

# N<sup>o</sup>4 | 18 NIEUWS

## RECLAMERECHT & INTELLECTUELE EIGENDOM

---

Mathijs Peijnenburg wordt advocaat	1
Menarini/Biofarma: hoog aandachtsniveau bij merk voor pijnstillers	2
Daar wordt de aarde vrolijker van ...	3
Voedselkeuzelogo's volop in ontwikkeling	4
Over auteursrecht zonder smaak	5
Gebruik een merk niet als soortnaam	6
PR-bureau: hoge boete voor overtreding geneesmiddelenreclameverbod	7
Dé aangewezen acteur(s) voor de rol?	8
Sjakkie Dobra en de chocoladefabriek	9

---

### Mathijs Peijnenburg wordt advocaat



Na een geslaagde student-stage bij ons kantoor bleef Mathijs Peijnenburg als juridisch medewerker aan Hoogenraad & Haak verbonden. In die functie heeft hij zich in korte tijd onmisbaar gemaakt. Vanaf 2019 zet Mathijs als advocaat zijn loopbaan bij ons kantoor voort. Hij zal in de volle breedte van onze praktijkgebieden werkzaam zijn. Mathijs studeerde in Engeland, Nederland en Australië. Tijdens zijn studie werkte hij bij verschillende advocatenkantoren en verzorgde hij pleittrainingen aan de Universiteit Leiden. Mathijs staat in zijn vrije tijd graag op het hockeyveld.

---

### Menarini/Biofarma: hoog aandachtsniveau bij merk voor pijnstillers

In het merkenrecht is het aandachtsniveau van het publiek vaak van groot belang. Bij de aankoop van bijvoorbeeld luxeproducten (auto's, horloges) let het publiek meestal meer op dan als het gaat om alledaagse aankopen in een supermarkt



(vaatwassertabletten, aanstekers). Vanwege dit verschil in aandachtsniveau zal verwarringsgevaar tussen twee merken voor vaatwassertabletten zich net iets eerder voordoen dan als hetzelfde merkenconflict om twee automerken zou gaan. Maar hoe zit het met het aandachtsniveau bij pijnstillers? Is dat bovengemiddeld omdat het gaat om producten die van belang zijn voor de gezondheid, of juist lager omdat het

alledaagse producten zijn? Dit was een van de hamvragen in een procedure tussen twee farmaceutische bedrijven: Menarini en Biofarma. Menarini had het merk SKUDEX aangevraagd voor pijnstillers. Biofarma tekende oppositie aan tegen de merkaanvraag op basis van haar eerdere merk FLUDEX, ingeschreven voor bloeddrukverlagers. Is sprake van verwarringsgevaar? Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) nam dit aan en weigerde daarom het merk van Menarini in te schrijven in het merkenregister.

Menarini ging in beroep bij het Hof Den Haag, met als één van de belangrijkste argumenten dat het BBIE ten onrechte was uitgegaan van slechts een gemiddeld aandachtsniveau van het publiek. Het hof [stelt Menarini in het gelijk](#): het aandachtsniveau van het publiek bij pijnstillers is bovengemiddeld. Pijnstillers zijn wel in hoge mate beschikbaar, maar het publiek is extra oplettend omdat deze producten de gezondheid beïnvloeden en verwisseling van geneesmiddelen risico's kan geven voor de gezondheid. Ook op andere punten trekt Menarini aan het langste eind. Biofarma's oppositie op grond van FLUDEX strandt; het merk SKUDEX van Menarini wordt alsnog ingeschreven.

