

Noot bij Vزر. Rb 's-Gravenhage 25 augustus 2005 (*Better than Botox?*)

Marieke Berghuis

Mr M. Berghuis is advocaat te Amsterdam (SOLV).

Bij het Amerikaanse bedrijf Basic Research moet verbaasd zijn opgekeken toen het gedagvaard werd door het eveneens Amerikaanse Allergan. Den Haag was gekozen als plek voor een kort geding over gebruik van het merk BOTOX op de website van Basic Research. De feiten van deze forumshopping-zaak zijn als volgt. Beide Amerikaanse bedrijven begeven zich op het gebied van cosmetische behandelingen. Basic Research brengt het middel StriVectin op de markt, een crème die volgens de productinformatie tevens zou werken in de strijd tegen rimpels en kraaienpootjes. De productinformatie was onder meer te vinden op de website www.strivectin.com. In de tekst legt dermatoloog Dr Chevreau uit hoe goed het middel werkt: in iedere geval sneller dan retinol, beter dan vitamine C en “without irritation, needles, or surgery.” Na deze constatering schrijft de Chevreau dat veel artsen, voor een echt optimaal resultaat, StriVectin aanbevelen in aanvulling op andere cosmetische behandelingen, waaronder Botox. Dit vormt de basis voor de kop: “Better than Retinol and Vitamin C, but is StriVectin-SD Better than Botox®?”

Allergan is houder van onder meer een Benelux- en een Gemeenschapswoordmerk BOTOX. Allergan vordert bij de Haagse voorzieningenrechter een verbod op inbreuk op de BOTOX-merken en elke misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Allereerst overweegt de voorzieningenrechter dat de uitlating “Better than Botox” en het gebruik van “Botox” in de tekst van de dermatoloog geen merkgebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub a, b of c van de Benelux Merkenwet of artikel 9 lid 1 onder a, b of c van de Gemeenschapsmerkenverordening vormt. Het zal iedere bezoeker van de website volgens de rechter onmiddellijk duidelijk zijn dat het een concurrerend product betreft – en niet Botox.

Opvallend is dan dat de rechter een sprong maakt van de toets van merkgebruik naar de vraag of er sprake is van gebruik in de Benelux, een vraag waar hij ook mee had kunnen beginnen. Bij de vraag of sprake is van een “sub d”-merkinbreuk stelt de rechter dan voorop dat van onrechtmatig handelen via een website slechts sprake kan zijn indien het gaat om een website die door woord en inhoud omiskenbaar mede op het publiek van de Benelux of Nederland is gericht. De rechter concludeert dat hiervan geen sprake is.

De factoren die bij de afweging van belang zijn, zijn onder meer het feit dat de websites in het Engels zijn, de beheerders van de website Amerikaans zijn en dat er sprake is van .com-domeinnamen in plaats van een op de Benelux gerichte “country code top level domain” zoals .nl. Ook speelt mee dat de prijzen in dollars staan vermeld, dat Amerikaanse gewichtsmaten zijn gebruikt en dat het informatienummer op de website alleen vanuit de Verenigde Staten beschikbaar is terwijl er wel voor Canadese klanten wel een speciale link is opgenomen. Tot slot is nog van belang dat er niet in Nederland geadverteerd is voor de websites, dat de websites niet zijn aangemeld bij Nederlandse zoekmachines en dat er geen enkele referentie naar Nederland op de websites te vinden is.

De factoren die de rechter noemt, zijn niet nieuw. In 2001 heeft de Algemene Vergadering van de World Intellectual Property Organization (WIPO) een Joint Recommendation aangenomen waarin ook criteria zijn gegeven om te bepalen of een

merk in een bepaald land wordt gebruikt.¹ Ook hierin wordt verwezen naar onder meer de factoren van een lokaal telefoonnummer, de ccTLD, de taal van de tekst en het adres op de website. Ook de Stichting Code Geneesmiddelen had deze factoren al eens opgenomen in de Richtlijn Internet.² Bij de bepaling of een uiting “onmiskenbaar gericht” is op het Nederlandse publiek speelt onder meer een rol de taal waarin de uiting is gesteld en de aanwezigheid van referenties van het gebruik, de beschikbaarheid of de prijs van bepaalde geneesmiddelen in Nederland. Opvallend is dat door de Stichting Code Geneesmiddelen de term “onmiskenbaar gericht” gehanteerd wordt, zoals de rechter in deze zaak ook doet. Dit is een ander criterium dan de “bijzondere gerichtheid” die in eerdere rechtspraak is gehanteerd. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de rechtspraak over “bijzondere gerichtheid” zij verwezen naar het artikel van Wefers Bettink en Wentholt over merkgebruik op internet.³ Van Heemstra verwijst er ook naar in zijn noot onder deze uitspraak in Mediaforum.⁴

