

Rb Amsterdam, 17 januari 2007, Red Bull v Bulldog

Vernietigd: [IEPT20100202, Hof Amsterdam, Red Bull v Bulldog](#)



Photo: @BevNET.com

MERKENRECHT

Geen verval wegens non-usus

De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeld-merk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken.

De Vries c.s. heeft voorts in reconventie de vervalverklaring van het Red Bull Krating-Daeng merk gevorderd wegens non-usus omdat Red Bull de woorden Krating 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). De rechtbank volgt het betoog van Red Bull. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeld-merk 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.

Soortgelijkheid

Horeca-diensten en energy drinks zijn niet soortgelijk

Geen gedogen gedurende vijf jaar

Bewijslast rust op degene die zich daar op beroept

Geen overeenstemming

zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull

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 ge-registreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, 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.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Amsterdam, 17 januari 2007

(M.E. Leijten)

Zaaknummer/rolnummer: 319813 / HAZA 05-1929

Vonnis van 17 januari 2007

in de zaak van

I. 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. [X] 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:

(...)

2. De feiten

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

(...)

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.

(...)

Inhoudelijke geschil

(...)

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

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.

(...)

5.14. 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.

(...)

5.20. Het beroep op artikel 13A 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 verkoop aantallen 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.

(...).

5.29. 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, 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.

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