de totale hoeveelheid in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten te (doen) vernietigen op hun kosten en in het bijzijn van een deurwaarder en de advocaat van Red Bull binnen vier dagen na deze vernietiging te voorzien van een verklaring getekend door deze deurwaarder waaruit de vernietiging blijkt en veroordeelt Osborne en Menken een dwangsom van €10.000,00 te betalen per dag waarop dit bevel wordt overtreden of – naar keuze van Red Bull – van €100,00 voor ieder product ten aanzien waarvan Osborne en Menken in gebreke blijven aan het bevel te voldoen;

5.4. bepaalt dat de in 5.2 en 5.3 opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. veroordeelt Osborne en Menken in de proceskosten, aan de zijde van Red Bull tot op heden begroot op €89.954,44;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt Osborne en Menken in de proceskosten, aan de zijde van Red Bull tot op heden begroot op €9.959,18;

5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2009.