

---

Louboutin's rode zool houdt stand	1
Levensmiddel of geneesmiddel? Voorkom twijfel!	2
KitKat: tóch een geldig vormmerk	3
Schilderijen van voluptueuze vrouwen – de stijl nabootsen mag	4
Auteursrecht versus uitingsvrijheid: pech voor de politie	5
Huismerk cartridges? Zeg het erbij	6
Bezorgbelofte maakt schuld	6
Knapperige frites met hete lucht?	7
Scheert beter dan MACH 3: Europees verbod en kostenveroordeling	8
Nieuw gezicht: Dorothée de Rooy, advocaat	9

---

### Louboutin's rode zool houdt stand

De Nederlandse schoenenwinkel Van Haren mag niet langer zwarte en blauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen verkopen. Dat heeft de Haagse rechter [op 18 april 2013 bepaald](#) in een kort geding dat tegen Van Haren was aangespannen door de Franse schoenenontwerper Christian Louboutin. Louboutin beriep zich op het hiernaast afgebeelde merk: een rode zool. Van Haren voerde aan dat het merk van Louboutin niet geldig zou zijn omdat het door het publiek niet wordt herkend als merk. De rechter gaat daar niet in mee. De ontwerper past de rode zool consequent op dezelfde wijze toe. Het publiek is hooggehakte schoenen met rode zolen gaan herkennen als Louboutins. Het "zoolmerk" is ingeburgerd en heeft onderscheidend vermogen voor hooggehakte damesschoenen. Louboutin brengt volgens de rechter dus een geldig merk in stelling. De rechter oordeelt vervolgens dat de rode zool op de door Van Haren verkochte hoge hakken (zie afbeelding hiernaast) teveel lijkt op het zoolmerk van Louboutin, waardoor verwarringsgevaar bestaat. Daar doet niet aan af dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat Louboutins uitsluitend in exclusieve winkels worden verkocht). De verwarring kan immers ook optreden als men anderen ziet op hoge hakken met rode zolen, en ten onrechte Louboutins meent te herkennen ("post-sale confusion").



Daniël Haije

---

## Levensmiddel of geneesmiddel? Voorkom twijfel!

Een winkelier die kokosolie, perilla-olie en krill-olie verkocht, kreeg van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een boete van een kleine 30.000 euro omdat hij op een bijgevoegd papiertje de gezonde eigenschappen van de oliën prees. Is dat niet wat buitensporig? Nee. Althans, [volgens de rechtbank in Den Haag](#) legde de NVWA deze boete terecht op.

In deze zaak gebeurde iets opvallends. Krill-olie is natuurlijk een levensmiddel; bedoeld om in te bakken en braden, als alternatief voor zonnebloemolie en margarine. Maar de NVWA vindt dat door de manier waarop de producten zijn *aangeprezen*, de producten geen levensmiddelen meer zijn, maar geneesmiddelen. Gevolg: de winkelier kreeg een (veel hogere) boete op grond van de Geneesmiddelenwet. Dit terwijl bij levensmiddelen de boetes (op basis van de Warenwet) stukken lager zijn. Op de informatiebladen naast de kokos- en

