

N°1 | 10 NIEUWS

RECLAMERECHT & INTELLECTUELE EIGENDOM

Bollywood: Hindulife moet rectificeren	1
Nijntje: vogelvrij als parodie?	2
A leader in style – een portret van Obama in reclame	3
Slogans kunnen toch een merk zijn	4
Geld lenen kost weinig geld!	5
Strongbow sterk verfrissende cider: 'aaaaaaaahhhhhh'	6
Buma/Stemra vs PRS – De one-stop-shop in het slop	7
Een lek in het Alfa Romeo distributiestelsel: profiteren van wanprestatie?	8
Gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat: 'normaal gebruik'?	9
Exit koekjesreclame bij naschoolse opvang	10
Claimsverordening: timing gezondheidsclaims een drama	11
Exit Duits verbod op aankoopverplichting bij kansspelen	12

Bollywood: Hindulife moet rectificeren

De Bollywood filmindustrie is inmiddels groter dan die van Hollywood. De producties zijn groot en professioneel (een enkele **uitzondering** daargelaten).

Het succes van de recente kaskrakers Slumdog Millionaire en Three Idiots laat

RELIANCE
MediaWorks

Anil Dhirubhai Ambani Group

zien dat deze films ook buiten India op een groot publiek kunnen rekenen. Pathé heeft in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag inmiddels een scherm permanent voor Bollywood films gereserveerd.

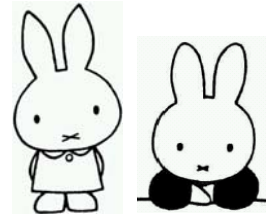
Reliance is een van de grootste filmbedrijven van India. Het Nederlandse online magazine **HinduLife** schreef eind vorig jaar dat Reliance illegale kopieën van grote Bollywoodfilms zou verspreiden. Filmpiraterij is een enorm probleem in Bollywood en betrouwbaarheid is cruciaal. Reliance trad dan ook principieel op tegen deze aantijgingen van HinduLife. De **Amsterdamse Voorzieningsrechter** veroordeelde Hindulife tot een duidelijke rectificatie omdat Hindulife het artikel niet met feiten kon staven.



Reliance werd in deze zaak bijgestaan door Maarten Haak en Daniël Haije.

Nijntje: vogelvrij als parodie?

Heb je het gezien op blogforum [Punt.nl](#)? Zeven plaatjes van Nijntje als DJ op een trancefeest, knetterstoned of strak van een 'lijntje'. Mercis beheert de commerciële rechten op het wereldberoemde Nijntje van Dick Bruna. Zij wilde die tekeningen op [punt.nl](#) verbieden met een beroep op de auteursrechten, het woordmerk NIJNTJE en de twee Nijntje beeldmerken (de twee Nijntjes hier rechts).



De [Amsterdamse Voorzieningsrechter](#) besliste op 22 december 2009 dat vijf van de zeven tekeningen als toelaatbare parodieën gelden. De bewerkte Nijntje tekeningen hadden door de teksten erbij een humoristische lading met een andere



teneur gekregen. Bij een parodie weegt verder mee of er verwarring is bij het publiek. Die is er niet, want kinderen kijken niet op [Punt.nl](#). En een Nijntje met een lijntje coke (hier links) staat volgens de rechter ver genoeg van Bruna's echte Nijntje.

Maar de andere twee afbeeldingen houden te weinig afstand van de echte Bruna tekeningen. Die twee gelden daarom niet als parodie. Vreemd genoeg ziet de rechter hier ook een *merkinbreuk* in: de plaatjes zouden overeenstemmen met het woordmerk NIJNTJE en de beeldmerken rechts bovenaan dit artikel.

Voor 'nijn - eleven' (hier rechts) zie ik die overeenstemming zelf totaal niet. Bruna's vliegtuig-met-nijntje is wel één op één overgenomen, maar daardoor stemt de tekening nog niet overeen met de nijntjes die als merk zijn geregistreerd. Ook is het maar de vraag of het merkenrecht wel van toepassing is op niet-commerciële uitingen op een blogsite, maar de rechter maakt daar geen punt van: wel inbreuk.

