



## **Annotatie bij Vzngr. Rb. Amsterdam 13 januari 2005 (McDonald's / Burger King)**

Verschenen in *IER* 2005-3, p. 194-199.

### **J.J.C. Kabel**

*Art. 13A lid 1 sub d BMW en art. 6:194 lid 2 sub e BW. Vergelijkende reclame waarin een Advertising Property (de clown van McDonald's) van de concurrent wordt gebruikt. Deze vertoont te weinig verwantschap met het merk zoals gedeponneerd om inbreuk op het merkrecht van de concurrent aan te nemen. Het stiekeme optreden van de clown in de winkel van de adverteerder maakt de concurrent belachelijk en is onrechtmatig als een vorm van kleinerende reclame. De prijsvergelijking zelf is rechtmatig.*

1. McDonald's Nederland B.V. ,  
gevestigd te Amsterdam,  
2. Mc Donald's International Property Company Ltd ,  
gevestigd te Delaware, Verenigde Staten,  
eiseressen,  
proc.: mr. R.S. le Poole,

tegen

Burger King b.v.  
gevestigd te Amsterdam,  
gedaagde,  
proc.: mr. M. Das,  
adv. : J.A.A. Oomens.

### **Verloop van de procedure**

(...)

### **Gronden van de beslissing**

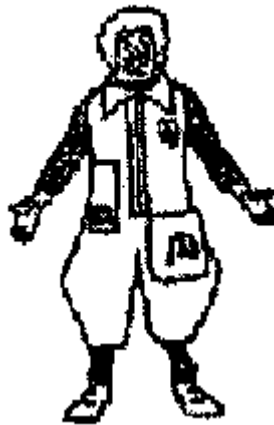
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. McDonald's en Burger King zijn internationale fast-foodrestaurants. McDonald's heeft in haar assortiment onder de hamburger Big Mac en Burger King de hamburger Big King.

b. McDonald's IP is houdster van het op 24 maart 1971 gedeponeerde Benelux woordmerk RONALD McDONALD, voor waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33. Daarnaast is McDonald's IP houdster van het op 22 juni 1971 ingeschreven Benelux woordmerk RONALD McDONALD, voor waren in klasse 18. Verder is McDonald's IP houdster van het beeldmerk Ronald McDonald, gedeponneerd voor de klassen 14 (kort gezegd juwelierswaren), 16 (kort gezegd drukwerken), 25 (kort gezegd kledingstukken) en 28 (kort gezegd spellen). In 1998 is het depot van het merk verlengd. De figuur Ronald McDonald verschijnt op kinderpartijtjes en zowel zijn naam als zijn afbeelding

wordt door McDonald's gebruikt in reclame-uitingen en in de McDonald's filialen. Verder is Ronald McDonald de naamgever van de Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald Kinderfonds. Een kopie van het gedeponeerde woord/ beeldmerk is hieronder afgebeeld:

**RONALD McDONALD**



c. Op 7 januari is Burger King in Nederland op televisie, op internet en in kranten een reclamecampagne gestart voor haar hamburger de Big King. In de televisiecommercial is een clownsfiguur, op de rug gefilmd, te zien die voor counter van een Burger King filiaal staat. De clown draagt roodwitte kousen, rode flapschoenen, gele handschoenen, een donkergrijze regenjas, een iets lichter grijze hoed en een rode pruik. Onder de regenjas zijn nog net de randen van een gele broek zichtbaar.

De verkoopster van Burger King zegt: 'Een Big King, zoals altijd?' Nadat de clown de Big King in ontvangst heeft genomen, zich omdraait en wegloopt zegt de verkoopster: 'Ronald, tot morgen!' In beeld komt vervolgens de slogan 'De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25% lager in prijs! Nu voor maar 1,85 euro'. De clown, in zijn gezicht gezien, heeft een wit gezicht, een rode neus, een grote rode mond. Hij draagt een witte kraag, waaronder nog een stukje van een geel kledingstuk met een rode baan zichtbaar is.

