



Als blikken konden doden ...

Stel: een fabrikant krijgt van een opdrachtgever verpakking en inhoud aangeleverd met het verzoek de inhoud in de verpakking te stoppen. Inhoud en verpakking zijn los van elkaar volkomen geoorloofd. De fabrikant voegt ze samen en stuurt het samengevoegde retour opdrachtgever. Verder doet de fabrikant niets. De rechter veroordeelt de fabrikant omdat door het samenvoegen merkinbreuk is ontstaan. De fabrikant moet onmiddellijk de productie staken op straffe van een dwangsom van € 100 per (massa) product met een maximum van 1 miljoen euro. Dit horrorscenario deed zich voor bij frisdrankafvuller Winters.

Sinds september 2006 zijn merkhouders Red Bull en afvuller Winters in een principiële juridische strijd verwickeld. Smart Drinks LTD levert Winters energy-drink en blikjes met opdruk aan met het verzoek om de blikjes met de drank te vullen, waarna Smart Drinks ze exporteert. In 2006 veroordeelt de kortgedingrechter Winters om onmiddellijk het afvullen te staken op straffe van een dwangsom: de totaalindruk van de blikjes *“zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden [...] Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden”*. Winters verweert zich: in de wet staat dat een van de noodzakelijke vereisten voor merkinbreuk “gebruik van een teken” – vrij vertaald: ‘logo/merknaam’ – is. Dat logo/die merknaam staat al op de blikjes. Het enige dat Winters doet, is samenvoegen van iets dat een ander aanlevert. In 2008 zegt de rechter in hoger beroep – na te hebben geoordeeld dat ‘Bullfighter’ klinkt als ‘Red Bull’ - er het volgende over: *“In dit geval combineert Winters de waren (het aangegengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrenge van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik [van het teken].”* Winters moet stoppen.

U zult begrijpen dat een dergelijke principiële discussie doordavert tot de hoogste rechter. De kwestie is inmiddels voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad twijfelt over de uitleg van de van oorsprong Europese regelgeving en heeft nu het Europese Hof gevraagd om uitleg van de Europese regels. De Hoge Raad wil weten of het loutere afvullen “gebruik van een teken” is en of het dan wat uitmaakt of Winters het teken niet voor haar eigen product gebruikt maar voor dat van de opdrachtgever. Wordt vervolgd. Voorlopig doen fabrikanten er verstandig aan om in afwachting van dit vervolg het zekere voor het onzekere te nemen ...

Mr. Jan Smolders.
<http://nl.linkedin.com/in/jansmolders>

Dohmen advocaten - Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht
www.dohmenadvocaten.nl