Mercis hoopt dat in hoger beroep alle afbeeldingen worden verboden. Maar ik vraag mij af of 'nijn - eleven' niet uiteindelijk ook gewoon als toelaatbare parodie zal gelden.



Maarten Haak

A leader in style – een portret van Obama in reclame

Barack Obama: een presidentiële Marlboro-man. De wereldleider was in januari tegen wil en dank de *eyecatcher* van een enorme advertentie van Weatherproof op Times Square, New York. Zou dit in Nederland door de beugel kunnen?



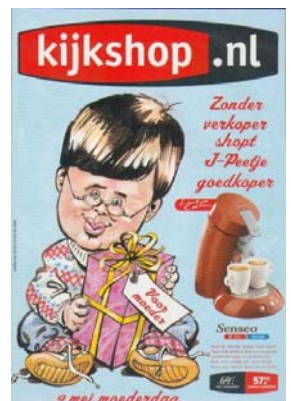
Een portret mag in Nederland niet zomaar worden gebruikt in reclame. De afgebeelde persoon kan zich daar met een beroep op zijn portretrecht tegen verzetten als hij een privacybelang of een commercieel belang heeft.

Het privacybelang wordt geschonden als men door het portretgebruik zal denken dat de geportretteerde het product waarvoor reclame wordt gemaakt, ondersteunt. Celebrities hebben naast een privacybelang ook een commercieel belang. Portretgebruik zonder toestemming schendt dat belang, omdat de celebrity dan niet kan verdienen aan zijn populariteit.

Bekende politici hebben een bijzondere positie. Zij kunnen zich doorgaans niet verzetten tegen het gebruik van hun portret in reclame op grond van een privacybelang – de veronderstelling dat de politicus het betreffende product ondersteunt is een brug te ver. Bekende politici hebben ook al geen commercieel portretrecht, want zij worden geacht hun populariteit niet te verzilveren. Een politicus kan zich dus veel moeilijker dan anderen verzetten tegen het gebruik van zijn portret in reclame.

Sommige rechters hebben geoordeeld dat alleen al de associatie tussen de politicus en het product een succesvol verzet rechtvaardigt, maar in onze overtuiging is dat onjuist. In de VS haalde Weatherproof de advertentie snel weg na een nijdig briefje van het Witte Huis. Geen punt – de actie had zijn effect al gehad. **Better being talked about, than not being talked about.** Als de Nederlandse rechter de rechtsregels goed toepast, dan zou Obama bij ons bot vangen.

Daniël Haije



Slogans kunnen toch een merk zijn

Dat besliste het Hof van Justitie van de EU op 21 januari 2010 in de **zaak** over de slogan VORSPRUNG DURCH TECHNIK, een pay-off van **Audi**. Zulke slogans werden steeds als merk geweigerd omdat het publiek er geen merk in zou zien: leuke aanprijzing, maar niet iets waarmee je een concrete dienst of product kunt onderscheiden.

Het Hof van Justitie maakt korte metten met dit weigeringsbeleid van het **OHIM**, dat ook door het **Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom** werd toegepast. Slogans die niet beschrijvend zijn voor de betreffende waren of diensten kunnen dus wel onderscheidend vermogen hebben. Als voorbeeld noemt het hof slogans die *"origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten."* Niet echt een duidelijk criterium, alle ruimte voor interpretatie.



Slogans kunnen dus gewoon een merk zijn, als er maar een woordspeling in zit of als de slagzin fantasievol en onverwacht kan worden opgevat. Belangrijk voor de reclamesector en voor alle ondernemingen die 'hun' slogan willen beschermen! Heeft het **GVR slagzinnenregister** dan nog toegevoegde waarde? Vaak wel.

////////GVR//////SLAGZINNENREGISTER////

Het is hoe dan ook verstandig om in dat register een (spoed)onderzoek te doen vóórdát een slagzin wordt gebruikt. Ook kan een GVR slagzinnenregistratie soms zin hebben naast (of in plaats van) een merkregistratie.

