

Hoogenraad & Haak: Advertising Law Firm of the Year 2010	1
Tempur – andermans merk als AdWord	2
Darfurnica: ex parte verbod voor kunstwerk?	3
Domeinnaam-met-link: geen handelsnaam, wel onrechtmatig!	4
Beeldmerk BEST BUY: geen onderscheidend vermogen	5
Snelle afhandeling klachten RCC: voorzittersbeslissing	5
AH Laagste prijsgarantie, nergens goedkoper: misleidende omissie	6
... en sponsored AH magazine Allerhande is wel als reclame herkenbaar	6
Merkgebruik in domeinnamen: een praktische regeling voor geschillen	7
Het Parool en het portret van P.	8
Tagatose, de zoetervanger	9

### Hoogenraad & Haak: Advertising Law Firm of the Year 2010

Het internationale tijdschrift Corporate INTL heeft ons kantoor uitverkozen tot Advertising Law Firm of the Year 2010 in Nederland. Deze verkiezing vindt jaarlijks plaats als onderdeel van de *International Legal Awards for Practice Excellence* en wordt binnenkort ook bekend gemaakt door Corporate INTL. De prijs bevestigt onze leidende positie als adviseur van de reclamesector en adverteerders. Vorig jaar wees Best Lawyers ons op basis van peer review ook al aan als beste kantoor voor reclamerecht in Nederland.



Wij danken onze cliënten die ons blijven bestoken met uitdagende vragen op het grensvlak van reclamerecht, intellectuele eigendom en productinformatie. Cliënten voor wie we snel tot een oplossing kunnen komen. Maar ook cliënten die tot het uiterste willen gaan. Die combinatie maakt ons werk leuk. Bedankt!

## Tempur – andermans merk als AdWord

Marktleider Tempur verkoopt hoofdkussens en matrassen waarin het nogal mysterieuze 'traagschuim' is verwerkt. Energy+ en Medicomfort (twee concurrenten van Tempur) kopen 'tempur' als AdWord. De internetgebruiker die 'tempur' invult in zijn zoekmachine krijgt zodoende bij de 'gesponsorde links' advertenties te zien van Energy+ en Medicomfort. In de advertenties wordt het merk Tempur niet gebruikt. Energy+ noemt zelfs haar eigen naam niet in de advertentie. Medicomfort doet dat wel.



tempur Zoeken

Ongeveer 8.480.000 resultaten (0,06 seconden) [Geavanceerd zoeken](#)

**TEMPUR Matrassen**  
 Vraag nu het informatiepakket aan en ontdek zelf de TEMPUR matras!  
[www.Tempur.nl/Tempur](http://www.Tempur.nl/Tempur)

- ▶ Homepage
- ▶ Informatiepakket
- ▶ Speciale najaarsactie
- ▶ Hoofdkussens

[Toe aan een Nieuw Matras?](#)  
 Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!  
[MedicomfortMatras.nl](http://MedicomfortMatras.nl)

Advertenties

[Drukverlagend topmatras](#)  
 Doorslapen tot de ochtend. Mogelijk met drukverlagend kwaliteits matras  
[www.Energy-Plus.info/Matras](http://www.Energy-Plus.info/Matras)

[Medisch traagschuimmatras](#)  
 De hele nacht doorslapen? Dat kan. Medi-Active drukverlagend matras  
[www.Medi-Active.nl/Matrassen](http://www.Medi-Active.nl/Matrassen)

Tempur vindt dit gebruik van het merk Tempur als AdWord een merkinbreuk. De [Rechtbank Den Haag](#) beschouwt het gebruik van andermans merk als AdWord als een vorm van vergelijkende reclame. Dat is de eerste keer in Nederland. Een belangrijk oordeel, want zo lang de regels voor toegestane vergelijkende reclame keurig worden gevolgd, is er geen merkinbreuk.

Energy+ maakt in haar advertentie geen duidelijk onderscheid tussen haar eigen producten en die van Tempur. De rechter neemt in dat geval een *goodwill transfer*



aan. Die vaagheid levert Energy+ een oneerlijk voordeel op, en dat mag niet volgens de vergelijkende reclame regels.