Deze commercial is tevens te zien op Burgers King's websites <http://www.burgerking.nl> en <http://www.whopper.nl>. Verder zijn op de website diverse foto's van de clown te zien met onder meer de volgende tekst: ' RonaldMcD, betrapt bij Burger King. Eet Ronald McD. buiten de deur? '. Aan de campagne is een actie verbonden waarbij bezoekers van de Burger King een foto kunnen maken wanneer zij de clown aantreffen bij één van de vestigingen van Burger King in Nederland. Daarmee kan een X-Box gewonnen worden. De Big King-reclame is verder in de dagbladen Metro en Spits gepubliceerd. In de halve paginagrote advertentie is eerdergenoemde clown op de rug gefotografeerd voor een counter van een Burger King. Onder aan de advertentie is de slogan vermeld: ' De Big King: 25% meer vlees\* dan de Big Mac. 25% lager in Prijs! Nu voor maar 1,85 euro '. Aan de linkerzijde van de foto is verticaal de tekst geplaatst ' \*Data gebaseerd op 100 metingen door een onafhankelijk instituut '.

d. Het instituut waaraan wordt gerefereerd is het onderzoeksbureau Morph Research B.V. Dit bureau heeft in december 2004 het rapport Research Justification WEIGHTING BURGERS uitgebracht. Bij brief van 11 januari 2005 heeft de heer T.J. Verkleij van TNO aan Morph bericht:

'Ik heb kennis genomen van de onderzoeksmethode zoals beschreven in Report Weighting Burgers (...). De beschreven methode is, (...), een correcte methode om het gewicht van hamburgers in sandwiches te bepalen. Het resultaat van dit onderzoek, uitgevoerd conform dit protocol, levert een

representatief onderzoeksresultaat op.'

e. McDonald's heeft Burger King gesommeerd haar bedoelde reclamecampagne te staken. Burger King heeft aan die sommatie geen gehoor gegeven.

2. McDonald's vordert, verkort weergegeven, Burger King te veroordelen:

I. het laten uitzenden van de betreffende televisiecommercial te staken en gestaakt te houden en deze commercial van de websites te verwijderen;

II. ieder gebruik van het karakter Ronald McDonald en van de woord- en beeldmerken RONALD McDONALD te staken en gestaakt te houden;

III. iedere reclame-uiting waarin wordt meegedeeld dat een Big King 25% meer vlees bevat dan een Big Mac te staken;

IV. op de homepage van de website <http://www.burgerking.nl> en op andere websites een rectificatie te plaatsen, met een tekst, zoals in de dagvaarding vermeld;

V. in het dagblad Spits op pagina 2 en het dagblad Metro op pagina 3 dezelfde rectificatietekst te plaatsen op de in de dagvaarding vermelde wijze;

VI. om voorbedoelde rectificatie op de televisie te doen uitzenden;

VII. om alle reclame-uitingen die inbreuk maken op McDonald's merkrechten terug te halen;

VIII. om aan de raadsman van McDonald's opgave te doen van alle tijdstippen en televisiezenders waarop de televisiecommercial is uitgezonden, alsmede van alle overige openbaarmakingen in andere media;

IX. tot betaling van een dwangsom van €\_25\_000 in geval van overtreding van het onder I tot en met VIII gevorderde;

X. tot betaling van een bedrag van €\_50\_000 als voorschot op schadevergoeding;

XI. tot betaling van de kosten van dit geding.

3. Ter ondersteuning van haar vordering stelt McDonald's, kort samengevat, dat de bewuste reclame-uitingen feitelijk onjuist zijn, in strijd met de aan haar toekomende merken- en auteursrechten, in strijd met de regelgeving op het gebied van vergelijkende reclame jegens haar.

Burger King dient te bewijzen dat haar Big King 25% meer vlees bevat dan de Big Mac. McDonald's heeft na de reclame-uitingen zelf direct de proef op de som genomen en twee Burger Kings getest, waarbij bleek dat de Big King nog geen 10% meer vlees bevatte. Door het onderzoeksrapport van Morph tot het laatste moment achter te houden, heeft Burger King McDonald's de mogelijkheid ontnomen een tegenonderzoek uit te laten voeren. Voor het geval het rapport toch als productie mag worden overgelegd, betwist McDonald's dat dit rapport op onafhankelijke basis tot stand is gekomen. Morph is geen TNO maar een marktonderzoeksbureau. terwijl het hier om een technisch onderzoek gaat. Burger King behoort tot de vaste opdrachtgevers van Morph. Om iedere twijfel te vermijden had Burger King het onderzoek door TNO moeten laten verrichten. Dat Morph volgens TNO een correcte methode heeft toegepast om het gewicht van hamburgers te bepalen doet daar niet aan af. TNO kan niet verklaren dat

