

Redigeret af Anders Mørkbak Bruun

ERHVERVSJURA

OPKOMLING BESEJREDE RED BULL

OPHAVSRET: Producenten af energidrikken Red Bull taber sag ved EU-Domstolen om påfyldning af dåser, som i forvejen er påført et varemærke.



HANS SØNDERBY CHRISTENSEN
advokat,
specialiseret i EU-ret

erhverv@jp.dk



PATRICK GOERGEN
advokat,
specialiseret i EU-ret

erhverv@jp.dk

At fylde dåser er ikke ulovlig erhvervsmæssig "brug" af et varemærke, som ejermanden kan forbyde.

I en helt ny dom fra 15. december slår Domstolen fast, at det ikke strider mod varemærkedirektivet at fylde dåser op for tredjemand, som har påført flasken en etiket, selvom etiketten krænker et varemærke.

Det verdenskendte Red Bull har foretaget registreringer internationalt, bl.a. i Benelux-landene. Virksomheden Winters driver forretning med at fylde dåser med drikke, som fremstilles af virksomheden selv eller af andre. Smart Drinks er hjemmehørende på De Britiske Jomfruøer og konkurrerer med Red Bull.

Smart Drinks har bestilt Winters til at fylde dåser med energidrik for Smart Drinks' regning. Til brug for påfyldningen har Smart Drinks forsynet Winters med tomme dåser med låg påført tegn, udsmykninger og tekster. F.eks. tegnene "Bullfighter", "Pitbull", "Red Horn og "Live Wire".

Ekstrakten til energidrikken i dåserne leveres også af Smart Drinks. Med instruktion og anvisning fra Smart Drinks og med denne virksomheds recept påfylder Winters dåserne med ekstrakt, tilsætter vand og kuldioxid, hvorefter dåserne forsejles. De stilles til rådighed for Smart Drinks, som eksporterer dem til lande uden for Benelux.

Winters' eneste ydelse er udførelsen af påfyldningstjeneste for Smart Drinks. Dåserne har Winters ikke leveret, og selskabet forestår heller ikke levering eller salg heraf til tredjemand.

Red Bull blev opmærksom herpå, og ønskede denne virksomhed stoppet. Den 2. august 2006 anlagde selskabet sag mod Winters ved Rechtbank 's-Hertogenbosch. Red Bull ønskede, at Winters øjeblikkeligt og for fremtiden ophørte med enhver brug af tegn, som ligner eller kan forbindes med en Red Bulls varemærkeretigheder ved påfyldningen af dåser forsynet med tegne "Bullfighter", "Pitbull" etc.

Retten fastslog, at det kun er tegnet "Bullfighter", der



Red Bull-teamets Formel 1-kører Sebastian Vettel under testkørsel inden det koreanske Grand Prix i oktober. Arkivfoto: Toru Takahashi/AP

sammen med dåserne ligner Red Bulls varemærker. Retten pålagde derfor Winters ved dom af 26. september 2006 at ophøre med påfyldningen af Bullfighter-dåserne.

Sagen blev anket til Gerechtshof te 's Hertogenbosch, som stadfæstede Rechtbanks dom. Ifølge appelretten er påfyldning af dåserne en brug af de tegn, som Smart Drinks har påført dåserne.

Retten fandt, at varemærkets funktion er at angive produktets oprindelse, og at Winters med henblik på at fremstille slutproduktet kombinerer den fortyndede ekstrakt med dåserne, som allerede er forsynet med tegnene. Derved anbringer Winters de omhandlede tegn på varerne, selvom virksomheden ikke har påført dem på dåserne.

Gerechtshof fandt ligheden med Red Bull's produkter tilstrækkelig, og udvidede derfor forbuddet mod påfyldning til – udover "Bullfighter" – at omfatte "Pitbull" og "Live Wire" ved dom af 29. januar 2008. Imod denne dom iværksatte Winters kassationsanke. Høge Raad der Nederlanden besluttede at udsætte sagen og forelægge spørgsmål for EU-Domstolen:

»Skal den rene "påfyldning" af emballager, der er forsynet med et tegn (...), anses for (erhvervsmæssig) brug af dette tegn (...) i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i (...) artikel 5 (i direktiv 89/104 om varemærker), også selv om påfyldningen foretages som en tjenesteydelse, som leveres til en tredjemand og på dennes anmodning med henblik på at adskille varen fra (denne) ordregivers varer?«

Winters redegjorde over for Domstolen for, at den rene påfyldning af en emballage, der er påført et tegn af Smart Drinks som led i en service over for Smart Drinks ikke udgør brug af det pågældende tegn. Deltagelse i produktionsprocessen indebærer ikke deltagelse i salg eller i nogen form for kommunikation med offentligheden. Derfor var der ikke tale om "brug", som kunne forbydes.