*Menarini werd in deze zaak bijgestaan door Maarten Haak en Bram Duivenvoorde.*

---

### Daar wordt de aarde vrolijker van ...

In een folder voor een duurzame zonneboiler staat een milieclaim. In de zomer verwarmen de zonnepanelen de zonneboiler. Voor de winterse maanden helpt een houtkachel om het water in de zonneboiler te verwarmen. Het gasverbruik wordt



zo met 70 % verlaagd. De tekst in de folder is enthousiast, met een knipoog: "*Daar wordt het hele Nederlandse milieu, ja zelfs de aarde vrolijker van*". Klager vindt dit niet kunnen: houtkachels geven fijnstof en zijn schadelijk en niet milieuvriendelijk. Een hele discussie ontspint zich. Adverteerder beroept zich erop dat Brussel

voorzitter is van houtstook als verantwoord alternatief van kolencentrales. Houtvergassers en pelletstookinstallaties krijgen in Nederland overheidssubsidies. Over het fijnstof nuanceert adverteerder dit bezwaar: slechts 0.5 % van de totale Nederlandse uitstoot komt door houtkachels.

Wat doet de Reclame Code Commissie (RCC)? Logischerwijs [oordeelt de RCC](#) dat het een milieclaim is. Dat de '*aarde vrolijker wordt*' is weliswaar geen absolute claim, maar geeft wel een té rooskleurig beeld. Ook al is de hoeveelheid fijnstof slechts ongeveer een half procent van de totale Nederlandse uitstoot, houtkachels leveren tóch een bijdrage hieraan.

Ik vind deze uitspraak wel heel streng. De claim is genuanceerd: 'vrolijker'. Het is geen absolute claim. En waarom zegt de RCC niets over het Europese en Nederlandse beleid om houtvergassers juist als alternatief voor kolencentrales aan te prijzen? Fijnstof is ook met name een gezondheidskwestie, mogelijk meer dan een milieubezwaar? De RCC had misschien wel iets vrolijker naar deze slogan kunnen kijken.

*Ebba Hoogenraad*

## Voedselkeuzelogo's volop in ontwikkeling

Kent u ze nog? Het blauwe en groene vinkje op verpakkingen van levensmiddelen. Sinds 2006 werden deze symbolen gebruikt om consumenten te helpen gezondere producten te kiezen. Na 10 jaar was de koek op: de vinkjes zouden langzaam uit de schappen verdwijnen. Sinds 18 oktober jl.



mogen geen nieuwe producten met vinkjes meer worden geproduceerd. Het doel van de Vinkjes onverminderd relevant. Consumenten kunnen nog steeds een steuntje in de rug gebruiken bij het maken van een verantwoorde keuze, zo blijkt uit

een [onderzoek](#) van de Consumentenbond eerder dit jaar. Hieruit komt ook naar voren dat consumenten een logo met verkeerslichtkleurtjes, zoals het Franse Nutri-score, weten te waarderen. Ook in andere lidstaten ontstaan soortgelijke initiatieven, zoals het keyhole systeem in Zweden en het stoplichtstysteem in het Verenigd Koninkrijk.

Het is niet makkelijk om zo'n logo te introduceren. Communicatie over voordelen van levensmiddelen is met de Europese Claimsverordening namelijk aan strikte voorwaarden gebonden. Op Europees niveau werd dit jaar druk over het onderwerp gediscussieerd. De Europese Commissie roept op tot een Europese gezamenlijke aanpak, ondanks de afwijkende initiatieven in verschillende lidstaten. Eind dit jaar volgt een rapport met de belangrijkste conclusies.

Ondertussen is Frankrijk aan het pionieren: Nutri-score wordt al sinds een jaar gebruikt. Deze zomer sloot België zich daarbij aan en mid-november omarmde ook Spanje, als derde land, Nutri-score. Wellicht dat ook Nederland en andere EU-landen snel volgen. Ik verwacht dat Nederland eerst het rapport van de Europese Commissie afwacht.



*Sarah Arayess*

## Over auteursrecht zonder smaak

Wie aan tafel zit in een restaurant wordt omgeven door auteursrechtelijk beschermde werken: de kunst aan de muur, het logo van het restaurant op de menukaart en in sommige gevallen zelfs de tafels en stoelen waaraan wordt gedineerd. Maar hoe zit het met de auteursrechtelijke bescherming van het allerbelangrijkste in datzelfde restaurant: de smaak van de gerechten en dranken? Deze vraag hield de gemoederen in IE-land de afgelopen tijd flink bezig. Op 13 november kwam het Hof van Justitie van de EU met het [verlossende woord](#): smaak is niet auteursrechtelijk beschermd. Uit de uitspraak blijkt opnieuw dat het auteursrechtelijk begrip 'werk' Europees is geharmoniseerd.