het onderzoek daadwerkelijk volgens de door Morph geschetste methode is uitgevoerd. Er is geen enkel bewijs dat het onderzoek op een zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Het onderzoeksresultaat is onvoldoende om de 25%-claim van Burger King te bewijzen. Burger King maakt inbreuk op de merkrechten van McDonald's door een clownfiguur te gebruiken, die een vermomde Ronald McDonald voorstelt. De vermomming bestaat uit een jas en een hoed en is gebruikt om de suggestie te wekken dat Ronald McDonald niet betrap wil worden in een filiaal van concurrent Burger King. De overeenstemming is evident. Dat het gaat om Ronald McDonald blijkt ook uit het feit dat de clownfiguur in de televisiecommercial Ronald wordt genoemd en op de website van Burger King wordt aangeduid met 'RonaldMcD'. Burger King heeft bewust overeenstemming nagestreefd. Het publiek zal de door Burger King in de reclame-uitingen gebruikte clown zonder meer in verband brengen met Ronald McDonald. Burger King maakt zonder geldige redenen gebruik van de merken van McDonald's op zodanige wijze dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van die merken. De afbreuk aan de reputatie is evident omdat Ronald McDonald is verbonden aan een zeer gewaardeerd goed doel en bekendstaat als kindervriend en ambassadeur van McDonald's, terwijl hij in de reclame van Burger King wordt neergezet als een stiekemer die 'buiten de deur eet', een gezegde dat in Nederland ook wel wordt gebruikt voor 'vreemdgaan'.

Subsidiair beroept McDonald's zich op de auteursrechtelijke bescherming van het karakter Ronald McDonald. Ronald McDonald heeft een eigen oorspronkelijk karakter en de door Burger King gebruikte clownfiguur dient te worden beschouwd als een ontoelaatbare nabootsing in de zin van art. 13 Auteurswet.

De reclame-uitingen van Burger King voldoen niet aan (vier van de acht) voorwaarden van vergelijkende reclame. Zij zijn feitelijk onjuist, leiden tot verwarring bij de consument, doen afbreuk aan de reputatie en het imago van McDonald's en leveren oneerlijk voordeel op.

Burger King voert deze reclamecampagne bewust om haar eigen naamsbekendheid te vergroten en haar concurrent McDonald's schade te berokkenen. Zij maakt zich daarmee schuldig aan oneerlijke concurrentie en handelt onrechtmatig jegens McDonald's.

De schade bestaat uit omzetschade en reputatieschade, veroorzaakt door de indruk dat de Big King 25% meer vlees bevat en dat zelfs Ronald McDonald liever bij Burger King eet dan bij McDonald's. Daarvan gaat de suggestie uit dat de producten van McDonald's inferieur zijn aan die van Burger King. Aldus McDonald's.

4. Burger King heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Deze wren zullen hierna, voorzover nodig, worden besproken.

### **Beoordeling van het geschil**

5. Terugkerende elementen in alle reclame-uitingen van de op 7 januari 2005 gestarte reclamecampagne zijn de slogan ' De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25% lager in prijs! Nu voor maar 1,85 euro ' alsmede de clownfiguur die een Big King koopt. Algemeen bekend mag worden verondersteld dat de clown Ronald McDonald het boegbeeld is van McDonald's alsmede dat een Big Mac een van McDonald's afkomstige hamburgers is. Aannemelijk is dan ook dat de doelgroep, het hamburger consumerende publiek, de door Burger King gebruikte clown, mede gezien de context, zal associëren met Ronald McDonald, althans McDonald's. Burger King heeft ter zitting overigens beaamd dat zulks de bedoeling is.