Energy+ **maakt daarom inbreuk** op het merkrecht van Tempur. Over de motivering is discussie ontstaan: het lijkt logischer om in dit geval *verwarringsgevaar* aan te nemen

(en dáárom merkinbreuk). Medicomfort komt **in een andere zaak** met de schrik vrij, omdat zij in haar advertentie *wel* duidelijk is. Zodoende zou er geen *goodwill transfer* en dus oneerlijk voordeel zijn. Ook verwarringsgevaar ontbreekt.

In de zaak van Medicomfort loopt een hoger beroep. Wij houden u op de hoogte.

*Daniël Haije. In het volgende nummer van IER verschijnt een gecombineerde noot van prof. mr. Charles Gielen, Ebba Hoogenraad en Daniël Haije bij deze vonnissen.*

## Darfurnica: ex parte verbod voor kunstwerk?

De bescherming op grond van het modellenrecht kan heel ver gaan, zo blijkt uit een [beslissing van de rechtbank Den Haag](#) over het kunstwerk *Darfurnica* van de Deense kunstenares Nadia Plesner – vrij naar Picasso's werk *Guernica*.



Plesner laakt dat celebrities en hun dure spullen alle aandacht krijgen, terwijl humanitaire rampen zoals die in Darfur alleen de kantlijn van de krant halen. In het midden schilderde zij een Afrikaans kind met een Louis Vuitton *look-alike* tas. Dat werd recentelijk – met tas – als billboard gebruikt voor een tentoonstelling van



werken van Plesner (links). Maar Louis Vuitton heeft een geregistreerd modelrecht op het patroon van de tas (rechts). Het modellenrecht was vroeger vooral bedoeld om namaak van gebruiksmodellen te voorkomen. Het Gemeenschapsmodel van nu heeft een heel ruime bescherming; een parodie-uitzondering zoals in het auteursrecht is er niet. Vuitton vindt dat het kind maar een diamanten ring of een blinkende auto had moeten hebben, geen Vuitton-tas. Vuitton heeft met Darfur niets te maken. Het merk vorderde en verkreeg een inbreukverbod voor het model. Eerder was in Frankrijk ook al een verbod toegewezen voor het kind-met-tas op T-shirts.

De Rechtbank laat in het midden of de uitingvrijheid (artikel 10 EVRM) een gegronde reden is voor het gebruik. Zo'n reden zou niet aannemelijk zijn voor de aanprijzing en merchandising voor eigen werk. Onduidelijk is of de Rechtbank het werk zelf als inbreuk beschouwt. Het lijkt mij hier vooral om de billboards te gaan, niet om het schilderij zelf. Maar het verbod is weer veel ruimer. Mede daarom heeft deze beslissing ook zo veel stof doen opwaaien: hier wordt een kunstenaar de mond gesnoerd! Plesner vecht de beslissing aan.



*Maarten Haak*

---

### Domeinnaam-met-link: geen handelsnaam, wel onrechtmatig!

Sinds 1999 gebruikt Thuisbezorgd.nl de domeinnaam [Thuisbezorgd.nl](https://www.thuisbezorgd.nl) voor een verzamelsite waar je eten kunt bestellen bij restaurants in de buurt. Concurrent Just-Eat gebruikte domeinnamen die óók eindigen op 'thuisbezorgd.nl', zoals [amsterdam-thuisbezorgd.nl](https://www.amsterdam-thuisbezorgd.nl) en [sushi-thuisbezorgd.nl](https://www.sushi-thuisbezorgd.nl). Just-Eat mag dat niet langer doen. Net als de [Rechtbank](https://www.rechtbank.nl) vindt het [Gerechtshof Amsterdam](https://www.gerechtshof.nl) dat Just-Eat zo onrechtmatig handelt.

De domeinnamen van Just-Eat linken door naar [Just-eat.nl](https://www.just-eat.nl). Dat doorlinken is geen handelsnaamgebruik, aldus het Hof. En dus ook geen inbreuk op de handelsnaamrechten van Thuisbezorgd.nl. Meegewogen wordt dat het logo van Just-Eat op de websites domineert. Daarom vindt het Hof niet dat Just-Eat onder die (domein)namen 'deelneemt aan het handelsverkeer'. Ook zal het publiek de domeinnamen niet opvatten als een aanduiding van de onderneming van Just-Eat.