Maarten Haak

Geld lenen kost weinig geld!

De verplichte waarschuwing voor kredietreclames is reclamemakers een doorn in het oog. Zelfs bij autofinancieringen met een rente van 0% moet de waarschuwing worden vermeld. Zo kan het gebeuren dat een automeerk met Sinterklaas een leuke radiocommercial heeft in de vorm van een gedichtje.



De commercial gaat ook over een financiering. En dus moet het vrolijke gedichtje eindigen met de boze woorden "Let op! Geld lenen kost geld".

Het verbaast niet dat sommige creatieven onder ons af en toe met de waarschuwing aan de haal gaan. Gelukkig lijkt de Reclame Code Commissie (RCC) humor wel te waarderen. Zelfs als het gaat om

DSB Bank. Vóór het faillissement stak die bank de draak met de verplichte waarschuwing in een televisiereclame voor lenen.nl. Gedurende de hele reclame was de waarschuwing in beeld, maar de voice over sprak:

'Maar let op hoor, geld lenen kost geld'. (...)

'Ja maar daar hebben wij natuurlijk rekening mee gehouden.

Je ziet het: met lenen.nl kan het wel'.

Volgens de RCC is daar niks mis mee. De waarschuwing voldoet aan de wettelijke eisen en was gedurende de hele reclame in beeld. Bovendien vindt de RCC dat de commercial de waarschuwing niet 'ontkracht'. Dit lijkt goed nieuws voor reclamemakers. Zolang je voldoet aan de eisen, mag je best een grapje maken!

Kim Braber

Strongbow sterk verfrissende cider: 'aaaaaaaahhhhhh'

Weer een kraal aan de ketting van de reeks uitspraken over *verfrissende* en *frisse* cider. De televisiecommercial voor Strongbow is toegestaan. De commercial toont drie mannen die na de eerste slok Strongbow cider als in trance doodstil staan en langdurig 'aaaaaahhhhhh' roepen.



Dit suggereert volgens de Reclame Code Commissie (RCC) niet dat hun lichamelijke en geestelijke prestatie door het drinken zou worden verbeterd. Stichting Alcohol Preventie (STAP) heeft al vele verschillende varianten op het woord 'verfrist' aangepakt. De conclusie van al die uitspraken van de Stichting Reclame Code: als 'verfrist' verwijst naar de frisse smaak van cider is de *pay-off* toegestaan. Maar zodra een verbeterde lichamelijke prestatie wordt gesuggereerd, wordt de Reclamecode voor alcohol geschonden. In de context van deze televisiecommercial is géén sprake van zo'n prestatieverbetering. De lichaamstaal en het langdurige 'aaaaaahhhhhh' van de drie mannen is overduidelijk: het gaat om de frisse smaak van Strongbow. STAP heeft geen hoger beroep ingesteld. Maar één ding is zeker, STAP zal ongetwijfeld nog vele andere 'verfrissende' varianten uit de markt aan de Reclame Code Commissie voorleggen.

Deze zaak werd voor Heineken behandeld door Ebba Hoogenraad en Kim Braber.

Buma/Stemra vs PRS – De one-stop-shop in het slop

Buma mag geen licenties aanbieden voor online muziekgebruik van het PRS-repertoire buiten Nederland. Het Hof Amsterdam **bekrachtigde** in januari een **vonnis** van de rechtbank Haarlem met die strekking.

In de off-line wereld vertegenwoordigt Buma het gehele wereldrepertoire. Zij kan op basis van een overeenkomst uit 1973 met buitenlandse zusterorganisaties licenties aanbieden voor exploitatie van het wereldrepertoire binnen een afgebakend gebied: Nederland. Hoe zit het dan bij *online* muziekgebruik? Volgens Buma overschrijdt online muziekgebruik per definitie het Nederlandse grondgebied. Daarom zou de gebiedsafbakening in de overeenkomst van 1973 redelijkerwijs niet van toepassing zijn op online muziekgebruik.