6. Het verweer van Burger King, dat de in haar reclamecampagne figurerende clown onvoldoende verwantschap vertoont met het door McDonald's gedeponeerde beeldmerk, om van inbreuk op de merkenrechten van McDonald's te kunnen spreken, treft echter doel. Om inbreuk op het merkenrecht te kunnen aannemen dient gekeken te worden naar het merk zoals dat is gedeponeerd. Het door McDonald's gedeponeerde teken betreft een clownfiguur in zwart-wit. Het meest opvallende kledingonderdeel van het

gedeponeerde teken is de jumpsuit met daarom twee grote zakken en een kleinere met daarop het door McDonald's gebruikte 'M'-teken. In de reclame van Burger King is niet te zien dat de clown de even beschreven jumpsuit draagt. Kenmerken zoals flapschoenen, een grote mond en een dopneus dienen als algemene kenmerken van een clown te worden beschouwd. Nu de door Burger King gebruikte clown verder een regenjas en een hoed draagt, vertoont, zoals gezegd, de door Burger King gebruikte clown onvoldoende verwantschap met het door McDonald's gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Of de reclame-uiting op de websites, door het toegevoegde gebruik van de woorden Ronald McD, wél inbreuk zou kunnen vormen op die merkenrechten, kan in het midden blijven, nu Burger King inmiddels, zoals zij ter zitting onbetwist heeft aangevoerd, deze woorden van de website verwijderd heeft. De vorderingen II en VI, die betrekking hebben op de gestelde inbreuk op de merkenrechten van McDonald's, zullen derhalve worden afgewezen.

7. Het subsidiaire beroep op de auteursrechten van McDonald's kan verder onbesproken blijven nu deze grondslag niet terug komt in de vorderingen.

8. Van vergelijkende reclame is ingevolge art. 6:194a BW onder meer sprake wanneer en concurrent uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd. In de onderhavige reclamecampagne dient zowel de zin ' De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25% lager in prijs! Nu voor maar 1,85 euro ' als de clown die doet denken aan Ronald McDonald beschouwd te worden als een impliciet noemen van McDonald's. Zowel immers de clown als de Big Mac mogen verondersteld worden grote bekendheid als goed respectievelijk dienst van McDonald's te hebben.

9. Vergelijkende reclame is op grond van artikel 6:194a BW toegestaan, mits deze voldoet aan een aantal in dat artikel genoemde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de reclame niet misleidend mag zijn. McDonald's stelt dat de mededeling '25% meer vlees' feitelijk onjuist is. Daarop door McDonald's aangesproken, rust op Burger King op grond van art. 6:195 BW de bewijslast van de juistheid van haar mededeling. Burger King beroept zich daartoe op het door Morph uitgevoerde onderzoek. Ter zitting is het bezwaar van McDonald's, dat het rapport in een zodanig laat stadium aan haar is overhandigd dat McDonald's geen tegenonderzoek meer kon laten uitvoeren en het daarom buiten beschouwing dient te blijven, gepasseerd. De termijn tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de datum van de zitting is immers slechts twee dagen, zodat aannemelijk is dat, zoals ook door Burger King is aangevoerd, de raadsman van Burger King het rapport niet veel eerder aan McDonald's kón overleggen. Bovendien had McDonald's er bedacht op kunnen zijn dat Burger King mede gezien de mededeling '25% meer vlees\*...' etc. in combinatie met de zin '\*Data gebaseerd op 100 metingen door een onafhankelijk instituut' over een rapport zou beschikken en had McDonald's zich daarop kunnen voorbereiden. Het is immers niet zo moeilijk te bedenken dat het onderwerp van het rapport zou zijn het vergelijken van de patties (hamburgers). Morph stelt in haar rapport dat zij steeds binnen 30 minuten nadat deze gekocht waren en nadat deze op een bepaalde manier behandeld waren, 100 hamburgers van Burger King en McDonald's met elkaar heeft vergeleken. Over de in het rapport beschreven onderzoeksmethode heeft TNO geoordeeld dat het een correcte methode is om het gewicht van hamburgers in sandwiches te bepalen en dat het resultaat van dit onderzoek, uitgevoerd conform dat protocol, een representatief onderzoeksresultaat oplevert. Derhalve valt niet in te zien, zoals door een technisch onderzoeksbureau zou moeten worden verricht. De stelling van McDonald's dat het nog maar de vraag is of Morph daadwerkelijk de door haar in haar rapport beschreven onderzoeksmethode heeft gevolgd, dient voorshands ter zijde geschoven te worden, omdat er thans geen enkele aanwijzing is dat Morph in werkelijkheid op een andere wijze de test heeft uitgevoerd dan in haar rapport is beschreven en door haar aan TNO is medegedeeld. Het door McDonald's zelf uitgevoerde tegenonderzoek is onvoldoende om de testresultaten van Morph te ontkrachten, nu zij slechts twee Big Macs met twee King Burgers heeft

vergeleken, terwijl niet duidelijk is hoe zij de hamburgers heeft gewogen en hoe lang na de koop.

