

Vzgr Rb Den Haag, 25 augustus 2005, Botox**Misleidende reclame - IPR****Geen Nederlands recht toepasselijk
website door woord en inhoud niet onmiskenbaar
mede op het publiek van de Benelux respectievelijk
Nederland gericht.**

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat van onrechtmatig handelen via (reclame op) een website slechts sprake kan zijn indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux respectievelijk Nederland is gericht. Of dat geval zich voordoet zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Naar voorlopig oordeel leiden de omstandigheden van dit geval niet tot de conclusie dat van onmiskenbare gerichtheid op het publiek in de Benelux respectievelijk Nederland sprake is, waartoe het volgende redengevend is.

De websites zijn uitsluitend in de Engelse taal gesteld en het betreft Amerikaanse website-beheerders. Er is voorts geen sprake van een zogenaamd country code top level domain (cctld) dat op België, Nederland of Luxemburg is gericht (zoals .nl, .be of .lu). Daarbij zijn de prijzen van de aangeboden StriVectin uitsluitend in Amerikaanse of Canadese dollars gesteld en worden er Amerikaanse gewichtsmaten gebruikt ter aanduiding van de inhoud van de tubes StriVectin (zogenaamde "ounces"). Van belang is verder dat het op de website vermelde telefoonnummer (een zogenaamd 1800-nummer) uitsluitend vanuit de VS bereikbaar is, terwijl voor Canadese klanten een speciale link is opgenomen. De websites zijn verder in de Benelux/Nederland niet via andere media of op andere wijze aangekondigd en zijn ook niet geregistreerd bij Nederlandse zoekmachines. Tot slot pleit nog tegen het aannemen van onmiskenbare gerichtheid op de Benelux/Nederlandse markt dat iedere referentie aan die markt ontbreekt, bijvoorbeeld in de vorm van banners.

Aan dit een en ander doet naar voorlopig oordeel onvoldoende af dat de website toegankelijk is vanuit de Benelux respectievelijk Nederland. Allergan heeft in dit kader nog aangevoerd dat het technisch mogelijk zou zijn om de website voor toegang vanuit de Benelux met zogenaamde geosoftware af te schermen, doch de voorzieningenrechter acht het enkele nalaten van de toepassing van die software onvoldoende om onmiskenbare gerichtheid op de Benelux of Nederland aan te kunnen 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 betref-

fende land of – zoals hier voorts – aldaar ongeoorloofde reclame zou opleveren en naar gelang de uitkomsten van dat onderzoek zijn website dient af te schermen. Die consequentie gaat de voorzieningenrechter in zijn algemeenheid te ver

Vindplaatsen: IER 2005, nr. 87

Vzgr Rb Den Haag, 25 augustus 2005

(E.F. Brinkman)

Rolnummer: 05/649

Zaaknummer: 243729

Datum vonnis: 25 augustus 2005 (bij vervroeging)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter

In de zaak met rolnummer 05/649

van:

de vennootschap naar buitenlands recht

ALLERGAN INC.,

gevestigd te Irvine, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

procureur: mr. K. Limperg,

advocaten: mrs. K. Limperg en E.T. Fasseur te 's-Gravenhage,

tegen:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

BASIC RESEARCH L.L.C.,

gevestigd te Utah, Verenigde Staten van Amerika,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

KLEIN BECKER USA L.L.C.,

gevestigd te Utah, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten: mrs. N.W. Mulder en A. van Beelen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als enerzijds "Allergan" en anderzijds "Basic Research c.s."

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Bij exploit van 2 juni 2005 heeft Allergan Basic Research c.s. alsmede Pierre Jean Fernand BONGAERTS handelend onder de naam BOPHAR, wonende althans gevestigd te Amstelveen, gedagvaard tegen de zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 3 augustus 2005. Bij fax van 2 augustus 2005 heeft Allergan de vorderingen tegen laatstgenoemde Bongaerts ingetrokken vanwege een tussen hen getroffen schikking. Ter zitting hebben de advocaten van Allergan de vorderingen toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Basic Research c.s. hebben verweer gevoerd bij monde van hun advocaten, eveneens onder hantering van pleitnotities en producties. De producties en pleitnota's behoren tot de stukken.

