

Portretmerk: een non-merk?

CHARLES GIELEN*

1. Ik zou deze bijdrage over portretmerken willen beginnen met een kleine quiz. Wie is de persoon afgebeeld op de foto hiernaast?



Ik hoor weinig reacties.....Ik zal het verklappen: het is Colonel Harland en zijn portret werd een bekend portretmerk. Als ik zou vragen: van wie is dat merk, weten nog steeds weinig mensen aan welke onderneming ik refereer.

Ik verklap weer iets: het is:

het symbool van de *fast food* keten Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harland Sanders, beter bekend als Colonel Sanders, die in de dertiger jaren van de vorige eeuw in zijn benzinestation maaltijden begon te koken.¹ Een mooier voorbeeld van een portretmerk bestaat er bijna niet. Ze bestaan dus en ze zijn ook als merk ingeschreven.² Waarom dan een beschouwing over dit onderwerp? Zoals Gerard Mom in zijn IER-artikel in 1996 al aangaf, kleven er aan verkrijging en handhaving van portretten als merk nogal wat problemen.³ Een aantal daarvan zou ik kort willen bespreken.



* Advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam en hoogleraar IE-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

¹ Zie voor de verdere historie: http://en.wikipedia.org/wiki/Harland_Sanders

² Zie bijv. Gemeenschapsmerk inschrijving nr. 002295285

³ Mr. G.J.H.M. Mom, Portretmerken, *IER* 1996, p. 169.

2. Men kan zich allereerst de vraag stellen wat een portret als merk naast het commerciële portretrecht van art. 21 Aw aan extra's brengt. Mom heeft gewezen op een tweetal voordelen van het merkenrecht boven het auteurswettelijke portretrecht.⁴ Het eerste voordeel is dat vorderingen gebaseerd op art. 21 Aw kunnen stranden omdat het gebruikte portret niet is het portret van de eisende partij maar iemand anders, het Sylvia Millicam voorbeeld.⁵ Dit nadeel lijkt echter weggeval- len, nu de Hoge Raad in het Breekijzer-arrest heeft gezegd dat voor een vordering slechts nodig is dat de identiteit van de persoon blijkt.⁶ Te verdedigen is dat een afbeelding van iemand anders, die echter geen twijfels omtrent de identiteit van een bepaalde persoon doet rijzen (een look-a-like dus) onder het begrip portret valt. Art. 21 Aw heeft aldus een stevige reikwijdte, die dicht komt bij wat de Commissie Portretrecht van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht in 1996 al had bepleit, nl. een definitie van een portret als: afbeelding van een persoon of van een gedeelte van een persoon, die ten gevolge van overeenstemming of herken- baarheid van fysieke aspecten, de indruk wekt een afbeelding van een bepaalde persoon te zijn.⁷ Mocht daarover anders worden geoordeeld, dan zou inderdaad het merkenrecht een goede grondslag bieden, omdat op basis van een merk kan worden opgetreden tegen overeenstemmende tekens wanneer zich daardoor, kort gezegd, verwarrings- of (bij bekende portretmerken) verwateringsgevaar voordoet. Een tweede nadeel van het auteurswettelijke portretrecht is dat de rechten alleen door de geportretteerde kunnen worden uitgeoefend (en in beperkte mate door de erven). Het merkenrecht kan echter worden gevestigd ten name van iemand anders dan de geportretteerde en kan zonder problemen worden overgedragen.

3. Maar dit alles veronderstelt dan wel dat men een merkrecht op een portret kan verkrijgen en daar zit het grootste probleem. Er bestaat geen twijfel dat de ruime definitie van het begrip merk in het Europese merkenrecht, waarin immers wordt aangenomen dat elk teken dat kan onderscheiden een merk kan zijn, een portret als merk toelaat. Een portret is immers een teken en kan in beginsel zeer wel de waren of diensten van een onderneming onderscheiden. Het hiervoor genoemde portret van Harland is daarvan een mooi voorbeeld. Maar betekent dat dan ook dat alle portretten als merk zullen worden aanvaard? Studie van het Benelux Merkenregister leert dat het Bureau er kennelijk weinig problemen mee heeft; zo werd het inmiddels bijna acht jaar jongere portret van Patrick Kluivert als merk aanvaard voor de klassen 03 09 12 14 16 18 21 25 28 29 30 32 35 41.⁸ Ook is er een groot aantal Gemeenschapsmerken ingeschreven die uit een portret

