

Camper: TWS en TWINS bijten elkaar niet	1
Pletterpet-plakkers en pimpen: permitted	2
Weer nieuws over AdWords (Portakabin/Primakabin)	3
Beeld op zwart! 30 seconden rectificatiecommercial van Tele2	4
Mag Barbara Becker haar naam als merk inschrijven?	5
Geen portfoliorecht	6
F1 voor energiedrank maakt inbreuk op de merken van Formula 1	7
Douane neemt vele namaak merkartikelen in beslag	8
Licentienemer: laat de merklicentie inschrijven!	8
Publicatie van de eerste batch gezondheidsclaims?	9
Sneller is niet beter: de werking van hoofdpijnstillers	9

### Camper: TWS en TWINS bijten elkaar niet

Camper mag haar bekende TWS schoenen blijven verhandelen. Dat volgt uit een [vonnis](#) in een kort geding tussen het Spaanse Camper en het Nederlandse Van Gastel Shoes, beide schoenenfabrikanten. Al sinds jaren gebruikte Camper



wereldwijd het merk TWINS voor haar 'tweelingschoenen' concept: schoenen die op elkaar lijken maar *nét* niet gelijk zijn. Een doorn in het oog van Van Gastel, die in de Benelux houder is van het oudere merk *twins*. Camper verving TWINS daarom door TWS, wat staat voor 'The Walking Society'. Maar Van Gastel vond dat TWS te dicht bij TWINS zou blijven en vorderde een verbod.

Camper trok aan het langste eind. TWS maakt geen inbreuk op TWINS. Visueel bestaan er grote verschillen tussen beide tekens

(aantal letters, schrijfwijze, de doorgesneden letter 'i'). Ze klinken anders en TWS betekent ook niet hetzelfde als TWINS. *"Slechts als men op de hoogte is van de geschiedenis tussen partijen zou het idee kunnen ontstaan dat TWS mogelijk verwijst naar TWINS."* Gevaar voor verwarring bij het publiek is dan ook niet aannemelijk.



Kim Braber

Deze zaak is voor Camper behandeld door Maarten Haak en Kim Braber

## Pletterpet-plakkers en pimpen: permitted

Ieder WK en EK voetbal komt Heineken met een Oranjegadget. Na de Oranjehoed (EK2000), Luidsprekerhoed (EK2004), Jagershoed (WK2006) en de TROM-PET (EK2008) was het dit jaar de beurt aan de Pletterpet – een jolige variant op de door Zuid-Afrikaanse voetbalsupporters gedragen “Makaraba”.



Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) diende een klacht in tegen de Pletterpet bij de Reclame Code Commissie (RCC). Volgens STAP was de Pletterpet namelijk specifiek gericht op kinderen, en dat mag niet volgens de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). STAP viel over het zinnetje *“Pimp je Pletterpet met het Pletterpet Alfabet”*. Dat zou jongerentaal zijn. Ook het Pletterpet Alfabet zelf (een vel plakletters waarmee de Pletterpet kon worden versierd) was onderwerp van

de klacht. Volgens STAP is het gebruik maken van stickers voor alcoholreclame per definitie verboden.

De RCC wees de klacht af. Namens Heineken werd met een beroep op onder meer de [website van het Genootschap Onze Taal](#) en het [taalgebruik van minister Hirsch Ballin](#) (zoek met ctrl-f op pimpen) aannemelijk gemaakt dat *“Pimp je Pletterpet”* geen jongerentaal is.

Het oordeel van de RCC over de Pletterpet Alfabet-stickers is interessant. In de toelichting op de RvA staat dat het verboden is om *“bij acties gebruik te maken van premiums die specifiek zijn gericht op kinderen, zoals (...) stickers (...)”*. Deze formulering lijkt erop te wijzen dat stickers inderdaad altijd verboden zouden zijn – want specifiek gericht op kinderen. Die letterlijke lezing lijkt nu van de baan. De RCC is het met Heineken eens dat de Pletterpet-stickers op zichzelf niet gericht zijn op kinderen, en slechts dienen ter verfraaiing van het werkelijke premium: de Pletterpet. Stickers in reclame voor alcoholhoudende dranken zijn dus niet per definitie *no-go*.