Buma/Stemra gooide de knuppel in het hoenderhok en gaf pan-Europese licenties aan de online muziekwinkels eMusic en Beatport voor het wereldrepertoire (waaronder het repertoire van PRS, de Britse zusterorganisatie van Buma). Niet eerlijk volgens PRS, want in strijd met de oude afspraken. Buma werd gedagvaard en PRS kreeg in twee instanties gelijk.

Terug naar de offline-wereld. In de zomer van 2008 **besliste de Europese Commissie** in de zogenoemde CISAC-zaak dat de coördinatie van territoriale afbakeningen door Buma en haar zusterorganisaties mededingingsbeperkend werkt. Buma en haar zusterorganisaties moeten van de Europese Commissie hun afspraken gaan herzien. Waarschijnlijk zal dan ook een regeling worden getroffen voor online muziekgebruik.

De one-stop-shop voor pan-Europees online muziekgebruik gloort dus aan de horizon, maar blijft nog even toekomstmuziek.

Daniël Haije



Een lek in het Alfa Romeo distributiestelsel: profiteren van wanprestatie?

Alfa Romeo hanteert een selectief distributiestelsel. Haar dealers zijn aan strenge dealerstandaarden gebonden. Zo mogen zij geen nieuwe Alfa Romeo personenauto's doorverkopen aan niet-erkende wederverkopers. Via een lek in het distributienetwerk koopt Multicar Alfa Romeo auto's en verkoopt die door aan het publiek. Multicar weet dat de dealer haar geen auto's mag verkopen, maar is zelf aan die standaarden niet gebonden.

Alfa Romeo vindt dat Multicar zo onrechtmatig profiteert van een lek in het distributiestelsel. De Hoge Raad volgde de merkhouder en **besliste** op 8 januari 2010 dat deze handelwijze als oneerlijke concurrentie kan gelden. De Hoge Raad maakt daarbij onderscheid tussen de positie van de dealers en die van de importeur.



Tegenover de dealers kan dit gedrag van Multicar onrechtmatig zijn als zij:

- (i) bewust gebruik maakt van de wanprestatie van een dealer,
- (ii) door het verhandelen van de auto's concurreert met de dealers en
- (iii) daarbij profiteert van de slechtere positie van die dealers: die moeten zich immers wél aan het doorverkoopverbod houden.

Deze handelwijze kan daarnaast óók tegenover Alfa Romeo onrechtmatig zijn als het distributiestelsel daardoor wordt ondermijnd. Bijvoorbeeld doordat de erkende dealers zich ook aan hun verplichtingen gaan onttrekken of als zij geen erkende dealer meer willen zijn. Of als derden niet meer tot het stelsel willen toetreden.

De vorderingen van Alfa Romeo waren in lagere instanties afgewezen. Voor het Hof gaf destijds de doorslag dat Alfa Romeo zelf voor dit selectieve distributiestelsel heeft gekozen. Schade door een 'lek' zou daarom ook voor rekening van de erkende distributeurs moeten blijven – geen onrechtmatig handelen dus. De Hoge Raad vindt dat de negatieve 'bijwerkingen' van die keuze niet voor rekening van de erkende dealers moeten worden gebracht. Lekken in een selectief distributiestelsel kunnen vanaf nu dus gemakkelijker worden aangepakt.

Kim Braber

Gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat: 'normaal gebruik'?

Merkenbureau Onel is alleen in Nederland actief. Maar het merk ONEL is als Europees merk in de hele Europese Unie beschermd. Onel kan dus ook *buiten* Nederland anderen verbieden om het merk ONEL te gebruiken. Om dat monopolie



te behouden moet een merkhouder zo'n EU merk binnen vijf jaar na registratie 'normaal' in de Europese Unie gebruiken. Anders kan het merk vervallen. Maar wat is precies 'normaal gebruik in de Europese Unie'? Is gebruik in één lidstaat daarvoor genoeg of moet een merk ook echt over de grens worden gebruikt?

