

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

IN NAAM VAN DE KONING

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/273519 / KG ZA 20-25

Vonnis in kort geding van 25 februari 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BKNL B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres,
advocaat mr. T. van Riel;

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PURE INGREDIENTS B.V.,
gevestigd te Venlo,
gedaagde,
advocaat mr. N. Ruyters en mr. A.L.W. Schalekamp.

Partijen zullen hierna BKNL en Pure Ingredients genoemd worden.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 15;
- de bij brief van 6 februari 2020 door Pure Ingredients toegezonden producties 1 t/m 15;
- de bij brief van 7 februari 2020 door BKNL toegezonden productie 16;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van BKNL;
- de pleitnota van Pure Ingredients.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. BKNL brengt sedert september 2019 een snack op de markt genaamd de Frea-KINGdel burger. Voor een afbeelding daarvan zie hieronder.



2.2. De FreaKINGdel burger is een vleessnack en is vierkant van vorm. Aan de onderkant is deze vlak. De bovenkant bestaat uit een drietal rondingen. Het is als het ware of een drietal frikandellen in de lengterichting door midden is gesneden en dat drie helften in de lengterichting met elkaar zijn verbonden, waarbij de vlakke kanten van de halve frikandellen zich steeds aan dezelfde kan bevindt.

2.3. De FreaKINGdel burger wordt in de restaurants van Burger King gegrild verkocht, geserveerd op een hamburgerbroodje met ui, voorzien van deze sauzen: mayonaise en curry.

2.4. Pure Ingredients brengt sedert januari 2020 een snack op de markt onder de naam Frikandel Burger. Voor een afbeelding daarvan zie hieronder. De vorm van de Frikandel Burger is gelijk aan die van de FreaKINGdel burger, zoals hiervoor onder 2.2. omschreven.

2.5. De Frikandel Burger wordt door Pure Ingredients in grootverpakking als diepvriesproduct verkocht, voorlopig enkel aan groothandels.



2.6. Pure Ingredients heeft begin januari op haar website aangekondigd dat zij tijdens de beurs Horecava van januari 2020 een nieuwe “snacksensatie”, de Frikandel Burger, zou gaan introduceren. Op haar website heeft Pure Ingredients de hierboven onder weergegeven afbeelding geplaatst.

3. Het geschil

3.1. BKNL stelt dat zij de FreaKINGdel burger heeft ontwikkeld – waarmee ongeveer één jaar was gemoeid – en dat zij deze begin september 2019 op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd. De vorm van de FreaKINGdel burger is volgens BKNL geïnspireerd op de frikandel, terwijl deze volgens haar van de frikandel onderscheidende kenmerken heeft.

3.2. Volgens BKNL heeft de FreaKINGdel burger inmiddels een eigen gezicht op de relevante markt en onderscheidt deze zich in haar uiterlijke verschijningsvorm van andere gelijksoortige producten op de relevante markt. BKNL stelt dat zij sinds september 2019 de eerste en de enige is die van de frikandel een vierkante burger heeft gemaakt waarin gelijktijdig het voor het publiek bekende karakter van de frikandel te herkennen is. De vorm van de vierkante burger met daarin drie rondingen is volgens BKNL uniek. Deze heeft een evident eigen gezicht, aldus BKNL.

3.3. De Frikandel Burger is volgens BKNL wat betreft de vorm een één op één kopie van de FreaKINGdel burger. De Frikandel Burger wordt ook op dezelfde manier gepresenteerd als de FreaKINGdel burger. Subsidiair stelt BKNL dat de Frikandel Burger een met de FreaKINGdel burger overstemmend product is en dat dit nodeloos verwarrend is. Volgens

BKNL is er sprake van slaafse nabootsing van de FreaKINGdel burger door Pure Ingredients met de Frikandel Burger.

3.4. De FreaKINGdel burger is volgens BKNL uniek, op grond van de vierkante vorm, de drie rondingen aan de bovenzijde en de grillstrepen.

3.5. Pure Ingredients heeft volgens BKNL bij het nabootsen niet alles gedaan wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

3.6. BKNL stelt ten slotte dat tijdens de Horecava van januari 2020 iemand die de stand van Pure Ingredients op die beurs bemande tegen personeel van een dochteronderneming van BKNL heeft gezegd dat Pure Ingredients de FreaKINGdel burger in een fabriek in Duitsland heeft nagemaakt.

3.7. BKNL vordert op grond van het vorenstaande dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

1. bepaalt dat Pure Ingredients – op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 2.500,-- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, met een maximum van € 75.000,-- (zegge: vijfenzeventig duizend euro) – binnen 1 (zegge: één) dag na het in dezen te wijzen vonnis iedere slaafse nabootsing van de FreaKINGdel burger dient te staken en gestaakt te houden;

2. bepaalt dat Pure Ingredients – op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 2.500,-- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, met een maximum van € 75.000,-- (zegge: vijfenzeventig duizend euro) – binnen 1 (zegge: één) dag na het in dezen te wijzen vonnis de verkoop van de Frikandel Burger aan derden en iedere in verband daarmee gepaard gaande activiteit dient te staken en gestaakt te houden;

3. bepaalt dat Pure Ingredients – op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 2.500,-- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, met een maximum van € 75.000,-- (zegge: vijfenzeventig duizend euro) – binnen 7 (zegge: zeven) dagen na het in dezen te wijzen vonnis per e-mail, per fax en per aangetekende post aan haar klanten bericht dat zij de hun reeds geleverde Frikandel Burger(s) per ommekeer aan Pure Ingredients BV te Venlo dienen te retourneren, onder gelijktijdige creditering van de factuur ten aanzien van de producten, alsmede onder gelijktijdige mededeling aan de klanten van Pure Ingredients dat dit verzoek van Pure Ingredients BV door de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg is opgedragen bij vonnis van ?, vanwege slaafse nabootsing van de FreaKINGdel burger van Burger King;