*Deze zaak is voor Heineken behandeld door Ebba Hoogenraad en Daniël Haije.*

## Weer nieuws over AdWords (Portakabin/Primakabin)

Handelaars van tweedehands merkgoederen mogen het verkochte merk als AdWord gebruiken. Dat bevestigde het Hof van Justitie in zijn [arrest van 8 juli 2010](#) in de zaak Portakabin/Primakabin. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het



om tweedehands artikelen gaat. En het merk mag niet zijn vervangen door een ander, eigen merk van de handelaar, anders kan de merkhouder het merk-AdWord wel verbieden. Belangrijk is dat het merk-AdWord óók mag worden gebruikt bij een advertentie voor een verkoopsite waarop naast de tweedehands merkproducten ook *andere* producten worden verhandeld. De merkhouder kan het merk-AdWord dan nog wel

verbieden als de reputatie van het merk schade ondervindt vanwege het volume, de presentatie of de slechte kwaliteit van die andere producten. In maart 2010 gaf het Hof van Justitie in de zaken over [Google/Louis Vuitton](#) en [Bergspechte](#) ook al regels over AdWords (zie ook ons [NIEUWS 02/2010](#)):

- Er mag geen verwarringsgevaar of misleiding mogelijk zijn.
- Het mag voor de 'gemiddelde internetgebruiker' niet lastig zijn om uit de advertentie-met-link te zien of de adverteerder een 'economische band' met de merkhouder heeft, bijvoorbeeld een licentieovereenkomst. Dit criterium leidt tot veel discussie; in de praktijk moet nog blijken hoe scherp dit wordt toegepast.
- Als het bovendien om een bekend merk gaat, mag het AdWord gebruik de adverteerder geen 'ongerechtvaardigd voordeel' brengen.



*Maarten Haak*

## Beeld op zwart! 30 seconden rectificatiecommercial van Tele2

Het zwarte schaap uit de reclame van Tele2 ging té kort door de bocht.

De prijsvergelijking met kabelbedrijven Ziggo en UPC is misleidend. Tele2 is een nieuwe speler op de markt van kabeltelevisie voor de consument. In een felle



prijsvergelijking met Ziggo (voorheen Casema) en UPC roept Tele2 de consument op om over te stappen:

"Nederland, kies je kabel", met een levensgrote blauwe € 5 in beeld. "Nu bij een combipakket al vanaf € 5,= per maand." Tele2 vergat erbij te melden dat dit combipakket niet niks kost: zo'n kleine € 40. Dat die kosten wel op de website werden uitgelegd was natuurlijk onvoldoende.

Tele2 was de klos met een zware sanctie: de gevreesde rectificatiecommercial op radio en TV. Interessant is dat de kort geding rechter in zijn [vonnis van 13 augustus 2010](#) erkent dat dit zelden gebeurt. Daarom heeft 'het op zwart

gaan' bij de consument veel effect. Resultaat: een eenmalige rectificatie rond *prime-time* (om 20:00 uur op TV, om 12:00 uur op de radio) op alle zenders waar de foute reclame was uitgezonden. De kijker zag in het reclameblok opeens een wit scherm met een zwarte tekst dat Tele2 een misleidend vergelijkend aanbod voor kabeltelevisie had gedaan; in plaats van € 5,- kost het € 44,95. De opdracht was: 'goed verstaanbaar voorgelezen door een neutrale mannenstem'. Wie de rectificatie heeft gehoord, weet dat Tele2 lang geoefend heeft de verplichte tekst razendsnel en zo toonloos mogelijk voor te dragen, maar (nog net) zonder dwangsommen te verbeuren.

Klik [hier](#) om de rectificatiecommercial te beluisteren.

*Ebba Hoogenraad*

---

### Mag Barbara Becker haar naam als merk inschrijven?

Daarover zijn de meningen verdeeld. Barbara Becker vroeg op 19 november 2002 een Gemeenschapsmerk aan voor het woordmerk BARBARA BECKER voor waren uit klasse 9 (elektrische apparaten en instrumenten). Harman International Industries Inc. heeft een ouder Gemeenschapsmerk voor o.a. BECKER voor dezelfde waren. Harman stelde daarom een oppositie in, want het publiek zou in verwarring kunnen komen. In het [arrest van 24 juni 2010](#) geeft het Hof van Justitie toetsingscriteria aan de hand waarvan het Gerecht (de feitenrechter van het Hof van Justitie) de beoordeling nog maar eens moet overdoen.

Dat de merken BARBARA BECKER en BECKER hetzelfde eruit zien en hetzelfde klinken staat buiten kijf. De vraag is of de begripsmatige overeenstemming tussen de merken (de betekenis) ook zodanig is dat het publiek in verwarring kan komen. De betekenis van de familienaam 'Becker' moet dus worden vergeleken met de volledige naam 'Barabara Becker', om te bezien wat de invloed is van de voornaam op de combinatie van voornaam + familienaam.



De consument vindt de familienaam "Becker" misschien meer onderscheidend dan de voornaam "Barbara", waardoor het element "Becker" een zelfstandige onderscheidende plaats in het merk inneemt. In dat geval stemmen de merken BARBARA BECKER en BECKER begripsmatig overeen. Maar in die redenering zou *elke* combinatie van een voornaam en een familienaam botsen met een familienaammerk. Dat gaat als algemene regel te ver. Het Hof van Justitie maakt duidelijk dat dit in *ieder* concreet geval apart moet worden getoetst, en dat was hier niet gebeurd.