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) [besliste](#) op 15 januari 2010 dat het Europees merk ONEL niet normaal is gebruikt. Gebruik dat tot Nederland beperkt is, zou niet genoeg zijn om als 'normaal gebruik in de Europese Unie' te gelden.

Deze beslissing sloeg internationaal in als een bom. Heel wat 'lokale' Gemeenschapsmerken zouden ineens vervallen zijn omdat ze in maar één lidstaat zijn gebruikt. Het OHIM (de Europese merkeninstantie) vond het nodig om halsoverkop te [melden](#) dat gebruik in één lidstaat wél genoeg is om een Gemeenschapsmerk in stand te houden. Bij opposities op Europees niveau geldt voorlopig dus een ander criterium dan bij het BBIE in de Benelux. Het is goed dat Onel in beroep is gegaan. Deze zaak schreeuwt om een principiële beslissing.

Maarten Haak

Exit koekjesreclame bij naschoolse opvang

Al jaren woedt een strijd tussen overheid, de Consumentenbond en de fabrikanten van levensmiddelen. Inzet: mag reclame voor voedingsmiddelen gericht zijn op jongeren onder 12 jaar? Voorlopig heeft de Consumentenbond die strijd verloren, want het verbod geldt slechts voor jongeren onder 7 jaar. Het Ministerie van VWS had gedreigd met wettelijke maatregelen als de levensmiddelenbranche zich niet vrijwillig beperkingen zou opleggen.



Sinds 1 februari 2010 is de aangescherpte **Reclamecode voor Voedingsmiddelen** van kracht, met daarin het reclameverbod onder 7 jaar. Nieuw is ook dat alle voedingsmiddelenreclame is verboden op kinderdagverblijven en naschoolse opvang. Op de basisschool was dat al het geval. De code is ook in lijn gebracht met de Europese **Claimsverordening**. Voedingsclaims zoals 'meer vezels' en 'minder suiker' mogen alleen nog als ze op de lijst van toegelaten voedingsclaims zijn vermeld. De Consumentenbond, één van de partijen bij de Stichting Reclame Code, heeft geweigerd de nieuwe code te ondertekenen omdat die niet ver genoeg gaat. Toch is de code wel algemeen van toepassing.

Worden we nu overspoeld door reclame uitingen gericht op jongeren vanaf 7 jaar? Nee. Elf grote spelers op de markt (Coca Cola, Burger King, Nestlé, Mars, Kraft, Danone, Ferrero, Pepsico, Unilever, General Mills en Kellogg) hebben zich vrijwillig verplicht om geen reclame te maken in tijdschriften en op radio- en tv-zenders die zich richten op jeugd onder de 12 jaar, tenzij het product voedingskundig verantwoord is.

Ebba Hoogenraad

Claimsverordening: timing gezondheidsclaims een drama

De Europese **Claimsverordening** roept meer vragen op dan zij beantwoordt. Ook dreigt rechtsongelijkheid. Dat waren de conclusies tijdens het symposium 'Claimsverordening: gezondheidswinst of verlies?' dat op 21 januari 2010 werd georganiseerd door de levensmiddelenbranche en de gezondheidsproductenbranche.

De EFSA heeft het afgelopen najaar de eerste 523 gezondheidsclaims beoordeeld. De lat wordt hoog gelegd: slechts een gering aantal claims is wetenschappelijk voldoende bewezen geacht.



De Claimsverordening bepaalt dat de Europese Commissie na advies van de EFSA alle claims vóór 31 januari 2010 had moeten vaststellen. Een kansloze missie: in totaal zijn meer dan 4000 claims met bijbehorende wetenschappelijke dossiers ter toetsing ingediend. Eind februari 2010 **maakte de EFSA bekend** dat zij een nieuwe batch van 416 claims had beoordeeld. Met een nog teleurstellender resultaat: slechts 9 van de 416 claims zijn goedgekeurd. Zodra de Europese Commissie een definitief besluit heeft genomen en (een deel van) de lijst met toegelaten en afgewezen claims publiceert, valt het doek voor de betrokken fabrikanten. Zes maanden nadien mogen die claims niet meer gebruikt worden!