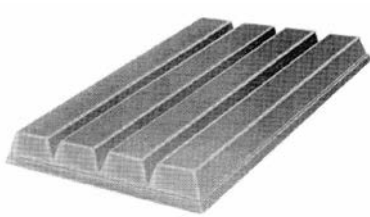


krill-olie viel te lezen waarom deze alternatieven beter zouden zijn voor de gezondheid. Teksten als: "*een gunstig effect bij bestrijding van schimmelinfecties*", "*ontstekingsremmende eigenschappen*", "*kunnen trombosevorming remmen*". Dit zijn medische claims. De Warenwet verbiedt medische claims bij levensmiddelen. Dus had NVWA de (lage) Warenwet-boete van 680 euro moeten opleggen. Waarom dan hier niet? Bij twijfel of iets een levensmiddel of een geneesmiddel is, gaat de Geneesmiddelenwetgeving voor. De rechter vond dat er reden was om te twijfelen aan de aard van de producten. De manier van aanprijzing (medische teksten) werkte dit in de hand en gaf de doorslag. De verkeerde kant op, vinden wij, want wie denkt nu werkelijk dat bakolie een medicijn is? Deze voorvraag moet eerst beantwoord worden. Alleen bij échte twijfel over de aard van het product komt de Geneesmiddelenwet in het vizier. In haar [Infoblad 79](#) geeft de NVWA uitleg over de manier waarop zij het verbod op medische claims handhaaft; zeer streng, en nog maar de vraag of het zo rechtvaardig is. Ons advies: voorkom twijfel bij NVWA, consument en rechter. Vermeld bij producten duidelijk dat het om levensmiddelen gaat, en niet om geneesmiddelen.

*Christine Fontaine en Ebba Hoogenraad*

### KitKat: tóch een geldig vormmerk

In 2002 registreerde Nestlé zijn vier aan elkaar zittende KitKat-repen als driedimensionaal merk (zie het plaatje hieronder). Cadbury Schweppes, actief in dezelfde markt, wilde dat het Europese merkbureau OHIM de inschrijving ongeldig



zou verklaren. De vorm die Nestlé had bedacht zou namelijk onvoldoende onderscheidend zijn – een voorwaarde voor merkenrechtelijke bescherming. De vier 'chocoladevingers' van KitKat missen onderscheidend vermogen, vond Cadbury Schweppes.

De Cancellation Division van het OHIM oordeelde eerder al over de vraag of de vorm van KitKat een merk kon zijn. In die procedure kreeg Nestlé geen gelijk. Het agentschap vond dat de vorm van alle soorten chocoladerepen ongeveer hetzelfde is, aangezien ze makkelijk moeten kunnen afbreken. De trapeziumvorm van KitKat wijkt niet genoeg van een standaardreep af, oordeelde het OHIM. De door Nestlé geclaimde inburgering van het merk was niet voldoende om onderscheidend vermogen aan te nemen. Volgens het OHIM was KitKat slechts in vijf EU-landen ingeburgerd; niet genoeg om van een ingeburgerd merk te kunnen spreken.

Nestlé gaf niet op en kreeg in ronde twee gelijk: in [hoger beroep](#) stelde het OHIM afgelopen december vast dat de KitKat-repen door intensief gebruik toch onderscheidend vermogen hebben gekregen. KitKat toonde aan dat het vormmerk in zes landen (waaronder Nederland) is ingeburgerd. Daarnaast wordt het gebruikt in veertien van de vijftien relevante EU-landen. Bijna de helft van de consumenten herkende de vier repen-vorm als een merk van Nestlé. Volgens het OHIM hoeft inburgering niet in ieder EU-land te worden aangetoond. In plaats daarvan moet een *substantieel deel* van de consumenten (en dan is bijna 50 procent kennelijk genoeg) in de gehele EU het merk als zodanig herkennen. Een aanzienlijk lagere 'geldigheidsgrens' dan inburgering in ieder land van de EU.

*Daan van Eek*



## Schilderijen van voluptueuze vrouwen – de stijl nabootsen mag

Schilderes Gerdine Duijsens maakt herkenbare schilderijen, vaak van voluptueuze vrouwen met omhoog stekende neuzen en grote parelsnoeren. Met deze kenmerkende stijl boekt Duijsens veel succes. Succes dat (ongewenste) navolging krijgt. Al enige jaren woedt een strijd tussen de kunstenares en haar collega Theo



Broeren. Broeren schildert en verkoopt verschillende soorten schilderijen in de stijl van Duijsens. Soms zijn het kopieën van de werken van Duijsens, soms heeft Broeren doeken gemaakt in dezelfde *stijl* als Duijsens, maar met een 'eigen' voorstelling. Duijsens wilde deze praktijk aanpakken en kreeg voor wat betreft de kopieën gelijk: dat was (verboden) auteursrechtinbreuk. Lastiger was het tegengaan van het kopiëren van Duijsens' schilderstijl. [Het hof Den Bosch oordeelde](#) in februari 2011 dat Duijsens een beroep op bescherming van haar schilderstijl kon doen. Het hof vond het nodeloos kopiëren van een stijl onrechtmatig. Broeren

liet het er niet bij zitten en ging in cassatie. Daarom oordeelde de Hoge Raad onlangs over de juridische hamvraag: kan een kunstschilder met succes het slaafs nabootsen van een door hem toegepaste stijl tegengaan?