Helaas voor Just-Eat is de zaak daarmee niet klaar. Het Hof vindt het wel aannemelijk dat het publiek in verwarring wordt gebracht over de identiteit van de aanbieder van de online dienst. Het publiek kan denken dat het gaat om een onderdeel van Thuisbezorgd.nl dat is toegespitst op een stad of op een bepaalde menukeuze. Just-Eat haakt volgens het Hof bovendien verwarringwekkend aan bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. En dat overschrijdt de grenzen van eerlijke mededinging.



Volgens Just-Eat is [thuisbezorgd.nl](https://www.thuisbezorgd.nl) een gangbare manier om haar diensten te beschrijven. Die moet ook voor haar beschikbaar zijn. Maar ook dit verweer gaat niet op: het Hof vindt belangrijker dat verwarring moet worden voorkomen. De domeinnamen vormen volgens het Hof een reële bedreiging voor commerciële functies van de handelsnaam Thuisbezorgd.nl en moeten worden overgedragen.

Het blijft dus oppassen met het doorlinken van domeinnamen. Hoewel vaak wordt geoordeeld dat geen sprake is van handelsnaamgebruik, kan dit wel degelijk onrechtmatig zijn.

*Kim Braber*

### Beeldmerk BEST BUY: geen onderscheidend vermogen

Een merk kan pas een merk zijn als het enig *onderscheidend vermogen* heeft. Dat is een rekbaar begrip. Vaak wordt een beschrijvend woord als merk ingeschreven als er een (enigszins onderscheidend) beeldelement aan wordt



toegevoegd. Het Hof van Justitie (HvJ) oordeelde in januari 2011 over de ondergrens. Het beeldmerk BEST BUY heeft geen onderscheidend vermogen en is dus terecht als Gemeenschapsmerk geweigerd. De woorden BEST BUY vormen een algemene

Engelse beschrijving van het verband tussen de prijs van een product of dienst en de marktwaarde ervan. De grafische weergave is (te) simpel om het merk toch enig onderscheidend vermogen te geven. BEST BUY wordt door het OHIM al sinds lang als voorbeeld genoemd van wat niet onderscheidend is. Dat voorbeeld is nu eindelijk door de hoogste rechter bevestigd.

*Eva den Ouden*

### Snelle afhandeling klachten RCC: voorzittersbeslissing

Een snelle uitspraak is van belang, zo laat de Stichting Reclame Code weten. Daarom zal veel vaker gebruik worden gemaakt van de 'voorzittersbeslissing'. Na ontvangst van de reactie van de adverteerder kan de voorzitter dan de Reclame Code Commissie direct besluiten om zelf, als 'unus iudex', uitspraak te doen. De adverteerder kan binnen 14 dagen van deze uitspraak in beroep gaan; dan wordt de klacht alsnog door de voltallige Reclame Code Commissie (opnieuw) behandeld. De klager die van de voorzitter ongelijk krijgt, zal daarvoor een klein bedrag moeten betalen. Dit wordt teruggestort als de klacht alsnog wordt toegewezen. De eerste uitspraken van het jaar 2011 maken duidelijk dat de voorzitter vaker dan voorheen Voorzittersbeslissingen geeft, ook bij situaties die verder gaan dan de 'schering en inslag'- klachten. Wij houden u op de hoogte.

*Ebba Hoogenraad*



## AH Laagste prijsgarantie, nergens goedkoper: misleidende omissie

Soms zijn scherpe prijsverlagingen té scherp. Albert Heijn heeft de *Laagste Actie Prijs Garantie* (LAPG) juichend gecommuniceerd: het bekende rode portemonneetje in reclame-uitingen geeft aan dat die prijsaanbieding van een A-merk nergens goedkoper is dan bij Albert Heijn. En wie toch elders een lagere prijs aantreft? Die krijgt het aankoopbedrag terug. Dat klinkt prachtig voor de portemonnee. Maar als puntje bij paaltje komt, blijken er toch veel beperkende voorwaarden aan deze prijsgarantie te kleven: alleen aanbiedingen van andere supermarkten in de buurt van de Albert Heijn vestiging tellen mee. Warenhuizen en speelgoedwinkels zijn uitgesloten. Wie een hetzelfde product, maar met net een andere smaak of geur goedkoper aantreft krijgt toch geen geld terug. In de Bonusfolder staat "al deze A-merkaanbiedingen zijn nergens goedkoper", maar de prijsgarantie geldt toch maar voor een deel van de producten. De Reclame Code Commissie vindt dat alles misleidend. Essentiële beperkingen zijn achterwege gelaten. 'Nergens goedkoper' is té absoluut. De vergelijkende reclame kan niet door de beugel. AH moet de portemonneetjsteksten verduidelijken.