4 Ik spreek van auteurswettelijk, omdat het de vraag is of het portretrecht van art. 21 Aw eigenlijk auteursrecht is.

5 Zie Pres. Rb. Amsterdam 22 dec. 1994, *Informatierecht/AMI* 1995/7, 136 m.nt. Spoor, *IER* 1995/2, 61 (Millicam/Escom).

6 HR 2 mei 2003, NJ 2004, 80, *AMI* 2003, 175 m.nt. Hugenholtz, *AMI* 2003, 211 m.nt. Schuijt (*Breekijzer*). Zie aldus ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom* 2, par. 5.4.1.

7 Bijlage bij *Mf* 1996/10.

8 Benelux merkinschrijving 678582.

bestaan.⁹ En uit de historie is de Nederlandse inschrijving bij het oude Bureau voor de Industriële Eigendom bekend van het merk bestaande uit de naam en de afbeelding van de staatsman Churchill voor rokersartikelen. Deze inschrijving was door het Bureau en, in hoger beroep door de rechtbank, geweigerd, maar het Hof Den Haag aanvaardde de inschrijving en de Hoge Raad bevestigde de aanvaarding.¹⁰

4. De door het Bureau toegepaste Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden, in de versie die op 1 januari 2009 in werking trad, geven geen uitsluitsel over wat het BVIE met portretmerken zal doen. Informele contacten met het Bureau leerde mij dat men in beginsel portretten als merk accepteert, maar dat men mogelijk portretten van met name bekende figuren die langer dan 50 tot 100 jaar geleden zijn overleden, zal weigeren omdat dergelijke figuren gemeengoed zijn geworden en niet behoren te worden gemonopoliseerd. Verwezen werd naar de weigeringsgrond van art. 2.11 lid 1 onder b, gebrek aan elk onderscheidend vermogen. Aannemende even dat het BVIE inderdaad naar deze grond zou grijpen, dan is die volgens mij onjuist. Als men inderdaad van oordeel is dat dergelijke portretmerken niet behoren te worden ingeschreven vanwege een soort publiek domein argument, dan lijkt mij de grond van art. 2.11 lid 1 onder e jo. 2.4 onder a BVIE, strijd met de openbare orde of goede zeden, meer voor de hand te liggen.¹¹ Het Bureau zou bij een op deze grond uit te spreken weigering mogelijk steun kunnen zoeken bij de opvatting van de Luxemburgse AG Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie bij de Picasso/Picaro-zaak; hij schrijft daarin over de naam Picasso als merk: “Zweitens besteht ein gewisses allgemeines Interesse daran, die Namen großer Künstler als universelles Kulturerbe vor der unersätlichen kaufmännischen Habgier zu retten, um zu vermeiden, dass ihr Werk durch Trivialisierung Schaden nimmt. Betrübsächlich ist die Vorstellung, dass der durchschnittlich informierte, normal aufmerksame und umsichtige Verbraucher, der schon Namen wie Opel, Renault, Ford oder Porsche nicht mehr mit den berühmten Ingenieuren verbindet, die ihren Produkten ihren Namen gaben, mit

9 Zie bijv. Portretten van coureur Michael Schumacher, nr. 554428, Oasis bandleider Liam Gallagher, nr. 1034032, zeiler Pete Goss, nr. 1332659.