[De Hoge Raad is helder in zijn oordeel](#): een stijl *als zodanig* kan niet auteursrechtelijk worden beschermd. Dat zou immers de creatievrijheid van de maker en de culturele ontwikkeling te veel beperken en dat is onwenselijk. Volgens de Hoge Raad is in dit soort situaties geen ruimte voor een aanvullende bescherming van stijl via slaafse nabootsing. Anders zouden de grenzen van het auteursrecht via die route kunnen worden omzeild. Volgens de Hoge Raad kunnen er wel bijkomende omstandigheden zijn die slaafse nabootsing van een stijl of stijkenmerken onrechtmatig maken. Maar slaafse nabootsing *op zichzelf* (waarbij de nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt) is onvoldoende.

*Daan van Eek*

---

## Auteursrecht versus uitingsvrijheid: pech voor de politie

Intellectuele-eigendomsrechten zijn in beginsel monopolierechten, maar ze zijn niet absoluut. Soms leggen ze het af tegen andere belangrijke rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting is momenteel *hot* in kringen van juristen die zich bezighouden met intellectuele eigendom. De laatste tijd komt het namelijk vaak tot een botsing tussen intellectuele-eigendomsrechten en de uitingsvrijheid. Dat heeft mede te maken met het Handvest van de Grondrechten van de Unie, dat sinds 1 december 2009 van kracht is. In het Handvest staan intellectuele-eigendomsrechten en de uitingsvrijheid beide als (gelijkwaardig) grondrecht genoemd. Ook de zaak [Ashby Donald e.a. / Frankrijk](#) doet een flinke duit in het zakje. Daarin oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor het eerst dat een auteursrechtelijk verbod strijdig kan zijn met de uitingsvrijheid.

Een recent voorbeeld van een botsing tussen intellectuele-eigendomsrechten en de uitingsvrijheid is de zaak-Dokter Tinus. De Nationale Politie weigerde de producent van de serie Dokter Tinus toestemming om de officiële politiehuisstijl te gebruiken met een beroep op merken- en auteursrechten. De politie was het niet eens met het beeld dat in de serie van de politie wordt neergezet – Tygo Gernandt speelt daarin een wat onnozele politieagent. De Amsterdamse rechter maakt in [zijn vonnis](#) korte metten met deze beperking van de uitingsvrijheid van de producent. Met de reputatieschade die de politie stelde te lijden valt het volgens de rechter wel mee. Iedereen snapt dat de klunzige agent in Dokter Tinus fictie is en geen werkelijkheid. Het beperkte belang van de politie om zijn reputatie te beschermen weegt niet op tegen het belang van de producent bij het gebruik van de officiële huisstijl. Tygo Gernandt mag in de serie een echt politie-uniform dragen – dankzij de vrijheid van meningsuiting. De rechter vindt het echter te ver gaan om de politie te verplichten om *altijd* toestemming te geven voor het gebruik van de politiehuisstijl. Beslissen over uitingsvrijheid blijft maatwerk. Nu het pak nog.



*Daniël Haije*

## Huismerk cartridges? Zeg het erbij

Wat denkt de consument bij een advertentie voor inktcartridges? Zijn het originele cartridges van Brother-, Canon- en Epson-printers, of een huismerk? De



typenummers van de betreffende merk-printers staan in de advertentie. En ook "originele prijs op basis van de adviesprijs". Toch blijkt het te gaan om een huismerk inktpatronen. Dat vertelt de adverteerder er niet bij.