Waar ging deze zaak over? Fabrikant Levola van Heks'nkaas beschuldigde de fabrikant van Witte Wievenkaas van inbreuk op haar auteursrecht op de smaak van Heks'nkaas. Dit was een ongebruikelijke vordering: het was helemaal niet duidelijk óf er wel auteursrechten op de smaak van een voedingsmiddel kunnen rusten. De rechtbank Gelderland wees de vordering af, maar liet de principiële hamvraag onbeantwoord. Het hof Arnhem-Leeuwarden stelde vragen van uitleg aan het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie bracht duidelijkheid: een auteursrechtelijk 'werk' moet voldoende nauwkeurig en objectief geïdentificeerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat het werk door degenen die oordelen over de auteursrechtelijke bescherming (rechters), concurrenten en consumenten duidelijk op dezelfde manier waargenomen wordt. Omdat smaakervaring en smaakbeleving subjectief en wisselend is – men zegt niet voor niets "smaak verschilt" – kan er ook geen auteursrecht op rusten.



Zijn geschillen over smaak nu helemaal uitgebannen uit de rechtszaal? Vast niet. In reclame wordt vaak op smaak vergeleken. Herinner je de "Ook lekker" campagne van Lidl nog?

*Mathijs Peijnenburg*

## Gebruik een merk niet als soortnaam

Pakken we even een uber (taxi)? Mag ik een Spa rood (bruiswater)? Stuur je een tikkie (betaalverzoek)? Het kan er zo makkelijk insluipen. Je verzint een nieuw product of nieuwe dienst, hebt groot succes, en voordat je het weet wordt het *soort* product of dienst met die merknaam aangeduid. Groot compliment natuurlijk, want je hebt een duidelijke trend gezet. Sommige marketeers sturen



hier bewust op aan, het communiceert makkelijk en consumenten gebruiken het lekker vaak. Maar voor de werking van het merk zelf kan dat levensgevaarlijk zijn. Een merk dat door toedoen van de merkhouders een (generieke) soortnaam wordt, kan namelijk vervallen worden verklaard: het onderscheidt het product of de dienst dan niet

meer van eenzelfde dienst van anderen, maar is synoniem aan het product of de dienst zelf. En dan heb je er niets meer aan, althans: het merk kan niet met succes tegen derden worden ingeroepen. Het is niet alleen van deze tijd. Ken je Xerox, Waxine en de Walkman nog? Eet je wel eens een Pottertje?

De merkhouders moeten het merk zelf al helemaal niet als soortnaam gebruiken. Geef het goede voorbeeld en gebruik er altijd een duidelijk generiek woord bij. Gebruik niet 'een' of 'de' gevolgd door het merk, maar spreek van een Uber *taxi*, een Spa *bruiswater* of een Tikkie *betaalverzoekje*. Maak dus onderscheid tussen het merk en het product. Van de merkhouders wordt bovendien verwacht dat deze redelijke maatregelen neemt om generiek gebruik door anderen te bestrijden. Wie over een cornetto schrijft, zal een briefje van Unilever ontvangen dat dit een merknaam is. Het is dus óf een Cornetto ijsje óf een hoorntje van een ander merk. Maar niet 'een Cornetto'. De merkhouders moeten ook in een licentieverhouding redelijke maatregelen nemen ter bescherming van het merk. Er moeten passende voorwaarden in de licentieovereenkomst staan en de merkhouders moeten (in redelijke mate) erop toezien dat de licentienemers die voorwaarden ook echt in acht neemt.

*Maarten Haak*

## PR-bureau: hoge boete voor overtreding geneesmiddelenreclameverbod

Het is verboden om richting het brede publiek reclame te maken voor geneesmiddelen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treedt streng op en legt boetes op van maximaal €450.000 per overtreding.