Subsidiair:

(een) andere beslissing/beslissingen neemt die de voorzieningenrechter geraden acht;

Primair en subsidiair:

Pure Ingredients veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.8. Pure Ingredients voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter zal allereerst de primaire vorderingen onder 1 en 2 bespreken. Het spoedeisend belang van BKNL bij deze vorderingen volgt uit de aard ervan.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Pure Ingredients luidt dat zij niet jegens BKNL onrechtmatig kan hebben gehandeld, omdat de FreaKINGdel burger niet door BKNL, maar door Burger King Europe GmbH, als exclusieve leverancier van de vleesproducten van BKNL, op de markt wordt gebracht.

4.3. De voorzieningenrechter verwerpt dat verweer. Voldoende aannemelijk is dat BKNL de vorm van de FreaKINGdel burger heeft ontworpen, en dat een andere entiteit binnen het wereldwijde Burger King-concern de FreaKINGdel burger produceert en controleert of de FreaKINGdel burger voldoet aan de door Burger King gestelde kwaliteitseisen. Eventuele intellectuele eigendomsrechten of daaraan verwante rechten samenhangende met de vorm van de FreaKINGdel burger berusten derhalve bij BKNL en niet bij een andere entiteit binnen het wereldwijde Burger King-concern. Voorts is ook aannemelijk dat BKNL gerechtigd is om mede namens haar franchisenemers op te treden tegen het gestelde onrechtmatige handelen van Pure Ingredients, om zodoende ook de belangen van de franchisenemers te beschermen.

4.4. Bij de beoordeling van de vorderingen stelt de voorzieningenrechter het volgende voorop. Bij vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing gaat het om het verbod om verwarring te stichten door een product na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan pas sprake zijn indien dat product een "eigen gezicht" heeft op de relevante markt, hetgeen betekent dat het zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.

4.5. Ter bepaling van het eigen gezicht moet worden gekeken naar enkel de snack en niet naar de wijze waarop deze door BKNL wordt geserveerd. Het gaat immers om de beweerde slaafse nabootsing van de vorm van de snack, temeer omdat Pure Ingredients enkel het vlees verkoopt en niet een aangeklede snack.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de FreaKINGdel burger geen uniek, eigen gezicht heeft waarmee deze zich onderscheidt van andere gelijksoortige producten op de relevante markt. De vierkante vorm geeft de FreaKINGdel burger geen eigen gezicht, nu die vorm voor gelijkaardige snacks vrij gebruikelijk is, zoals blijkt uit de door Pure Ingredients als productie 5 overgelegde (en niet gemotiveerd betwiste) afbeeldingen. Ook de bedoelde - in dit geval drie - rondigen geven aan de FreaKINGdel burger geen eigen gezicht. Doorslag-

gevend is dat – hetgeen BKNL ook zelf stelt – de FreaKINGdel burger wat betreft vormgeving de vorm volgt van een traditionele frikandel, zij het dat deze door midden is gesneden, zodat deze aan deze bovenzijde drie rondigen heeft en aan de onderzijde vlak is. Daardoor lijkt het alsof drie halve (in de lengterichting gedeelde) frikandellen als het ware aan elkaar zijn geplakt. In die zin onderscheidt de FreaKINGdel burger zich ook niet van een traditionele frikandel die door een consument in de lengterichting door midden is gesneden en vervolgens op een broodje is gelegd.

4.7. De naamgeving duidt ook op het feit dat de in Nederland traditionele frikandel tot uitgangspunt heeft gediend, niet vanwege de samenstelling daarvan, doch vanwege de vorm daarvan. De gekozen vorm is derhalve in hoge mate beïnvloed door de vorm van de traditionele frikandel. BKNL stelt ook zelf dat de FreaKINGdel burger aan de bovenzijde de voor de frikandel kenmerkende rondingen heeft. Dat heeft tot gevolg dat niet kan worden gezegd dat de FreaKINGdel burger een uniek, eigen gezicht heeft.

4.8. Ten slotte geven ook de grillstreepjes geen eigen gezicht aan de FreaKINGdel burger. Zo deze al een eigen gezicht zouden kunnen geven aan de FreaKINGdel burger, zijn de bedoelde grillstreepjes niet een kenmerk van de FreaKINGdel burger op zich, maar het resultaat van de bereiding van de FreaKINGdel burger, die in de filialen van BKNL immers enkel wordt gegrild.

4.9. Omdat de vordering van BKNL op grond van het vorenstaande moet worden afgewezen, behoeft de het verwijt gebaseerd op de stelling van BKNL weergegeven onder 3.6. geen beoordeling.

4.10. De primaire vorderingen onder 1 en 2 worden afgewezen, zodat reeds daarom ook de primaire vordering onder 3 moet worden afgewezen, evenals de subsidiaire vordering.

4.11. BKNL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Pure Ingredients worden begroot op:

- griffierecht	€	656,00;
- salaris advocaat	€	980,00;
Totaal	€	1.636,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt BKNL in de proceskosten, aan de zijde van Pure Ingredients tot op heden begroot op € 1.636,00;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H.A. Venner-Lijten, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken.

A. Fraussen-Ras

Wf Venner-
MT



VOOR GROSSE
Afgegeven aan Mr. Ruyters
d.d. 25-2-2020
De Griffier,

A. Fraussen-Ras