## ... en sponsored AH magazine *Allerhande* is wel als reclame herkenbaar

Maar in een andere belangrijke zaak krijgt Albert Heijn helemaal gelijk: teksten in het sponsored magazine *Allerhande* zijn volgens de Reclame Code Commissie voldoende herkenbaar als reclame. Bij de informatieve rubrieken over producten



hoeft het woord 'advertentie' of 'advertorial' niet te worden geplaatst. Het publiek begrijpt donders goed dat Albert Heijn zo haar assortiment onder de aandacht wil brengen. Dit is besloten in een klacht over een tekst in de *Allerhande* waarbij drie 60plussers port proeven. De klager had ook nog het opzienbarende bezwaar dat de drie fijnproevers bejaarden zijn en daarom niet onderwerp

mogen zijn van alcoholreclame. Gelukkig voor alle oudere fijnproevers: dat onderdeel van de klacht is natuurlijk ook afgewezen.

*Ebba Hoogenraad*

## Merkgebruik in domeinnamen: een praktische regeling voor geschillen

Een domeinnaam is zo aangevraagd, ook als daarin een merk van een ander voorkomt. De rechthebbende kan daar vaak wel iets aan doen: voor de meeste *top level domains* (.nl, .com, .eu, .org, .net) bestaat een snelle procedure voor geschillen. Voor wie hiermee nog niet bekend is, volgt een korte beschrijving.

Na een schriftelijke toelichting van de klager en de domeinnaamhouder beslist een onafhankelijke geschillenbeslechter wie de domeinnaam krijgt, vaak al binnen twee maanden. De klager hoeft alleen maar aannemelijk te maken:

- De domeinnaam *stemt verwarringwekkend overeen* met een ouder recht (merk, handelsnaam). Als het merk in de domeinnaam voorkomt, is meestal aan dit vereiste voldaan. Bijvoorbeeld <herbalifebestellen.nl> en <herbalife-discount.nl>, want daarin komt het merk HERBALIFE voor.

### HERBALIFE®

- De houder heeft *geen recht op of legitiem belang bij* de domeinnaam. Wie online merkartikelen verhandelt, kan een gegronde reden hebben. Maar dan mogen er via dezelfde domeinnaam geen producten van een ander merk worden verkocht. Met dat argument kreeg Herbalife de domeinnamen <herbalife-bestellen.nl> en <herbalife-discount.nl> in handen. Ook voor koppelingen naar commerciële sites van concurrenten van de merkhouder ontbreekt in de regel een goede reden. In januari 2011 werden de domeinnamen <anwb-auto.nl>, <anwb-camping.nl> en <anwb-kampioen.nl> daarom aan de ANWB overgedragen.
- Tot slot moet de klager aantonen dat de houder van de domeinnaam zowel bij de registratie als in het gebruik *te kwader trouw* is. Voor .nl en .eu domeinnamen ligt de lat zelfs lager: daar hoeft de klager alleen kwade trouw bij registratie *of* bij het gebruik te bewijzen. En die wordt snel aangenomen.



Rechthebbenden kiezen daarom vaak voor deze snelle en praktische procedure. Voordeel is ook dat de kosten van tevoren helder zijn: de partijen dragen elk de eigen kosten. Verlies leidt dus niet tot een extra kostenpost. Juist de combinatie snel & simpel met voorspelbare kosten wordt als een groot goed gezien.

*Maarten Haak en Daniël Haije vertegenwoordigden Herbalife in de hier beschreven domeinnaamgeschillen.*

---

## Het Parool en het portret van P.

De Nederlandse pers gaat over het algemeen heel voorzichtig om met het publiceren van foto's van verdachten en veroordeelden. Het Parool plaatste een herkenbare foto van een verdachte. Mocht dat zomaar?

In 2009 was een opvanghuis van [Spirit](#) aan de Weesperzijde in Amsterdam het toneel van een drama. P. was er sinds kort bewoner. Na een pittig gesprek met zijn begeleiders draaide hij door. Hij stak met een mes op drie hulpverleners in. Een 38-jarige vrouw overleefde dat niet. P. sloeg op de vlucht maar werd diezelfde avond gearresteerd. In juni 2010 werd hij veroordeeld tot 16 jaar cel.