De familienaam "Becker" komt in Duitsland veel voor. Dit is van invloed op het onderscheidend vermogen van het element "Becker". Daarnaast heeft de bekendheid van Barbara Becker een weerslag op de perceptie van het merk door het publiek. Het merk zal eerder herkend worden als merk van Barbara Becker; misschien wordt geen verband gelegd met het oudere merk BECKER.

Het Gerecht zal nu met deze richtlijnen beoordelen of BECKER en BARBARA BECKER elkaar bijten.

*Eva den Ouden*

---

## Geen portfoliorecht

Bestaat er zoiets als een portfoliorecht van een beroepsfotograaf? Die vraag kwam aan de orde in een rechtszaak tussen een professionele fotograaf en SpecialSauce – een in culinaire fotografie gespecialiseerd bedrijf.

Het geschil draaide om foto's die de fotograaf in de periode 1996-2008 had gemaakt in het kader van werkzaamheden voor SpecialSauce. De fotograaf had die foto's op zijn website en op [Flickr](#) geplaatst. SpecialSauce toonde op haar beurt werk van de fotograaf op haar website. Volgens SpecialSauce had zij het auteursrecht op de foto's, omdat de foto's voor haar waren gemaakt.

Gesponsorde links

[Culinaire fotografie](#)

**SpecialSauce**

check het portfolio op de website

[www.specialsauce.nl](http://www.specialsauce.nl)

De fotograaf was het daar niet mee eens. Hij was pas vanaf 2006 in loondienst geweest van SpecialSauce. Daarvoor werkte hij *in opdracht* van het bedrijf. Het auteursrecht van foto's die in dienstverband zijn gemaakt komt toe aan de werkgever. Maar het auteursrecht op foto's die buiten dienstverband in opdracht zijn gemaakt komt toe aan de opdrachtnemer – in dit geval dus de fotograaf.

In een procedure vorderde de fotograaf onder meer dat SpecialSauce zou stoppen met het exploiteren van foto's waarvan het auteursrecht bij hem ligt. Daarin kreeg de fotograaf gelijk. Maar hij wilde ook de foto's waarvan het auteursrecht bij SpecialSauce ligt op zijn website tonen om klanten te werven en te behouden – de fotograaf riep een zogenaamd "portfoliorecht" in. Dit vanwege zijn bijzondere band met de door hem gemaakte foto's. De rechtbank Amsterdam ging daar in het [tussenvonnis](#) en in het [eindvonnis van 21 juli 2010](#) niet in mee. Er bestaat geen basis in de wet voor zo'n recht. Een fotograaf kan zelf gemaakte foto's dus niet zomaar tonen als het auteursrecht bij een ander ligt, daarvoor blijft toestemming nodig.

Hetzelfde gaat op ten aanzien van creatief werk van (werknemers van) een reclamebureau. Als het auteursrecht bij de klant ligt, is het verstandig om goede afspraken te maken over het tonen van het portfolio.

*Daniël Haije*

## F1 voor energiedrank maakt inbreuk op de merken van Formula 1

Imax mag het merk 'F1' niet voor een energiedrank gebruiken. Het doet teveel denken aan de merken van Formula One Licensing (FOL), de Nederlandse tak van de Formule 1 organisator die verantwoordelijk is voor de exploitatie en promotie van het wereldkampioenschap Formule 1. Bij **vonnis van 14 juli 2010** verbood de Rechtbank Den Haag producent Imax om de energiedrank F1 (met het Imax-logo) nog langer op de markt brengen en om het teken F1 op haar website te gebruiken.

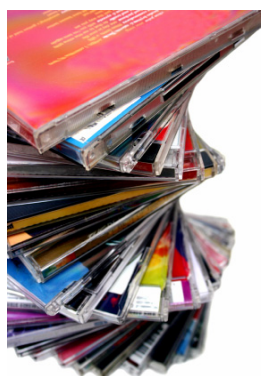


'F1' is het meest dominerende bestanddeel in zowel de merken van FOL (rechtsboven) als het Imax-logo (hier links). De merken zien er hetzelfde uit en klinken hetzelfde. Het publiek vat 'F1' op als een afkorting van de door FOL georganiseerde races. FOL gebruikt haar beeldmerk intensief voor races en merchandising. Ook het Imax-logo bevat het patroon van een startvlag in de vorm van een autoband en het woord 'racing' verwijst naar (auto)races. De rechtbank neemt daarom aan dat de FOL merken en het Imax-logo begripsmatig overeenstemmen. Ook zou de consument wel eens een verband tussen Imax en Formula One kunnen aannemen. Want de consument weet dat sportgerelateerde merken vaak in licentie worden gegeven voor merchandise artikelen.

