

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zaak- / rolnummer: C/09/585431 / HA ZA 19/1301

Vonnis van 4 augustus 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
RED BULL GMBH, te Fuschl am See, Oostenrijk,
eiseres,
advocaat: mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam,

tegen

ISTANBULL STEAKHOUSE B.V., te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat: mr. A. Oass, te Haarlem.

Partijen worden Red Bull en Istanbull genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 december 2019, met producties EP01 t/m EP06;
- de conclusie van antwoord van 29 januari 2020, met één productie, GP01;
- het tussenvonnissen waarin een mondelinge behandeling is bevolen;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 11 november 2020, met de daarin genoemde stukken, te weten:
 - de ter zitting genomen akte aanvullende producties van Red Bull met producties EP07 t/m EP09C;
 - de akte overlegging productie van Istanbull met GP02;
 - de vooraf toegezonden pleitnota's.

1.2. Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Red Bull produceert en verhandelt energy drinks onder verschillende Red Bull-merken. Zij investeert aanzienlijk in de marketing en promotie van haar producten en merken via alle denkbare media, zoals televisie, radio, gedrukte media, bioscopen en internet. Daarnaast verbindt Red Bull haar merken aan verschillende sportevenementen en sportteams, zoals het Formule 1 "Red Bull Racing team" waartoe Max Verstappen behoort. Red Bull verkoopt onder andere via de Red Bull webshop, <www.redbullshop.com>, officiële Red Bull merchandise producten, waaronder kleding, tassen, petjes, brillen, tafelgerei en feest- & barbecue accessoires. Ook exploiteert Red Bull een restaurant onder

de naam "Bull's Corner" dat is gevestigd in de Red Bull voetbal arena in Salzburg en een mix van internationale en Oostenrijkse gerechten serveert.

2.2. Red Bull houdt onder meer de volgende Uniemerken, die hierna tezamen ook worden aangeduid als 'de Red Bull-merken':

- het woordbeeldmerk BULL, op 22 augustus 2016 onder nummer 15288186 geregistreerd voor verschillende non-alcoholische dranken, waaronder energy drinks in klasse 32 (hierna: 'het Bull-woordbeeldmerk');

Bull

- het woordbeeldmerk Red Bull, op 31 januari 2018 onder nummer 17363094 geregistreerd voor verschillende non-alcoholische dranken, waaronder energy drinks in klasse 32 en diensten voor het verstrekken van voedsel en drank en catering in klasse 43 (hierna: 'het Red Bull-merk');

Red Bull

- het op 1 juli 2019 onder nummer 15111156 geregistreerde beeldmerk voor onder andere diensten voor het verstrekken van voedsel en drank en 'food and drink catering' in klasse 43 ('het Bull-beeldmerk');



2.3. Istanbul is een in Amsterdam gevestigd steakhouse. Istanbul gebruikt een afbeelding van een rode of een gele stier (hierna: 'de Istanbul-stier') met daarnaast of daaronder de woorden 'InstanBull Steakhouse' (hierna: 'het InstanBull-teken'), op de gevel en op glazen, tafelgerei en de menu's en op internet, op haar website instanbull.nl.





2.4. De natuurlijke personen die zijn betrokken bij Istanbul, zijn van Turkse afkomst. In de Turkse stad Istanbul is een wijk Kadıköy, waar het hieronder afgebeelde standbeeld van een stier staat. Het symbool van deze wijk is het hieronder afgebeelde standbeeld.



2.5. Red Bull heeft Istanbul bij brieven van 29 mei 2019 en 21 juni 2019 gesommeerd om het gebruik van de onder 2.3 bedoelde tekens te staken. Istanbul heeft daaraan geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Red Bull vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- A. Istanbul te bevelen om onmiddellijk iedere inbreuk op de merkrechten van Red Bull te staken en gestaakt te houden door zich te onthouden van het gebruik van de tekens en van het gebruik van ieder ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de merken van Red Bull;
- B. Istanbul te bevelen om aan Red Bull een dwangsom van € 1.000 te betalen voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij het bevel onder A overtreedt met een maximum van € 50.000;
- C. Istanbul te bevelen de schade die Red Bull heeft geleden als gevolg van de inbreuk te vergoeden, nader op te maken bij staat;
- D. Istanbul te veroordelen in de volledige proceskosten van Red Bull in de zin van art. 1019h Rv¹.

3.2. Red Bull stelt dat de onder 2.3 bedoelde tekens inbreuk maken op de Red Bull-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo² dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo en dat Istanbul onrechtmatig handelt jegens haar.

¹ Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

² Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerck.