Vooralsnog wordt derhalve geoordeeld dat voldoende aannemelijk is geworden dat juist en dus niet misleidend is, de mededeling '25% meer vlees'.

De mededeling '25% lager in prijs' is feitelijk van aard en kan eenvoudig nagegaan worden. Nu Burger King ter zitting heeft meegedeeld dat de prijs van €\_1,85 voor de King Burger geen kortdurende actie betreft, is de slogan in zijn geheel gezien niet misleidend te noemen.

10. Evenmin kan de stelling van McDonald's, dat de reclame-uitingen niet voldoen aan de voorwaarden voor vergelijkende reclame omdat deze tot verwarring leiden bij de consumenten omdat voor hen niet duidelijk is van wie de reclame nu afkomstig is, worden gevolgd. In alle reclame-uitingen komen immers duidelijk de woorden Burger King naar voren en gelet op de context met de slogan, zal het gemiddelde publiek begrijpen dat de reclame van Burger King afkomstig is.

11. McDonald's stelling echter dat de vergelijkende reclame niet voldoet aan de voorwaarde dat deze 'niet de goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van de concurrent' (art. 6:194a lid 2 sub e BW), wordt gevolgd.

Ronald McDonald – en dan wordt niet bedoeld het merk, maar het karakter, de clown die op kinderfeestjes komt en in de filialen van McDonald's loopt en/of levensgroot staat afgebeeld – is de ambassadeur van McDonald's. McDonald's heeft onweersproken gesteld dat vier personen als zodanig fungeren. Zoals reeds hiervoor onder 5 opgemerkt, zal de door Burger King gebruikte clownfiguur door het gemiddelde publiek in ieder geval worden geassocieerd met Ronald McDonald, mede door het gebruik van de kleuren van de schoenen, kousen, broek en handschoenen, het gebruik van – in de tv- en websitecommercials –, de voornaam 'Ronald' en de vergelijking met de Big Mac. De naamsbekendheid van de Big Mac mag verondersteld worden groot te zijn, zodat de link met McDonald's snel is gelegd.

Een regenjas en een hoed zijn veelgebruikte attributen om iemand overduidelijk voor incognito te laten doorgaan. Gezien de gehele context schept de reclame-uiting het beeld dat zelfs de ambassadeur van McDonald's, Ronald McDonald, liever bij de concurrent Burger King zijn hamburgers gaat eten, maar dat hij zich er wel van bewust is dat dit afbreuk zal doen aan de reputatie van McDonald's. Geconcludeerd kan dan ook worden dat McDonald's hiermee belachelijk wordt gemaakt. De commercial laat zich kleinerend uit over McDonald's.

Gelet op het bovenstaande is de vordering toewijsbaar voorzover het betreft het gebruik van de clown. Het verbod geldt derhalve niet de claim dat de Big Kings meer vlees bevatten en goedkoper zijn dan de Big Mac.

12. Of de reclamecampagne ook niet zou voldoen aan de voorwaarde dat vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van de merken van de concurrent (art. 6:194a lid 2 sub g), kan, nu de vordering reeds op grond van art. 6:194a lid 2 sub e BW wordt toegewezen, in het midden blijven.

13. Het eenmalig uitzenden van de rectificatie op televisie komt redelijk voor, mede gelet op de korte periode dat de televisiecommercial is uitgezonden.

14. De gevorderde dwangsommen worden gematigd als na te melden.

15. McDonald's vordert schadevergoeding wegens omzetsderving en reputatieschade. Nu wordt geoordeeld dat slechts het gebruik van de clown ongeoorloofd is en niet de bijbehorende slogan, zal de gevorderde schadevergoeding worden afgewezen, omdat thans niet valt vast te stellen in hoeverre er schade geleden is en welk deel van die

eventuele schade bij benadering moet worden toegerekend aan het – kortdurende – gebruik van de clown.

16. De vordering tot opgave van tijdstippen van het uitzenden van de televisiecommercial alsmede van de media waarin de reclame-uiting is verschenen, zal worden toegewezen, opdat McDonald's de mogelijkheid wordt gegeven haar eventuele schade te begroten.