[De Rechtbank Noord-Holland](#) legde een boete niet op aan de geneesmiddelenproducent, maar aan het PR-bureau dat opkwam voor de belangen van de producent. PR-bureaus en reclamebureaus moeten dus oppassen! De aanleiding voor de uitspraak was een e-mail van PR-bureau Edelman aan een Telegraaf-journalist over een nieuw geneesmiddel voor

diabetici. Met de email stuurde Edelman een persbericht mee dat bestemd was voor de medische vakpers. De Telegraaf-journalist [schreef een gunstig artikel](#): "Nieuwe pil voor diabetici". VWS zag dit als verboden geneesmiddelenreclame en legde aan Edelman een boete op van €33.250. Maar is de e-mail wel te kwalificeren als geneesmiddelenreclame? En kan de boete aan het PR-bureau opgelegd worden, of had VWS de producent moeten aanspreken? De rechter merkt de e-mail inderdaad aan als geneesmiddelenreclame: het persbericht had het kennelijke doel om de verkoop van het geneesmiddel te bevorderen. Het PR-bureau is daarvoor juridisch verantwoordelijk. Volgens het bestuursrecht is de 'overtreder' onder andere degene die de verboden handeling "fysiek heeft verricht", en dus: PR-bureau Edelman, dat de e-mail verstuurde aan de Telegraaf-journalist. De rechtbank rekent de overtreding toe aan het PR-bureau. Zij gaat er niet in mee dat Edelman niet zelf verantwoordelijk was omdat Edelman in opdracht van de producenten handelde. In dit geval hadden de producenten zelfs een duidelijke instructie gegeven: het persbericht was alleen bedoeld voor de medische vakpers. Conclusie: PR-bureaus (en ook reclamebureaus!) moeten goed opletten dat de door de overheid gehandhaafde reclameregels niet worden overtreden. Dat geldt voor geneesmiddelenreclame, maar bijvoorbeeld ook voor tabaksreclame en voor gezondheidsclaims bij levensmiddelen. Overtreding geeft niet alleen een risico op boetes voor de klant, maar ook voor het bureau zélf.

*Bram Duivenvoorde*

---

### Dé aangewezen acteur(s) voor de rol?

The *Shawshank Redemption* zonder Morgan Freeman, *Forrest Gump* zonder Tom Hanks, het is ondenkbaar. In de meeste films is er maar één die de hoofdrol perfect kan vertolken. Dit is echter anders in de theater-industrie. Het is niet



ongebruikelijk dat bij een musical niet de alom geprezen Tony Award winnaar, maar een zogenaamde *alternate* de hoofdrol vertolkt. Niet iedereen weet dit echter. Zo kwam het dan ook dat een bezoeker van de musical "Was getekend, Annie M.G. Schmidt" [een klacht indiende bij de Reclame Code Commissie \(RCC\)](#). De klager was naar de voorstelling gegaan en voelde zich misleid toen niet Simone Kleinsma, maar

haar *alternate* de rol van Annie M.G. Schmidt bleek te vertolken. Uit de nieuwsbrief en website had de klager opgemaakt dat alleen Simone Kleinsma de hoofdrol op zich zou nemen. Dit kwam vooral omdat daar vermeld stond dat de rol van Annie haar als geen ander past en dat zij dan ook de aangewezen actrice voor de rol is. Stage Entertainment, de producent, stelde zich op het standpunt dat het een feit van algemene bekendheid is dat in grote producties gebruik gemaakt wordt van *alternates*. Daarnaast werd dit – aldus Stage Entertainment – niet vermeld omdat er een melding over was geplaatst op de cast-pagina van haar website. Volgens Stage Entertainment wordt de musical bovendien verkocht als totaalbeleving en niet als soloprogramma waarin het alleen draait om Simone Kleinsma.