3.3. Istanbul voert verweer.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zien op gestelde inbreuk op de Uniemerkenrechten, is deze rechtbank op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om daarvan kennis te nemen nu Istanbul in Nederland is gevestigd. Voor de andere grondslagen geldt dat gedaagden zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

4.2. Hangende deze procedure, na het uitbrengen van de dagvaarding, heeft Istanbul nieuwe tekens ontwikkeld. Dat zijn andere tekens dan de onder 2.3 afgebeelde tekens. De rechtbank gaat voorbij aan de partijdiscussie hierover, aangezien de vorderingen zijn gericht op de onder 2.3 bedoelde tekens en Istanbul geen verklaring voor recht van niet-inbreuk heeft gevorderd ten aanzien van de nieuwe tekens. Vaststaat dat Istanbul ten tijde van het vragen van vonnis de onder 2.3 bedoelde tekens nog gebruikte, in ieder geval op haar website.

4.3. In de in het geding gebrachte afbeeldingen wordt de Istanbul-stier steeds in combinatie met het 'Istanbul steakhouse'-teken gebruikt. Red Bull stelt echter onweersproken dat de Istanbul-stier en het 'Istanbul Steakhouse'-teken ook los van elkaar gebruikt worden, zodat deze onderdelen apart moeten worden gezien. De rechtbank zal dat doen. Daarbij neemt zij tot uitgangspunt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten, hier de gemiddelde restaurantbezoeker.

artikel 14 lid 1 sub b UMVo

4.4. Istanbul beroept zich op art. 14 lid 1 sub b UMVo en voert daartoe aan dat de onder 2.3 bedoelde tekens beschrijvend zijn voor de aard van de producten die in het restaurant geserveerd worden, omdat de eigenaren uit Turkije komen, het woordbestanddeel "bull" verwijst naar het feit dat rundvlees wordt geserveerd, "steakhouse" duidelijk maakt dat het om een steakhouse gaat, de Istanbul-stier het symbool is van een wijk in Istanbul en de kleur rood voor de hand lag, omdat deze kleur met passie, geluk en kracht wordt geassocieerd en de Turkse vlag ook rood is.

4.5. Art. 14 lid 1 sub b UMVo bepaalt dat een merkhouder een derde niet kan verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort en hoedanigheid van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang is dat zuiver beschrijvende tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Het gebruik van een teken is zuiver beschrijvend in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo, als het uitgesloten is dat het in aanmerking komend publiek de tekens (mede) opvat als aanduiding van de herkomst van een bepaalde onderneming.

4.6. Geen van de argumenten van Istanbul leidt tot de conclusie dat zij de onder 2.3 bedoelde tekens gebruikt in beschrijvende zin zoals bedoeld in art. 14 lid 1 sub b UMVo. De wens van haar Turkse eigenaren om met de Istanbul-stier aan te haken bij de stier, die symbool staat voor de wijk Kadiköy in Istanbul, maakt de Istanbul-stier niet zuiver beschrijvend in de in art. 14 lid 1 sub b UMVo bedoelde zin. Er is verder geen enkel aanknopingspunt om aan te nemen dat een substantieel deel van het relevante publiek 'IstanBull Steakhouse' zal opvatten als beschrijvend voor een Steakhouse met Turkse eigenaren. De niet ter discussie staande nadruk die Istanbul daarmee en met de Istanbul-stier wil leggen op het rundvlees waar haar steakhouse in gespecialiseerd is, leidt tot slot evenmin tot een geslaagd beroep op art. 14 lid 1 sub b UMVo.

artikel 9 lid 2 sub c UMVo

4.7. Red Bull beroept zich onder meer op art. 9 lid 2 sub c UMVo, op grond waarvan de houder van een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerken bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Onder omstandigheden kan het grondgebied van de betrokken lidstaat van de Europese Unie worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

4.8. Red Bull stelt dat de Red Bull-merken bekende merken in de zin van art. 9 lid 2 sub c UMVo zijn voor energydrinks. Istanbul voert hiertegen aan dat het Red Bull-merk geen bekend merk is voor diensten in klasse 43, waaronder 'services for providing food and drink' en 'food and drink catering'. Verder betoogt zij dat er meer merken zijn die het woorelement 'bull' bevatten. Deze argumenten doen echter geen afbreuk aan de stelling van Red Bull dat de Red Bull-merken, met inbegrip van het recent (voor klasse 43) geregistreerde Bull-beeldmerk, mede gezien het marktaandeel van Red Bull, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik, en de zeer omvangrijke investeringen die Red Bull heeft gedaan om de merken bekendheid te geven, algemeen bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor energy drinks bestemd zijn.

4.9. Voor het aannemen van een sub-c inbreuk, moet de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken zodanig zijn dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, in de zin dat het een verband hiertussen legt, al verwacht het deze niet. Daarvoor is voldoende dat het teken het merk in gedachten roept. Wel moet dit verband zodanig zijn dat er i) ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of iii) de reputatie van het Uniemerken.³ Een en ander moet beoordeeld worden aan de hand van een globale beoordeling, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval.⁴

³ HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655 (Intel / CPM).