De interessantste overweging van het vonnis is gewijd aan de “toegankelijkheid” van de websites in de Benelux. De rechter overweegt namelijk dat het feit dat de website toegankelijk is vanuit de Benelux geen invloed heeft op de conclusie dat er onvoldoende gerichtheid op Nederland is. Dat de Benelux door middel van zogenaamde “geo-software” of “IP-mapping-software” afgeschermd kan worden en dat dit niet gebeurd is, is onvoldoende om onmiskenbare gerichtheid op Nederland aan te nemen: *“Aanvaarding van het tegendeel zou immers impliceren dat van iedere website-beheerder waar ook ter wereld zal worden gevergd dat hij voor alle landen van de wereld nagaat of de content op zijn site mogelijk op de een of andere wijze in conflict komt met de intellectuele eigendoms wetten van het betreffende land of – zoals hier voorts – aldaar ongeoorloofde reclame zou opleveren en naar gelang de uitkomsten van dat onderzoek zijn website dient af te schermmen. Die consequentie gaat de voorzieningenrechter in zijn algemeenheid te ver.”*

Al eerder heeft de Haagse voorzieningenrechter zich gebogen over de internationale merkinbreuk op internet en daarbij de toets van “onmiskenbare gerichtheid” gehanteerd.⁵ In deze zaak ging het om, beweerdelijk inbreukmakende meubels welke op internet werden aangeboden. De rechter overwoog in dit vonnis dat toegankelijkheid in de Benelux alleen onvoldoende is om tot onmiskenbare gerichtheid van de website op het publiek in de Benelux te concluderen: *“Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bijvoorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).”*

Interessant is wel dat de Haagse voorzieningenrechter in onderhavige zaak met zijn zeer stellige overweging over toegankelijkheid, materieel ingaat tegen het arrest van de Hoge Raad in Ladbrokes tegen de Nationale Sporttotalistor, beter bekend als de Ladbrokes-zaak.⁶ In deze zaak ging het overigens niet om merkenrecht maar om de vraag of door toegankelijkheid van een buitenlandse goksite voor Nederlanders

¹ *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*, World Intellectual Property Organization 2001, te vinden op: <<http://www.wipo.int>>.

² *Richtlijn Internet*, Stichting Code Geneesmiddelenreclame, te vinden op: <<http://www.cgr.nl>>.

³ H.W. Wefers Bettink & F.S.W. Wentholt, ‘Juridische aspecten van merkgebruik op internet’, *IER* 2004-20, p. 2-11.

⁴ V.zr. Rb. ‘s-Gravenhage 25 augustus 2005, *Mediaforum* 2005, p. 396 (m.nt. Heemstra).

⁵ V.zr. Rb. ‘s-Gravenhage 8 februari 2005, rolnr.KG 04/1431.

⁶ HR 18 februari 2005, *NJ* 2005, 404 (m.nt. MRM)

gehandeld was in strijd met de Nederlandse Wet op de Kansspelen. De Hoge Raad overwoog, weliswaar in kort geding, dat het middels IP-mapping-software weren van Nederlanders op de website van Ladbrokes niet disproportioneel was te noemen. Wat de Haagse voorzieningenrechter veel te ver gaat, acht de Hoge Raad aldus niet disproportioneel.

In de Ladbrokes-zaak werd gerichtheid op Nederland aangenomen nu geen gebruik was gemaakt van de IP-mapping-programmatuur maar tegelijkertijd Nederland wel was opgenomen in de lijst van waaruit kon worden deelgenomen aan de kansspelen van Ladbrokes: *“In dit verband is voldoende dat de website waarop de gelegenheid tot deelneming wordt geboden niet met gebruikmaking van de hiervóór bedoelde software de deelneming aan kansspelen onmogelijk maakt en blijkens haar inrichting mede is gericht op potentiële deelnemers in Nederland, hetgeen reeds het geval is indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen.”* Een ander opvallend verschil tussen beide uitspraken is nog dat de Hoge Raad in Ladbrokes-zaak de toets van “gerichtheid” hanteert, een beduidend minder hoge drempel dan de “onmiskkenbare gerichtheid” uit deze zaak.

Dogmatisch zou het juister zijn in een zaak als deze geen uitspraak te doen over de *materiële onrechtmatigheid*, maar over de *bevoegdheid* van de rechter. Op grond van artikel 6 sub d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zou de rechter zich alsdan . In dit artikel is bepaald dat de Nederlandse rechter bevoegd is, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Gezien het – nogal Amerikaanse – feitencomplex, had de voorzieningenrechter net zo stellig als dat hij onrechtmatigheid afwijst, kunnen betogen dat de handeling niet in Nederland heeft plaatsgevonden – en evenmin in Nederland schadelijk inwerkt op Allergan.

Overigens is het nog opvallend te noemen dat de rechter geen uitspraak doet over zijn *bevoegdheid*, maar over *materiële onrechtmatigheid*. Ook had de voorzieningenrechter, als daar althans een beroep op was gedaan, kunnen besluiten zich onbevoegd te verklaren. Eiseres had niet veel andere mogelijkheden gehad dan de internationale bevoegdheid te baseren op artikel 6 sub d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In dit artikel is bepaald dat de Nederlandse rechter bevoegd is, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Gezien het – nogal Amerikaanse – feitencomplex, had de voorzieningenrechter net zo stellig als dat hij onrechtmatigheid afwijst, kunnen betogen dat de schadeveroorzakende handeling niet in Nederland heeft plaatsgevonden – en evenmin in Nederland schadelijk inwerkt op Allergan. Aangezien deze zaak nauwelijks met de “rechtssfeer van Nederland”⁷ verbonden is, is een verklaring van onbevoegdheid mijns inziens dan ook zuiverder.

⁷ Zie artikel 3 sub c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.