Overwegingen ten aanzien van het recht:**DE FEITEN**

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Allergan is een farmaceutisch bedrijf en produceert onder meer het geneesmiddel Botox dat in (onder meer) Nederland is geregistreerd voor de behandeling van pa-

tiënten met blepharospasmen, hemifacialis spasmen, cervicale dystonie (spasmodic torticollis) en persistente primaire bilaterale hyperhidrose van de axillae die het dagelijks leven verstoort. Het is in de Benelux niet geregistreerd voor medisch- cosmetische doeleinden maar wordt niettemin door artsen toegepast ter bestrijding van rimpels en lijnen. Botox bevat botulinum toxine, dat de signaaldoorgifte van zenuwen naar spieren blokkeert.

b. Allergan is rechthebbende op de Beneluxwoordmerken BOTOX (met nummer 496053, gedeponeerd voor warenklasse 5 op 12 april 1991) en ALLERGAN BOTOX (met nummer 524362, gedeponeerd voor warenklassen 5 en 10 op 8 december 1992). Voorts is Allergan rechthebbende op een tweetal Gemeenschapswoordmerken BOTOX (met nummer 1999481, gedeponeerd op 14 december 2000 en geregistreerd op 9 oktober 2002 voor warenklasse 5, alsmede met nummer 3700317, gedeponeerd op 8 maart 2004, nog niet geregistreerd, voor warenklasse 3) alsmede een drietal Gemeenschapsbeeldmerken BOTOX (met nummers 1923986, 2015832 en 2575371, alle geregistreerd voor (onder meer) warenklasse 5).

c. Basic Research c.s. brengen het middel StriVectin op de markt, een crème tegen striae (zwangerschapsstrepen of -striemen) dat volgens de productinformatie van Basic Research c.s. tevens werkt ter bestrijding van rimpels en kraaienpootjes en mede voor dat doel wordt verkocht. Deze productinformatie is onder andere te vinden op de webpagina www.strivectin.com en heeft als kop (vetgedrukt en in een groter lettertype dan de overige tekst): 'Better than Botox®?™'. Op die webpagina is voorts de volgende tekst opgenomen:

'(...)

A smoother, younger complexion, with less irritation and faster results – all without expensive (and painful) peels, implants or injections' 'Better than Retinol and Vitamin C, But Is StriVectin-SD Better than Botox®?™ Dr. Nathalie Chevreau, PhD, RD, Director of Women's Health (...) explains, "Leading dermatologists agree that Botox is the preferred treatment for moderate to severe frown lines between the brow. But ever since it was discovered that StriVectin could reduce the appearance of fine lines, wrinkles, and crows' feet... the kind of fine lines, wrinkles and crows' feet that can add 10-15 years to your appearance and which costly medical treatments often leave behind... skin-care professionals have been recommending, and using, StriVectin." In fact, researchers believe non-invasive alternatives are better, because, Dr. Chevreau continues, "Topical creams and gels offer gradual, continual results, while the effects of injections, facial peels, and dermabrasions are rougher on the skin and wear off." In other words, StriVectin- SD helps give you a youthful, healthy, glowing complexion faster than retinol, far superior to vitamin C, and without irritation, needles, or surgery. Even better, many dermatologists and plastic surgeons recommend StriVectin in conjunction with cosmetic procedures, including Botox.'

d. Basic Research c.s. verkopen StriVectin via de websites www.kleinbecker.com en www.strivectin.com

alsmede – al dan niet via het internet – via zogenaamde 'resellers'.

DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Allergan vordert – zakelijk weergegeven – Basic Research c.s. te gebieden elke inbreuk op de BOTOX-merken en elke misleidende of ongeoorloofde (met Botox) vergelijkende reclame, op straffe van een dwangsom, te staken, alsmede een rectificatie, zoals nader omschreven in de pleitnotities, te plaatsen op de webpagina's van Basic Research c.s., een en ander met proceskosten.

3. Daartoe voert Allergan aan dat Basic Research c.s. door voornoemd gebruik op hun website inbreuk maken in de zin van artikel 13A lid 1 onder a, b, c of d BMW respectievelijk 9 lid 1 onder a, b of c Gemeenschapsmerkverordening (GMV) op voornoemde merkrechten ter zake BOTOX en op oneigenlijke wijze profiteren van de naamsbekendheid van het bekende merk BOTOX, althans afbreuk doen aan de uitstekende reputatie en het onderscheidend vermogen van BOTOX. Basic Research c.s. handelen hierdoor onrechtmatig. Voorts is de reclame op hun website misleidend en wordt StriVectin op ongeoorloofde wijze vergeleken met Botox.