[De Voorzitter van de Reclame Code Commissie](#) vindt het weglaten van die informatie misleidend. De consument wil zo iets weten: huismerken zijn vaak goedkoper. Het gebruik

van huismerken kan van invloed zijn op de garantie die de fabrikant van de merk-printer geeft. Dus is het devies: vertel erbij dat het een alternatief voor een merkproduct is. Dit keer dus niet vanwege de merkrechten van de fabrikant, maar op basis van het misleidingsverbod.

## Bezorgbelofte maakt schuld

Wehkamp belooft op zijn website "Voor 22.00 besteld, morgen in huis". Maar dat blijkt niet te gelden op zondag. Soms moet Wehkamp nog de wettelijke verplichte kredietwaardigheidstoets uitvoeren, waardoor het bedrijf zijn claim niet waarmaakt. Uitzonderingssituaties, vindt Wehkamp, en niet misleidend. [De Reclame Code Commissie](#) ziet dat anders. De slogan is té absoluut en kan niet worden waargemaakt. Zo'n uitzondering had bekend moeten worden gemaakt.

Omdat Wehkamp in het verdere verleden (2009) ook al eens op de vingers is getikt voor een misleidende slagzin over besteltermijnen volgt zelfs een Alert: een persbericht over de overtreding. De marketeers van Wehkamp hebben hun best gedaan: de slogan op wehkamp.nl luidt nu: 'snel bezorgd, ook 's avonds en op zaterdag'.

Heldere taal en zonder deadline.

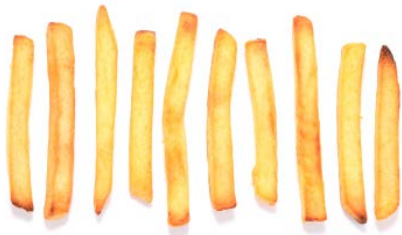
*Ebba Hoogenraad*

**eerst wehkamp.nl**  
snel bezorgd, ook 's avonds en op zaterdag

---

## Knapperige frites met hete lucht?

Vele jaren duurde de rechtsstrijd tussen Tefal en Philips. Tefal was ontstemd over de marketingcampagne van Philips bij de introductie van een nieuwe friteuse met de naam *Airfryer* in 2010. Net als de *ActiFry*-friteuse van Tefal dompelt de *Airfryer* de frites niet in hete olie of vet, maar bakt het apparaat de patat via circulerende hete lucht. Philips beloofde de consument bij de aanschaf van de *Airfryer* 'de lekkerste frites, maar dan zonder olie'. Voorzien van een asterisk die verwees naar kleine lettertjes: "voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken". In een [bodempprocedure](#) vorderde Tefal een verklaring voor recht dat deze en andere claims misleidend zijn. Dat niet alleen: Tefal legde ook een schadeclaim neer van € 1,5 miljoen.



Bij het bakken van frites van verse aardappelen is een lepelje olie noodzakelijk om een knapperige korst te krijgen. Tijdens het pleidooi wordt dit ter plaatste uitgeprobeerd. Na 18 minuten bakken zonder olie is het resultaat matig: qua smaak en uiterlijk zijn het geen echte, knapperige frites. De olie is dus noodzakelijk; dat volgt ook uit allerlei testrapporten.

Ook andere claims van Philips blijken niet houdbaar: de *Airfryer* belooft diepvriesfrites in 12 minuten klaar en knapperig te bakken. Ook dat wordt ter plekke getest, maar de frites zijn slap en bleekjes. Conclusie: Philips' claims zijn te absoluut en misleidend. Philips moet de verpakkingen met stickers aanpassen en drie maanden lang een rectificatietekst plaatsen op de website. Ook zal Philips de schade moeten betalen. Hoeveel die schadevergoeding wordt? Daarvoor volgt een aparte schadestaatprocedure.