Het Parool volgde de zaak op de voet. Op 19 september 2009 wees de krant in een [artikel](#) op de televisiedocumentaire "Vrije Radicalen", waarin P. in 2007 was geportretteerd. Naast het artikel stond een foto van P. afkomstig uit de documentaire. P. was niet blij met de publicatie van zijn foto. Hij stelde dat Het Parool in strijd met zijn portretrecht handelde en begon een procedure. Verdachten en veroordeelden mogen immers alleen worden afgebeeld als sprake is van misdaden die de gehele samenleving zeer ernstig hebben geschokt – aldus de advocaat van P.



In haar [vonnis van 29 december 2010](#) woog de Rechtbank het recht op privacy van P. af tegen de persvrijheid van Het Parool. Alle bijzonderheden van het geval werden daarbij in aanmerking genomen. P. kreeg zijn zin niet, onder meer omdat hij in 2007 zelf aan de documentaire had meegewerkt. Hierdoor had hij zichzelf volgens de Rechtbank blootgesteld aan aandacht in verband met het eerdere geweldsmisdrijf in het opvanghuis. Ook woog mee dat de foto een duidelijke functie in het artikel had.

Of een herkenbare afbeelding van een veroordeelde of verdachte mag worden gebruikt, hangt altijd af van het specifieke geval. Ferdi E. ging in 1994 met succes tot aan de Hoge Raad om de publicatie van zijn foto tegen te houden. Met die uitspraak in het achterhoofd lijkt de persvrijheid hier toch wat terrein te hebben gewonnen.

*Daniël Haije*



## Tagatose, de zoetervanger

In een advertentie in de Allerhande voor het merk Tagatose lezen we dat tagatose 'een zoetstof is zonder zonde, zonder suiker'. Het voordeel van tagatose is o.a. dat het zorgt voor een vlotte darmwerking en spijsvertering. Zie hier het onderwerp



van juridische discussie. Dit is immers een gezondheidsclaim en dan is de Claimsverordening van toepassing. De Reclame Code Commissie heeft een uitgebreid toegelichte uitspraak gedaan over deze reclame-uiting. Stap voor stap wordt nagegaan of de claim al door de EFSA is beoordeeld (ja), of de Europese Commissie de lijst van artikel 13 claims al heeft gepubliceerd (nee). Dus mag men in het kader van de overgangsregeling dit soort gezondheidsclaims gebruiken, mits niet schadelijk voor de volksgezondheid. Maar er is meer: de Reclame Code Commissie wijst erop dat de nutriënt

waarvoor reclame wordt gemaakt wel in voldoende mate in het product moet zitten, zodat het ook echt kan doen wat wordt geclaimd. Daarom krijgt de adverteerder een bewijsopdracht: hij moet alsnog voor alle verschillende Tagatose producten uit de advertentie aantonen dat iedere soort een significante hoeveelheid bevat om de werking waar te maken. Een mogelijk onverwachte wending.

Adverteerders opgelet! De Reclame Code Commissie hanteert een actief beleid om de productinformatie en gezondheidsclaims te toetsten op juistheid, ook nu de Claimsverordening voor de artikel-13 gezondheidsclaims nog niet van kracht is. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

*Ebba Hoogenraad*



---

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?*). Ons kantoor en onze advocaten zijn aanbevolen door o.a. Legal 500, Chambers en Best Lawyers.

---

*Het NIEUWS verschijnt ieder kwartaal. Hierin wordt een aantal ontwikkelingen gesignaleerd; het bevat geen advies. Indien u vragen heeft over een specifiek onderwerp, raden wij u aan gericht juridisch advies te vragen. U heeft onze toestemming het NIEUWS in deze vorm verder te verspreiden. Wie het NIEUWS automatisch wil ontvangen, kan zich op [www.hoogenhaak.nl/nieuwsbrief](http://www.hoogenhaak.nl/nieuwsbrief) inschrijven. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van het NIEUWS. © Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten 2011*

**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

**kantoor**

Emerald House  
Jozef Israëlskade 48-G  
Amsterdam  
t 020 – 305 3066  
[www.hoogenhaak.nl](http://www.hoogenhaak.nl)

**post**

postbus 76780  
1070 KB Amsterdam  
e [info@hoogenhaak.nl](mailto:info@hoogenhaak.nl)  
f 020 – 305 3069  
kvk 34314579