17. Burger King zal als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van McDonald's gevallen.

### **Beslissing in kort geding**

De voorzieningenrechter:

1. Veroordeelt Burger King om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het laten uitzenden van de ten processe bedoelde televisiecommercial te staken en gestaakt te houden en deze commercial van de website <http://www.burgerking.nl> en andere websites te verwijderen en verwijdert te houden.

2. Veroordeelt Burger King om binden 24 uur na betekening van dit vonnis gedurende twee weken op de homepage van de website <http://www.burgerking.nl> en op de website <http://www.whopper.nl> een rectificatie op te nemen, zonder begeleidend commentaar en in het gebruikelijke lettertype met uitsluitend de tekst als hierna onder 3 opgenomen.

3. Veroordeelt Burger King om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in het dagblad Spits op pagina 2 en in het dagblad Metro op pagina 3 in een kader met een omvang van een halve pagina in een gebruikelijk lettertype een rectificatietekst zonder begeleidend commentaar openbaar te maken met daarin uitsluitend de volgende inhoud:

'RECTIFICATIE

Recentelijk hebben wij een televisiecommercial uitgezonden waarin wij gebruik hebben gemaakt van een clown die doet denken aan Ronald McDonald. Tevens hebben wij op onze website en in de Spits en de Metro een advertentie geplaatst die bestond uit een foto van een clown die eveneens doet denken aan Ronald McDonald, bij een vestiging van Burger King.

Bij vonnis van 13 januari 2005 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat wij hiermee in strijd hebben gehandeld met het bepaalde over vergelijkende reclame in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek en derhalve onrechtmatig hebben gehandeld, omdat het gebruik van die clown in de gegeven context kleinerend is jegens McDonald's.

Burger King B.V.'

4. Veroordeelt Burger King om na betekening van dit vonnis op alle zenders waarop de commercial is uitgezonden, de eerstvolgende keer dat de televisiecommercial weer op die zender zou worden uitgezonden, eenmalig voormelde rectificatietekst te laten uitzenden, zonder begeleidend commentaar en met dezelfde tijdsduur als de litigieuze televisiecommercial.

5. Veroordeelt Burger King om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van McDonald's, mr. R.S. Le Poole, schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en televisiezenders waarop de televisiecommercial is

uitgezonden, alsmede een juiste en volledige opgave te doen van alle overige openbaarmakingen in andere media.

6. Bepaalt dat Burger King een dwangsom van €\_10 000 verbeurt voor elke dag of deel daarvan dat Burger King niet voldoet aan het hiervoor onder 1 tot en met 5 bepaalde.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Veroordeelt Burger King in de kosten van McDonald's begroot op:

- €\_71,93 aan exploitkosten;
- €\_1100 aan vastrecht; en
- €\_816 aan salaris procureur.

9. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Noot<sup>1</sup>

Er zitten een paar interessante punten in dit vonnis over de reclame 'met een knipoog', zoals een woordvoerster van Burger King het betitelde. Zogenaamde Advertising Properties worden hier tegen belachelijk maken beschermd. Het gaat hier niet om een parodie (in de heel ruime zin van het woord) op een merk, omdat er volgens dit vonnis geen sprake is van gebruik van het merk zoals het is gedeponereerd. Wat wel zichtbaar is van de advertising property van McDonald's, is de standaarduitrusting van een clown en die is als zodanig niet voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar. Een uitdrukkelijke parodie-exceptie is ook vreemd aan het merkenrecht, zeker als het, zoals hier, om een parodie in commerciële verhoudingen gaat. Overigens geldt ook in het auteursrecht, dat concurrentiemotieven een beroep op de exceptie van art. 18b Auteurswet doorgaans in de weg staan (zie Verkade/Spoor/Visser, p. 294).

Interessant is hier in de eerste plaats het mogelijk effect van de opgelegde rectificatie. Zou dat geen zogenaamd Notaris-effect kunnen zijn? De beschrijving is van Dommering, tijdens een symposium over Rectificatie, lang geleden. De notaris uit Dantumawoude die een rectificatie kreeg van een bericht in een Friese krant dat hij in een bordeel zou zijn gesignaleerd, staat voor altijd bekend als de notaris die niet een bordeel heeft bezocht. Moet eiser daar blij mee zijn? Een kleine enquête onder mijn eigen studenten leerde dat van zo'n rectificatie het effect uitgaat dat men de eigenlijke boodschap van Burger King (goedkoper en een kwart meer vlees) beter onthoudt. Alleen een verbod eisen was wellicht beter geweest.