Den polske regering afgav indlæg i sagen og støttede Winters' synspunkt. Dåsernes ydre fremtræden påvirker ikke Winters' virksomhed eller de økonomiske fordele, som selskabet opnår ved påfyldningen. Winters' virksomhed er alene af teknisk karakter, da virksomheden alene udfører modtagne ordrer om påfyldning.

Red Bull og EU-Kommissionen gjorde gældende, at "brug" også er påfyldning af emballager, der er forsynet med et tegn, selvom påfyldningen kun foretages som en tjenesteydelse. Påfyldning af dåser forsynet med tegn svarer reelt til at anbringe disse tegn på varen, da dette er det relevante tidspunkt i produktionsprocessen, hvor tegnet kombineres med produktet. Tjenesteydelsen er brug – selvom der kun handles efter ordre, som i sig selv er en erhvervsmæssig aktivitet – hvilket indebærer erhvervsmæssig brug.

Domstolen indledte med at slå fast, at Winters udøver en erhvervsmæssig virksomhed med henblik på økonomisk vinding, når denne efter Smart Drinks' instruktion påfylder dåser, som er leveret af Smart Drinks og som Smart Drinks forinden har påført tegn, som ligner Red Bulls varemærker. Alt sammen uden Red Bulls samtykke.

Selvom det isoleret set er korrekt, at en virksomhed som Winters handler erhvervsmæssigt, når denne påfylder flasker mod betaling, gør Winters imidlertid ikke dermed "brug" af varemærket. Når Winters blot påfylder dåser, som forinden er på-

ført tegn, som ligner varemærker, udføres alene en teknisk fase i fremstillingen af det færdige produkt. Domstolen noterede sig, at Winters ikke selv har interesse i dåsernes ydre fremtræden. Dermed tilvejebringer Winters blot de nødvendige tekniske betingelser for, at Smart Drinks kan foretage egentlig erhvervsmæssig "brug".

Domstolen støttede resultatet yderligere ved at henvise til, at selve påfyldningen af dåser, det vil sige den ydelse som Winters sælger, ikke har lighed med den vare, for hvilken Red Bull er registreret. Påfyldning af dåser, der er påført tegn som ligner varemærker, kan ikke sammenlignes med en ydelse, som sigter på at fremme markedsføringen af varer, som er forsynet med sådanne tegn. Der opstår ikke en forbindelse mellem tegnene og påfyldningsydelsen.

Domstolen aflivede afslutningsvis den frygt som Kommissionen og Red Bull havde redegjort for om, at virksomheder som Smart Drinks kan omgå beskyttelsen af varemærkeretlighedens haveren ved at opdele produktionsprocessen og lade forskellige tjenesteydere være ansvarlige for forskellige stadier i produktionen.

Smart Drinks og andre kan, fastslår Domstolen, ikke smygge ansvaret af sig. De forbliver fuldt og helt ansvarlige for krænkelser i henhold til varemærkedirektivet også for de handlinger, som virksomheder som Winters foretager på baggrund af de ordrer, som Smart Drinks udstikker.

På baggrund heraf nåede Domstolen frem til, at det ikke er ulovlig erhvervsmæssig brug at udføre en tjenesteydelse med at fylde drik på dåser, som i forvejen har fået påført et tegn af ordregiveren. Det vil sige, at Winters, som på Smart Drinks' anmodning og anvisning påfylder emballage, som er påtrykt et tegn, som ligner et varemærke, ikke gør sig skyldig i erhvervsmæssig brug af et varemærke, som kan forbydes af Red Bull.

Resultatet i hovedsagen vil derfor skulle ende med sejr til Winters og nederlag til Red Bull.

Hver anden uge bringer Morgenavisen Jyllands-Posten en artikel om aktuel EU-ret udarbejdet af advokaterne Hans Sønderby Christensen (H), advokatfirmaet Hansen | Sønderby, samt advokat Patrick Goergen, Etude Goergen, begge specialiserede inden for området.