Kleine pleister op de wonde: Philips gebruikte adwords met behulp van de merken van Tefal. Hier geeft de rechter Philips gelijk. Er is geen sprake van merkinbreuk, want Philips beidt zijn product als alternatief aan. Ditmaal volgt geen (advocaat)kostenveroordeling; beide partijen moeten hun eigen kosten dragen.

*Ebba Hoogenraad*

### Scheert beter dan MACH 3: Europees verbod en kostenveroordeling

Het [Gerechtshof Den Haag](#) heeft gesproken: Wilkinson maakt ongeoorloofde vergelijkende reclame jegens concurrent Gillette en pleegt daardoor merkinbreuk. In ons [Nieuws 2012-1](#) vertelden wij over de scheermesjesstrijd. Wilkinson zegt op de verpakking van Hydro 5: 'Scheert *BETER dan MACH 3*'. Die vergelijking ging



volgens de rechter mank: onduidelijk is wát dan beter is: minder wondjes, soepeler rond de kin, gladder?

In hoger beroep draait het vooral om de vraag of de claim 'scheert *BETER dan MACH 3*' voldoende controleerbaar is. De consument moet weten waar de vergelijking precies op slaat, en ook waar de informatie is te vinden om dit te controleren (bijvoorbeeld een website). Dit ontbreekt volgens het hof. Daarmee is de vergelijking ontoelaatbaar.

Omdat Wilkinson het gemeenschapsmerk MACH van Gillette heeft gebruikt (en geen andere merk-verweren heeft aangevoerd) is sprake van merkinbreuk. Dat komt

Wilkinson duur te staan. Was het terecht dat de voorzieningenrechter een Europees verbod heeft gegeven? Ja, oordeelt het hof. Omdat het om een gemeenschapsmerk gaat, is het uitgangspunt dat een verbod altijd voor de hele EU geldt. Alleen in strikte uitzonderingsituaties wordt het verbod ingeperkt tot een aantal EU-landen. Die situaties doen zich niet voor. Helaas voor Wilkinson: een pan-Europees verbod volgt.

Ook was er belangrijk nieuws: het hof heeft bepaald dat alle (advocaat)kosten, gemaakt voor het vergelijkende reclameonderdeel, meetellen bij de vaststelling van de volledige proceskostenveroordeling bij merkinbreuk. Voor de vraag of sprake is van merkinbreuk moeten immers eerst alle eisen uit het lijstje van vergelijkbare reclame worden nagelopen. Pas daarna kan worden vastgesteld of merkinbreuk aan de orde is. Tot voor kort hanteerden rechters een verdeling; alleen de met het merkrecht gemoeide advocaatkosten werden vergoed. Nu moet de verliezende partij álle advocaatkosten betalen als de vergelijking ontoelaatbaar wordt geacht en daarmee merkinbreuk wordt gepleegd. Een extra reden om vergelijkende merkreclame weldoordacht en goed onderbouwd uit te voeren.

*Maarten Haak en Ebba Hoogenraad*



---

## Nieuw gezicht: Dorothée de Rooy, advocaat

Sinds april 2013 versterkt Dorothée de Rooy onze gelederen. Ze is advocaat sinds 2009 en stapt over vanuit het internationale kantoor Allen & Overy. Daar werkte zij op o.a. de afdeling Intellectueel Eigendom. Bij Hoogenraad & Haak zal Dorothée zich richten op alle drie pijlers van het kantoor: reclamerecht, intellectuele eigendom en productinformatie. Dorothée houdt van koken en hardlopen.



---

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 via [www.hoogenhaak.nl/nieuwsbrief](http://www.hoogenhaak.nl/nieuwsbrief) inschrijven. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van het NIEUWS. Eindredactie: Maarten Haak. © Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten 2013.*

Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten  
Ebba Hoogenraad, partner (reclamerecht + productinformatie)  
Maarten Haak, partner (intellectuele eigendom)  
Daniël Haije, advocaat  
Daan van Eek, advocaat  
Christine Fontaine, advocaat  
Dorothée de Rooy, 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