Inmiddels wordt grote politieke druk uitgeoefend voor uitstel van de definitieve publicatie van de lijst met toegelaten en afgewezen claims totdat de EFSA alle ruim 4000 claims heeft beoordeeld. Anders dreigt concurrentievervalsing: negatief beoordeelde claims worden verboden terwijl de nog onbesliste claims misschien pas over twee jaar aan de beurt zijn. Tot die tijd zijn die gewoon toegestaan. Heeft de politiek zoveel in te brengen? Wie het weet mag het zeggen. Nu wacht men angstvallig af welke gezondheidsclaims in de volgende batches zullen sneuvelen.

Tijdens het symposium werd duidelijk dat de Claimsverordening zo onbedoeld de innovatie binnen Europa lijkt tegen te werken. Door alle beperkende maatregelen zullen de grote bedrijven zich richten op markten buiten Europa. Hoog tijd voor een goed impact assessment om inzicht te krijgen in de maatschappelijke gevolgen van de Claimsverordening!

Ebba Hoogenraad

Exit Duits verbod op aankoopverplichting bij kansspelen

Lidstaten mogen kansspelen of prijsvragen die gepaard gaan met een aankoopverplichting niet in absolute zin verbieden. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU begin dit jaar beslist in de **zaak** over een promotionele actie van de Duitse supermarkt Plus. Plus voerde een actie met de naam 'Ihre Millionenchance'. Het publiek werd uitgenodigd om bij Plus boodschappen te doen en bonuspunten te verzamelen. Met 20 punten kon de consument gratis meedoen aan een trekking van het Duitse Lottoblock. In Nederland zou zo'n actie gewoon zijn toegestaan. In Duitsland niet. Daar werd de actie van Plus in strijd bevonden met een Duitse wet die een aankoopverplichting bij kansspelen verbiedt.



Volgens het Hof van Justitie is de Duitse wet in strijd met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (ROHP). Kansspelen of prijsvragen die gepaard gaan met een aankoopverplichting staan immers niet vermeld op de 'zwarte lijst' van de Richtlijn. Omdat de ROHP de regelgeving over oneerlijke handelspraktijken in de Europese Unie volledig harmoniseert, mogen individuele landen geen strengere regels stellen. En dus kan de Duitse wet op dit punt niet langer worden gehandhaafd. De Duitse rechter mag nog wel toetsen of de actie in deze concrete situatie een oneerlijke handelspraktijk oplevert.

Er bestond al langer twijfel over de toelaatbaarheid van het Duitse verbod. Gelukkig is er nu duidelijkheid. Organisatoren van kansspelen die zich op de Duitse markt begeven mogen deelname nu afhankelijk stellen van een aankoopverplichting. Mits het kansspel verder aan de regels van de Oneerlijke Handelspraktijken voldoet natuurlijk!

Kim Braber

Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor met specialisten op het gebied van reclamerecht, intellectuele eigendom en productinformatie (etikettering, ingrediënten). Wij procederen en adviseren creatief, en denken met u mee. Met juridische diepgang én menselijk inzicht. En we komen graag in een vroeg stadium met een creatieve oplossing (*hoe kan het wél?*).

Deze publicatie signaleert een aantal ontwikkelingen en bevat geen advies. Indien u vragen heeft over een specifiek onderwerp, raden wij u aan gericht juridisch advies te vragen. © Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten

Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten

Ebba Hoogenraad, partner (reclamerecht + productinformatie)

Maarten Haak, partner (intellectuele eigendom)

Daniël Haije, advocaat

Kim Braber, advocaat

Eva den Ouden, advocaat (per 1 april 2010)

kantoor

Emerald House

Jozef Israëlskade 48-G

Amsterdam

t 020 – 305 3066

www.hoogenhaak.nl

post

postbus 76780

1070 KB Amsterdam

e info@hoogenhaak.nl

f 020 – 305 3069

kvk 34314579