

13 februari 2015

Eerste Kamer

10/02162

LZ

**in naam des Konings**

## Hoge Raad der Nederlanden

### Arrest

in de zaak van:

1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,

2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,  
wonende te Amsterdam,

EISERS tot cassatie,

advocaat: voorheen mr. R.A.A. Duk,  
thans mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht  
RED BULL GMBH,  
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

2. RED BULL NEDERLAND B.V.,  
gevestigd te Soesterberg,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Eisers tot cassatie zullen hierna ook gezamenlijk worden aangeduid als De Vries, verweersters gezamenlijk ook als Red Bull, beide in enkelvoud.

## 1. Het geding

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het arrest in de zaak 10/02162, ECLI:NL:HR:2012:BU4915, van de Hoge Raad van 3 februari 2012;
- b. het arrest in de zaak C-65/12 van het hof van Justitie van de Europese Unie van 6 februari 2014.

De arresten zijn aan dit arrest gehecht.

De nadere conclusie van de advocaat-generaal G.R.B. van Peurseem strekt tot vernietiging en verwijzing.

## 2. Verdere beoordeling van het middel

2.1 In het tussenarrest van 3 februari 2012 heeft de Hoge Raad in verband met onderdeel I een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJEU. Dat heeft daarop voor recht verklaard:

"Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de

houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

- de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
- de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
- de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk."

2.2 Deze uitspraak brengt mee dat de klacht van onderdeel I.1 gegrond is en dat vernietiging moet volgen. Het verwijzingshof zal aan de hand van deze maatstaven, zoals die zijn uitgewerkt in het arrest van het HvJEU, in het bijzonder in de nrs. 54-59, het beroep van De Vries op een 'geldige reden' dienen te beoordelen. Partijen zullen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun stellingen desgewenst aan te passen aan hetgeen door het HvJEU is beslist. Opmerking verdient dat het hof evenwel niet gebonden is aan hetgeen het HvJEU omtrent de feiten heeft geoordeeld, voor zover die niet in de nationale procedure zijn of zullen worden vastgesteld.

2.3 De overige klachten van onderdeel I behoeven geen behandeling. Voor zover de klacht van onderdeel I.5 ziet op schending van art. 10bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, faalt deze, aangezien die bepaling geen rechtstreekse werking heeft (HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, NJ 2012/604).

2.4 Onderdeel V behoeft geen behandeling, nu de vraag of De Vries ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het Red Bull-merk eerst aan de orde komt indien De Vries niet een 'geldige reden' voor het gewraakte gebruik van zijn teken kan invoeren.

2.5 In het tussenarrest is reeds geoordeeld dat de onderdelen III en IV.2 gegrond zijn, en is reeds op de overige klachten beslist.

#### *Proceskosten*

2.6.1 Red Bull dient in de kosten van het geding te worden veroordeeld, die van de behandeling bij het HvJEU daaronder begrepen. De Vries heeft vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd.

Over de fase voorafgaand aan het verwijzingsarrest (tot 25 februari 2011) heeft hij een bedrag opgevoerd van € 55.000,--. Dat bedrag is door Red Bull niet bestreden. Bij de schriftelijke toelichting na de uitspraak van het HvJEU heeft De Vries dat bedrag met specificaties onderbouwd en gematigd tot € 30.000,--. Over de periode na 25 februari 2011 vordert hij, eveneens gespecificeerd, aan kosten van de cassatieadvocaten een bedrag van € 58.459,25, alsmede aan kosten van de zogeheten correspondenten € 50.122,06. Red Bull betwist deze bedragen als buitenproportioneel en daarmee niet redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. In het bijzonder richten de bezwaren zich tegen een door de correspondenten in rekening gebracht bedrag van € 24.378,50 ter zake van proceswerkzaamheden, waaronder het opstellen van de schriftelijke toelichting, alsmede tegen de in rekening gebrachte reis- en verblijfkosten betreffende de pleidooien voor het HvJEU van mr. Cohen Jehoram en mr. Bakers, van wie bovendien aldaar slechts één het woord heeft gevoerd.

2.6.2 De bezwaren tegen de opgevoerde bedragen wegens 'reis- en verblijfkosten' leiden niet ertoe dat deze kosten geheel of ten dele niet voor vergoeding in

aanmerking komen. Anders dan Red Bull betoogt vallen dergelijke kosten onder de op de voet van art. 1019h Rv te vergoeden kosten. Voorts brengt de enkele omstandigheid dat voor het Hof in Luxemburg het woord is gevoerd door slechts een van de twee daarheen gereisde advocaten nog niet mee dat de aanwezigheid van de andere advocaat bij de pleidooien overbodig was.

2.6.3 Het valt evenwel niet in te zien waarom naast de gespecialiseerde cassatieadvocaten, die, naar uit de specificatie volgt, sedert 25 februari 2011 126 uren aan de zaak hebben gewerkt, hun correspondenten in die periode nog eens ruim 213 uren aan het vervolg van de cassatieprocedure hebben besteed. Het totaal van deze uren - ca. 340 - komt bovenmatig voor en wekt de indruk dat daarin dubbel werk begrepen is. Voor de hoogte van dit aantal uren is door De Vries geen verklaring gegeven. Het opgevoerde bedrag zal daarom met 100 uur à € 240,--, verhoogd met 5% kantoorkosten, worden verminderd.

### 3. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 2 februari 2010;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Vries begroot op € 113.381,22.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 13 februari 2015.



Uitgegeven voor grosse

De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden

13 FEB. 2015