Dit soort advertising properties kunnen gemakkelijk anders worden gepresenteerd dan hun als merk gedeponereerde afbeelding. In de Dubbelfriss-zaak (Rb. Amsterdam 17 maart 2005, LJN:AT1087, rolnr. KG 05-270 SR) loopt de merkenrechtelijke claim van Page spaak op dezelfde gronden als in deze zaak. Ik citeer: 'Het door K-C gedeponereerde teken betreft een foto en een (gestileerde) tekening van een stilzittend hondje. Het in de Dubbelfriss reclame voorkomende hondje is echter een levend hondje dat bewegend ten tonele verschijnt. Deze Dubbelfriss-puppy vertoont, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, onvoldoende verwantschap met het door K-C gedeponereerd teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Alleen al hierom is de op het merkenrecht gebaseerde vordering van K-C niet toewijsbaar.' Hof 's-Gravenhage 8 juni 1960, BIE 1961, p. 94, oordeelde al dat chocoladefabrikant Van Houten geen inbreuk maakt op het beeldmerk van concurrent Droste door een enigszins op het Droste-mannetje gelijkend mannetje te gebruiken als wervingsmiddel voor haar producten. De merkhouder worstelde ook in deze zaak al met de beperkingen van het merk zoals gedeponereerd: Droste voert aan dat 'het mannetje ook in andere houdingen dan dat,



waarin het voorkomt op het ingeschreven merk, door eiseres wordt en werd gebruikt.' Het hof gaat hier echter aan voorbij en acht de overeenstemming tussen beide mannetjes niet voldoende, waarbij het ook laat meespelen dat de mannetjes meestal in combinatie met de naam van de fabrikant werden gebruikt, zodat geen verwarring bij de consument kan ontstaan. Daarnaast zal het publiek het Droste-mannetje volgens het hof eerder opvatten als blikvanger dan als teken van herkomst. Merkenrechtelijke bescherming van een bewegende advertising property (in casu een hondje) op basis van een merkdepot is echter niet uitgesloten, wanneer er maar voldoende verwantschap is met de afbeelding van het depot-hondje en dat hondje een prominente rol speelt in de reclame van de merkhouder. Zie aldus: Pres. Rb. Zwolle 9 februari 1994, IER 1994, 11 ( Cesar/James ). Dat was hier dus niet het geval. De door Burger King gebruikte clown vertoont, aldus het vonnis (r.o. 6.), 'onvoldoende verwantschap met het door McDonald's gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkrechten te kunnen aannemen.'