⁴ HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L'Oréal / Bellure).

4.10. Naar het oordeel van de rechtbank zal het relevante publiek een verband leggen tussen het 'IstanBull Steakhouse'-teken en zowel het Bull-woordbeeldmerk als het Red Bull-merk, vanwege de identieke schreefloze letters en 'Bull' aan het einde van dit teken. Het relevante publiek, dat het teken en deze merken niet naast elkaar ziet en geen indringende vergelijking tussen de letters maakt, zal niet zien dat de 'u' en de 'B' op ondergeschikte punten van elkaar afwijken. Het woordbestanddeel 'Bull' vertoont zeer sterke visuele gelijkenis met het element 'Bull' in deze twee merken, zeker als het in de kleur rood is weergegeven. Anders dan Istanbull aanvoert zal de associatie met de stad Istanbul niet overheersen bij het relevante publiek; 'IstanBull Steakhouse' zal bij het relevante publiek eerder deze twee merken in gedachten oproepen. Het relevante publiek zal 'steakhouse' opvatten als een beschrijving van de aangeboden dienst. Ook zal het relevante publiek een verband leggen tussen de Istanbull-stier en het Bull-beeldmerk. De verschillen waarop Istanbull wijst, zoals de stand van de poten en het meer compacte uiterlijk van de Istanbull-stier, zijn ondergeschikt aan de vergelijkbare houding van de stier in het Bull-beeldmerk, met een omhoog gerichte gekrulde staart, een gebogen rug met een hoge nek en een naar beneden gericht hoofd, en zullen het verband dat het relevante publiek legt met het Bull-beeldmerk niet wegnemen. Ook als het relevante publiek de houding van de stieren in de tekens anders zal opvatten, zoals Istanbull aanvoert (de een verdedigend en de ander aanvallend), zal dit publiek een verband leggen tussen de Istanbull-stier en het Bull-beeldmerk. Het relevante publiek zal des te meer verband leggen de onder 2.3 bedoelde tekens en de Red Bull-merken als de Istanbull-stier in combinatie wordt gebruikt met het 'Istanbull steakhouse' teken, zoals het geval is in de in het geding gebrachte afbeeldingen van gebruik van deze tekens. Dit verband wordt tot slot versterkt door de omstandigheid dat Istanbull Red Bull energydrinks schenkt in haar steakhouse en dat dit veel wordt gedronken door het bezoekende publiek. Istanbull vaart met het gebruik van deze tekens in het kielzog van de bekende Red Bull-merken en haalt daar daarom ongerechtvaardigd voordeel uit. Met het gebruik van het teken 'IstanBull Steakhouse' en de Istanbull-stier maakt Istanbull dus op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo inbreuk op de Red Bull-merken.

de vorderingen

4.11. De hiervoor vastgestelde inbreuk op de Red Bull-merken rechtvaardigt toewijzing van het onder A. gevorderde stakingsbevel ten aanzien van het 'IstanBull Steakhouse'-teken en de Istanbull-stier, op straffe van de onder B. gevorderde dwangsom. Om executieproblemen te voorkomen, zal dit bevel 24 uur na betekening van dit vonnis ingaan. De onder C. gevorderde schadevergoeding, op te maken bij staat, ligt eveneens voor toewijzing gereed, nu voldoende aannemelijk is dat Red Bull schade heeft geleden als gevolg van de vastgestelde inbreuk.

4.12. Istanbull wordt als de in het ongelijk gestelde partij op de voet van art. 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten van Red Bull. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak als een normale zaak in de zin van de Indicatietaariefen IE-zaken, waarvoor een maximaal tarief van € 17.500 geldt. De advocatenkosten worden tot dit bedrag toegewezen. Daarnaast bestaat de proceskostenveroordeling uit € 639 aan griffierecht en € 99,01 aan dagvaardingskosten. De gevorderde rente over de proceskosten wordt als niet weersproken toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. beveelt Istanbul binnen 24 uur na betekening van dit vonnis om onmiddellijk iedere inbreuk op de Red Bull-merken te staken en gestaakt te houden door zich te onthouden van het gebruik van het 'InstanBull Steakhouse'-teken en de Instanbull-stier (zie 2.3);
- 5.2. beveelt Istanbul om aan Red Bull een dwangsom van € 1.000 te betalen voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij het bevel onder 5.1 overtreedt met een maximum van € 50.000;
- 5.3. veroordeelt Istanbul tot betaling van de schade, nader op te maken bij staat, die Red Bull heeft geleden als gevolg van de vastgestelde inbreuk op de Red Bull-merken;
- 5.4. veroordeelt Istanbul tot betaling van de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 18.238,01, welk bedrag in het geval dit niet binnen veertien na de dag van deze uitspraak is voldaan, dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover ex artikel 6:119 BW;
- 5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. L. Alwin op 4 augustus 2021.



Mr. L. Alwin