De RCC is het oneens met Stage Entertainment. De gemiddelde consument begrijpt dat een hoofdrol bij onvoorziene omstandigheden wordt vertolkt door een ander om te voorkomen dat de voorstelling niet doorgaat. Dat dit ook gebeurt *buiten* dergelijke noodgevallen, zal de consument echter niet verwachten. Het succes van de musical in de reclame-uitingen wordt grotendeels toegeschreven aan de vertolking van Annie M.G. Schmidt door Simone Kleinsma. Daarom geldt de kans dat zij niet op het podium als *essentiële informatie* die de consument nodig heeft voor zijn aankoopbesluit. Deze informatie moet duidelijk worden in de uitingen zelf; de mededeling op de cast-pagina is onvoldoende. De RCC merkt de uitingen dan ook aan als misleidend en oneerlijk.

*Mathijs Peijnenburg*



## Sjakie Dobra en de chocoladefabriek

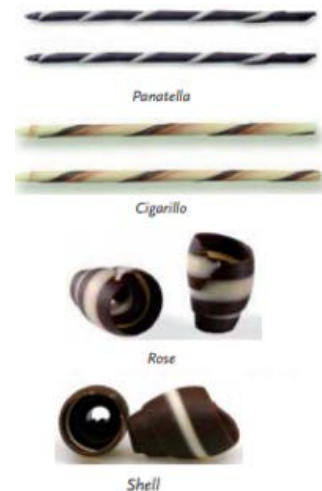
Chocolade is in vele vormen, maten en smaken verkrijgbaar. De vorm kán in beginsel auteursrechtelijk beschermd zijn, mits deze een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat was de inzet van een zaak tussen concurrenten 'Dobra' en 'Chocolate King' over tweekleurige chocolade staafjes en krullen. Daarnaast lag er een claim in verband met vermeende schending van bedrijfsgeheimen.

Volgens Dobra maakte de sterk lijkende creaties van Chocolate King inbreuk op haar auteursrecht en had één van haar voormalige werknemers zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Dobra stapte naar de rechter.

In eerste aanleg werden Dobra's vorderingen afgewezen. En ook het [hof oordeelt](#) dat de vorm van de chocolaatjes niet auteursrechtelijk beschermd is (het auteursrecht op smaak werd niet ingeroepen – zie nieuwtje Heksenkaas!). Er bestaan volgens het hof al zeer lang zuurstok- en chocoladewerkversieringen die sterk lijken op deze producten. Daarom is er weinig tot geen eigen creatieve keuze van de maker te ontdekken. Over de krullen (geïnspireerd op een schelp) stelt het hof dat hier wel enige oorspronkelijke keuze valt te onderkennen (in de combinatie van het kleurenpatroon en de precieze vorm). Maar gezien het Umfeld, is de beschermingsomvang volgens het hof zeer gering en is in casu geen sprake van inbreuk. Ten aanzien van het geheimhoudingsbeding oordeelt het hof dat een kundig team door middel van 'reverse engineering' met de producten van Dobra zonder meer de producten van Chocolate King had kunnen maken. Bovendien blijken er grote verschillen te zijn tussen de machine-inrichting van de twee concurrenten. Ook deze vordering veegt het hof dus van tafel en bekrachtigt zo het vonnis van de rechtbank.

Ondanks de lage auteursrechtelijke drempel in Nederland, is – door de vele vormen van chocola die al op de markt zijn – auteursrechtelijke bescherming van chocola niet eenvoudig.

*Moira Truijens*



---

Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor in de top van de markt met een hoge *ranking* in o.a. Chambers Global, Legal500, WTR1000 en Best Lawyers. Wij zijn specialisten op het gebied van:

- reclamerecht
- intellectuele eigendom
- health, beauty & food law
- commerciële contracten

Wij procederen en adviseren in complexe geschillen, vaak ook met een grensoverschrijdend aspect. 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. Er is ook een Engelstalige versie. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van het NIEUWS. © Hoogenraad & Haak 2018.*

Eindredactie: Maarten Haak

Kantoor	post
Emerald House	Postbus 76780
Jozef Israelskade 48-G	1070 KB Amsterdam
Amsterdam	e <a href="mailto:info@hoogenhaak.nl">info@hoogenhaak.nl</a>
t 020 – 305 3066	<a href="http://www.hoogenhaak.nl">www.hoogenhaak.nl</a>
kvk 34314579	