Het verstoppertje van het merk onder een regenjas – met succes – leidt echter tegelijkertijd tot toewijzing van de vordering uit onrechtmatige daad. Dat is grappig. Die verstopping leidt tot een mijns inziens terechte beperking van de bescherming van de uitstraling van het merk. Maar het feit dat onze slinkse burgerkoper zijn herkomst poogt te verbergen, doet hem de das om. Spoort dat met de rechtspraak inzake kleinerende reclame? Een prijsvergelijking die in het nadeel van de concurrent uitvalt, is op zichzelf niet kleinerend (HvJ EG 8 april 2003, IER 2003, 64 ( Pippig Augenoptik ), r.o. 80: 'Bijgevolg kan ten aanzien van een concurrent die hogere prijzen hanteert, de prijsvergelijking op zich niet een aantasting van diens goede naam of hem kleinerende uitlating in de zin van art. 3bis lid 1 sub e van richtlijn 84/450 vormen.'). De suggestie die hier wordt gedaan – het vreemdgaan van de clown – is minder erg dan een rechtstreekse aanval op de concurrent, zoals bijvoorbeeld in Specsavers/Fielmann het geval was (Vzgr. Rb. Almelo 8 mei 2002, IER 2002, 45; in appèl bevestigd door Hof Arnhem 19 november 2002, IER 2002, 28): 'door de prominente plaatsing van de tekst "Ben je belazerd?", vlak onder een "uitgescheurde" advertentie van eiseres, is het heel wel mogelijk dat bij een deel van het publiek de indruk ontstaat dat eiseres de consument belazert. Er bestond voor gedaagde geen noodzaak de advertenties in te kleden zoals zij heeft gedaan.' In Wanadoo/XS4ALL bestond er wel een zakelijk argument voor het grootscheeps afficheren door provider XS4ALL van de algemene voorwaarden van de concurrerende gratis provider Wanadoo. De suggestie van XS4ALL in haar reclame-uitingen dat Wanadoo geld zal verdienen met het ter beschikking stellen aan derden van persoonlijke gegevens van de klant ('uiteindelijk heeft alles een prijs') werd dan ook niet overmatig kleinerend of nodeloos grievend of afbrekend geacht (Hof Amsterdam 22 juni 2000, IER 2000, 54) . Kennelijk gaat het bij de beoordeling van mogelijk kleinerende reclame uiteindelijk om de vraag of er al dan niet een door de rechter als zakelijk te kwalificeren argument achter de mededeling steekt. Dat is natuurlijk jammer voor al die vrolijke reclamecampagnes, maar in commerciële verhoudingen wel te billijken. Overigens heeft de Duitse rechter deze reclamecampagne in zijn geheel veroordeeld wegens oneerlijke mededinging, dus met inbegrip van de naar Nederlands recht niet-misleidende prijsvergelijking (LG Köln 7 augustus 2002, zaaknr. 31 O 500/02). Hoe zat het ook al weer met de harmonisering van misleidende reclame in de gemeenschap? Rechtbank Breda (Rb. Breda 28 juli 2004, LJN AQ5694, IER 2004, 98, p. 420-423, m.nt. E.H. Hoogenraad ( Dometic/Thetford )) oordeelde nog dat het daarmee wel goed zat. Zij oordeelt mededelingen van gedaagde niet als misleidend en vervolgt dan (r.o. 3.15): 'aangezien de in Nederlands geldende wettelijke regeling in lijn ligt met richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame van 10 september 1984 en Dometic haar vordering met betrekking tot de andere lidstaten van de Europese Unie op de gestelde richtlijn-conforme wetgeving van deze lidstaten baseert, ziet de rechtbank geen grond om ten aanzien van andere lidstaten van de Europese Unie anders te oordelen, dan zij hiervoor op de voet van de artikelen 6:194 jo. 6:162 BW heeft gedaan'.

Wat als Ronald open en bloot een Burger King had gekocht? Zie bijgaande afbeelding,

die afkomstig is van de Oostenrijkse internetkrant Presstext en vergezeld gaat van de volgende tekst: 'Freitag 11. Oktober 2002, 17:20 Uhr Ronald McDonald in Graz – Am 8. Oktober eröffnete in Seiersberg bei Graz ein BURGER KING-Restaurant. Kurios: Neben sehr viel Prominenz aus dem In- und Ausland ehrte ein ganz besonderer Gast das Eröffnungs-Event: Ronald McDonald! Verwunderlich deshalb, weil die McDonald's Company gegen einen "BURGER KING"-TV-Spot Einspruch erhoben hatte, in dem Ronald McDonald heimlich bei Burger King einen Big King kauft. Wie das Foto allerdings beweist, geht Ronald tatsächlich sehr gern zu BURGER KING! Laut Burger King bleibt er ein immer gern gesehener Gast.'



Als dit een advertentie was geweest met daarbij ook de concrete en niet-misleidend geachte vergelijking op het punt van prijs en kwaliteit, zou zich de vraag hebben voorgedaan, of hier sprake zou zijn van toelaatbaar merkgebruik in het kader van vergelijkende reclame. Het antwoord daarop lijkt me duidelijk: er is dan sprake van oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk: zie Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 november, BIE 1977, p. 135 ( Batco/Niemeijer ) waarin de president oordeelde dat in een vergelijkende sigarettenreclame er geen noodzaak is om afbeeldingen van de pakjes van het merk van negen concurrenten te gebruiken. Hoewel deze uitspraak vlak na Claerijn/Klarijn is geweest en uiteraard vóór de inwerkingtreding van art. 6:194a lid 2 BW, lijkt ze mij in dit opzicht nog steeds geldig. Men zie de (inmiddels historische!) afbeelding.



Dat levert toch al met al een opmerkelijk resultaat op. Men wordt veroordeeld wegens geheimzinnigheid, maar als men het open en bloot doet is het ook niet goed.

1 Met dank aan mijn scriptiestudente Laura Fresco.

---