Imax betoogde nog dat de naam F1 eigenlijk een beschrijving is voor de sport autoraces, net als voetbal, tennis en hockey, en dat het beeldmerk F1 daarom maar beperkt beschermd is. Toch is 'F1' niet zo vrij te gebruiken. Het publiek zal volgens de rechtbank al snel een link leggen met de Formule 1 races, zodat gevaar voor verwarring toch wordt aangenomen. De raceorganisator en multimiljardair Bernie Ecclestone zal zijn ogen open blijven houden voor aanhakers zoals Imax.

*Eva den Ouden*

## Douane neemt vele namaak merkartikelen in beslag



In 2009 heeft de EU-douane bij 43.500 controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie miljoenen namaakproducten tegengehouden. Dat maakte de Commissie eind juli bekend in haar [jaarrapport](#) over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de EU douane. De douane nam vorig jaar vooral sigaretten, kleding en merkartikelen in beslag. Ook ging het vaak om goederen voor dagelijks gebruik die bij een onjuiste werking of samenstelling gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Denk aan shampoo, tandpasta, speelgoed, geneesmiddelen of huishoudapparaten. Hieruit blijkt maar weer dat het voor rechthebbenden zin heeft om proactief op te treden: de douane waarschuwen als er namaakartikelen worden verwacht. Als de douane weet om welke producten het gaat en hoe namaak van echt te onderscheiden is, kan de douane verdachte containers tegenhouden en de merkhouders waarschuwen. Die kan de producten dan in beslag laten nemen.

*Maarten Haak*

## Licentienemer: laat de merklicentie inschrijven!

Een (merk)licentienemer kan onaangenaam verrast worden als de merkhouders het onderliggende merk ineens overdraagt aan een derde. Want die derde is niet zonder meer aan de licentie gebonden. Maar als de licentie in het merkenregister is ingeschreven, kan deze ook tegen een nieuwe merkhouders worden ingeroepen. Deze 'derdenwerking' werd in de literatuur al aangenomen, maar is in een [vonnis van 8 juli 2010](#) ook door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag toegepast in een procedure over het merk Diadora. De vraag of een merklicentie ook een faillissement van de merkhouders doorstaat, is nog niet beslist. In de regel wordt aangenomen dat de curator de licentie dan in beginsel kan beëindigen. De licentienemer er in ieder geval goed aan de licentie in het merkenregister te laten inschrijven.

*Maarten Haak*





### Publicatie van de eerste batch gezondheidsclaims?

Vol spanning wordt afgewacht wat de Europese Commissie gaat doen in de geplande vergadering van medio oktober 2010. Dan zal de eerste batch van door EFSA goedgekeurde en afgekeurde gezondheidsclaims worden behandeld. Het is de vraag of dit direct zal leiden tot een publicatie van de lijsten met claims door de Europese Commissie. Zo is er is nog veel onduidelijkheid – en mogelijk onenigheid – over de vast te stellen bewoordingen van de claims. Het verloop en de timing is van groot belang. Zodra de eerste batch gepubliceerd wordt, gaat immers de overgangstermijn van zes maanden lopen voor ieder gebruik van de verboden claim. En van soortgelijke bewoordingen.... Vanaf dat moment zullen nationale instanties hier een oordeel over moeten vellen.



*Ebba Hoogenraad*

### Sneller is niet beter: de werking van hoofdpijnstillers

Advil Liquid Cap 400 vergelijkt zichzelf al jaren met paracetamol: twee keer sneller. Toen de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht van een consument kreeg over een ander aspect van deze reclame, greep de RCC dit aan om de



commercial alsnog te verbieden: snellere werking betekent voor de consument: betere werking. Want de Geneesmiddelenwet verbiedt om bij geneesmiddelen een superioriteitsclaim te maken ten aanzien van de werking. Maar is dit wel de juiste interpretatie? Zowel de rechter, als de Keuringsraad KOAG/KAG, als de Code Commissie Geneesmiddelen Reclame oordelen al jaren dat

de *snelheid* van de werking van een geneesmiddel nog niets zegt over de *werking* zelf. Even leek het erop dat de Stichting Reclame Code een andere koers zou gaan varen. Maar het College van Beroep heeft nu geoordeeld dat het begrip 'werking' uit de geneesmiddelenwet heel restrictief moet worden uitgelegd. Het feit dat Wyeth in al die jaren dat zij de claim heeft gebruikt nooit door de overheid is vervolgd, is een teken dat die interpretatie de juiste is. Advil Liquid Cap is 400 dan weliswaar sneller in de werking, maar niet per se beter.

*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?*).

---

*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*

**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