4. Basic Research c.s. voeren tegen de vorderingen van Allergan gemotiveerd verweer dat hierna – voor zover nodig – zal worden besproken.

BEOORDELING VAN HET GESCHIL

5. Teneinde een inbreukverbod of verbod op onrechtmatig handelen toe te kunnen wijzen, dient volgens vaste rechtspraak aannemelijk te worden gemaakt dat minst genomen sprake is van een serieuze dreiging tot inbreuk respectievelijk onrechtmatig handelen.

Basic Research c.s. hebben dit betwist, welk verweer naar voorlopig oordeel doel treft, waarbij het volgende in aanmerking is genomen.

6. In de eerste plaats wordt overwogen dat het gebruik van de hiervoor onder 1.c genoemde uitlating "Better than Botox" noch het overige gebruik van "Botox" in de tekst van de website voorshands te kwalificeren is als gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 onder a, b of c BMW respectievelijk 9 lid 1 onder a, b of c GMV van de merken BOTOX. Het zal immers iedere bezoeker van de website onmiddellijk duidelijk zijn dat het een aanbieding van een juist met Botox concurrerend product betreft en dat "Botox" ook door Basic Research c.s. niet wordt gebruikt ter aanduiding van haar eigen product maar enkel ter aanduiding van het product Botox van Allergan. Het kan worden uitgesloten dat het in aanmerking te nemen publiek zal denken dat er een band (qua herkomst) bestaat met de producent van Botox, te weten Allergan. Die indruk van het publiek wordt naar voorlopig oordeel niet anders indien in aanmerking wordt genomen dat het merk BOTOX tamelijk prominent en veelvuldig op de website wordt gebruikt.

7. Aldus dient te worden beoordeeld of voornoemde reclame op de website (dreigend) onrechtmatig handelen oplevert doordat dit ongeoorloofd ander gebruik dan als merk oplevert in het kader van 13A lid 1 onder

d BMW danwel sprake is van ongeoorloofde vergelijkende of misleidende reclame. De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat van onrechtmatig handelen via (reclame op) een website slechts sprake kan zijn indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux respectievelijk Nederland is gericht. Of dat geval zich voordoet zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Naar voorlopig oordeel leiden de omstandigheden van dit geval niet tot de conclusie dat van onmiskenbare gerichtheid op het publiek in de Benelux respectievelijk Nederland sprake is, waartoe het volgende redenevend is.

8. De websites zijn uitsluitend in de Engelse taal gesteld en het betreft Amerikaanse website-beheerders. Er is voorts geen sprake van een zogenaamd country code top level domain (cctld) dat op België, Nederland of Luxemburg is gericht (zoals .nl, .be of .lu). Daarbij zijn de prijzen van de aangeboden StriVectin uitsluitend in Amerikaanse of Canadese dollars gesteld en worden er Amerikaanse gewichtsmaten gebruikt ter aanduiding van de inhoud van de tubes StriVectin (zogenaamde "ounces"). Van belang is verder dat het op de website vermelde telefoonnummer (een zogenaamd 1800-nummer) uitsluitend vanuit de VS bereikbaar is, terwijl voor Canadese klanten een speciale link is opgenomen. De websites zijn verder in de Benelux/Nederland niet via andere media of op andere wijze aangekondigd en zijn ook niet geregistreerd bij Nederlandse zoekmachines. Tot slot pleit nog tegen het aannemen van onmiskenbare gerichtheid op de Benelux/Nederlandse markt dat iedere referentie aan die markt ontbreekt, bijvoorbeeld in de vorm van banners.

9. Aan dit een en ander doet naar voorlopig oordeel onvoldoende af dat de website toegankelijk is vanuit de Benelux respectievelijk Nederland. Allergan heeft in dit kader nog aangevoerd dat het technisch mogelijk zou zijn om de website voor toegang vanuit de Benelux met zogenaamde geosoftware af te schermen, doch de voorzieningenrechter acht het enkele nalaten van de toepassing van die software onvoldoende om onmiskenbare gerichtheid op de Benelux of Nederland aan te kunnen 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 schermen. Die consequentie gaat de voorzieningenrechter in zijn algemeenheid te ver.

10. Daarbij komt nog dat die stelling naar voorlopig oordeel een aanzienlijk nader (feiten)onderzoek vergt, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Niet alleen zou dienen te worden onderzocht wat nu precies de mogelijkheden van die software zijn (hierbij spelen vragen als hoe waterdicht is deze software, kan bijvoorbeeld afscherming ook voor alleen het onrechtmatig te achten deel van de site, etc.), tevens

doemt dan de vraag op of het verbod zoals gevorderd niet (ingrijpende) herformulering behoeft. Het onrechtmatige karakter schuilt dan immers niet zozeer in een "doen" (wat zou kunnen worden verboden) maar in het "nalaten" van het nemen van een maatregel, hetgeen juist bevolen zou moeten worden alsnog te doen. En zelfs indien het verbod aldus gelezen zou worden uitgesproken, is in een geval als het onderhavige zeer wel denkbaar dat dit verbod tot aanzienlijke executieproblemen zal leiden, juist ook in verband met de onduidelijkheid over de precieze mogelijkheden van meerbedeelde software. Dit alles klemmt te meer nu ter zitting over het een en ander nagenoeg geen inhoudelijk debat is gevoerd.

11. Evenmin acht de voorzieningenrechter de omstandigheid voldoende dat in het dropdown menu bij het bestelformulier van StriVectin op de website www.kleinbecker.com (waarnaar wordt 'doorgelinkt' indien met het product tracht te bestellen via www.strivectin.com) Nederland, België en Luxemburg enige tijd in de landenlijst waren opgenomen. Hierbij is immers van belang dat een dergelijke lijst zeer uitgebreid en in beginsel standaard is, terwijl voorts de Benelux-landen uit voornoemde lijst inmiddels zijn verwijderd (dit werd door Allergan ter zitting nog in twijfel getrokken maar de voorzieningenrechter heeft inmiddels zelf kunnen vaststellen dat dit thans het geval is). Dit aspect zou meer gewicht in de schaal hebben kunnen leggen indien bestellingen van StriVectin vanuit de Benelux/ Nederland ook daadwerkelijk zouden zijn of nog worden gehonoreerd (vgl. HR 18 februari 2005, RvdW 2005, 34, Lotto/Ladbrokes, r.o. 3.3). Alsdan zou immers kunnen worden aangenomen dat met de site ook daadwerkelijk commerciële activiteiten in de Benelux respectievelijk Nederland zijn beoogd en ontplooid. Dit is evenwel niet aannemelijk geworden. Integendeel, op de bestelling die mr. Limperg, raadsman van Allergan, vanuit Nederland voorafgaand aan de zitting had geplaatst, is door Basic Research c.s. juist gereageerd met een email waarin staat vermeld dat niet naar Nederland wordt geleverd.

12. In ieder geval acht de voorzieningenrechter het vorenstaande overziende de uitkomst van de aan te spannen bodemprocedure op het punt van onmiskenbare gerichtheid op de Benelux of Nederland dusdanig ongewis dat reeds hierom een verbod in kort geding achterwege moet blijven. Zodoende kan in het midden blijven in hoeverre die website uitlatingen bevat die naar het recht van de Benelux of Nederland onrechtmatig zouden zijn. De vorderingen dienen te worden afgewezen.

Aldus behoeft niet meer het bezwaar van Basic Research c.s. te worden beoordeeld tegen de late inzending van producties door Allergan, die – kort gezegd – in twijfel beoogden te trekken of StriVectin inderdaad als (beweerdelijk) werkzame stof het penta-peptide KTTKS in een relevante concentratie bevat. Daarbij hebben zij geen belang meer nu die stukken bij bovenstaand oordeel geen rol hebben gespeeld. Hetzelfde heeft te gelden voor het door Basic Research c.s. opgeworpen bevoegdheidsverweer.

13. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Allergan de proceskosten hebben te dragen.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

WIJST het gevorderde AF;

VEROORDEELT eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagden begroot op € 1.060,-- waarvan €816,-- aan procureurssalaris en €244,-- aan griffierecht.

Aldus gewezen door mr. E.F. Brinkman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 augustus 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.