10 HR 28 okt. 1948, NJ 1948, 169, *BIE* 1949, 18 m.nt. v.d.M. Zie voor een uitvoerige bespreking van deze zaak: C. van Woensel, *Merk, God en Verbod*, diss. Leiden 2007, par. 5.2. Over de weigering van het merk als in strijd met de openbare orde, welke weigering door het Hof overigens was vernietigd, overweegt de Hoge Raad dat gebruik van naam en portret “door sommigen als een smakeloosheid zal worden gevoeld, maar evenzeer valt aan te nemen, dat anderen het op zichzelf niet verwerpelijk zullen achten, dat, zij het dan in dit bepaalde verband, deze naam bij voortdurende aandacht wordt gebracht en aldus de bijzondere betekenis van dezen populaire Staatsman erkenning vindt; dat dus stellig niet gezegd kan worden dat het gewraakte gebruik zodanige reacties moet wekken, dat daarmee de openbare orde in het geding komt.”

11 Een argument daarvoor kan worden afgeleid uit HR 5 maart 1999, NJ 2000, 306 waarin (zij het niet in de context van openbare orde of goede zeden) wordt overwogen dat het cassatiemiddel miskent dat aan het depot van een teken dat tot het publiek domein behoort geen merkrecht kan worden ontleend. C. van Woensel (*Merk, God en Verbod*, diss. Leiden 2007, par. 4.7.4.4) bepleit wel toepassing van deze bepaling bij depots van tekens met een grote symbolische waarde.

dem Namen Picasso in einer leider nicht mehr weit entfernten Zukunft einem ähnlichen Vorgang unterliegen könnte.“¹² Maar ja, als dit sentiment de doorslag geeft, zijn inderdaad ook merken als Rembrandt voor verf, Mozart voor bonbons en Napoleon voor cognac (om nog maar te zwijgen van de bij die cognac te roken Churchill-sigaren) uit den boze; toch hebben we al deze merken om ons heen. Het zou mij dus bepaald te ver gaan dergelijke merken in het algemeen als in strijd met de openbare orde te weigeren net zo min als de Hoge Raad dat wilde met de naam en de afbeelding van Churchill. Er zij op gewezen dat de Benelux geen uitvoering heeft gegeven aan art. 3 lid 2 onder b Merkenrichtlijn, waarin lidstaten de mogelijkheid wordt gegeven te bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, eenmaal ingeschreven, kan worden nietig verklaard, wanneer het een teken met een grote symbolische waarde en met name een religieus symbool betreft.¹³

5. Kan een portret heel goed als zodanig een teken zijn dat een merk kan vormen,¹⁴ dan is daarmee nog niet gezegd dat het onderscheidend vermogen heeft. Een foto van Elvis Presley op een verzamel-cd met liedjes van hem, zal niet (direct) als merk worden gezien doch enkel als verwijzing naar de maker van die liedjes. Het echte merk is dan het “label” van de producent, zoals EMI of DGG. En als het portretmerk per se al onderscheidend is voor dergelijke cd’s, is het mogelijk beschrijvend, immers het geeft slechts een eigenschap van de waar aan, te weten degene wiens liedjes op de cd te horen zijn. Een fraaie illustratie van deze problematiek wordt gevormd door het arrest van het Bundesgerichtshof van 24 april 2008.¹⁵ Het betrof de aanvraag van het merk bestaande uit het hiernaast afgebeelde mooie portret van Marlene Dietrich.



Het merk was aangevraagd voor een groot aantal waren en diensten;¹⁶ het werd door het Duitse bureau wegens gebrek aan onderscheidend vermogen geweigerd

¹² Zie de op 8 sept. 2005 in de zaak C-361/04 ingediende conclusie, waarin ook gewag wordt gemaakt van kritiek die door de directeur van het Picasso museum is geuit op de omstandigheid dat de naam van de schilder nu een automeerk is.

¹³ Zie hierover uitgebreid C. van Woensel, merk, God en Verbod, diss. Leiden 2007, par. 5.3 e.v.

¹⁴ Aldus uitdrukkelijk het arrest van het Bundesgerichtshof vermeld in noot 15.

¹⁵ BGH 24 april 2008, GRUR 2008, p. 1093 m.nt. Prof. Götting (Marlene Dietrich).

¹⁶ Te weten 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 en 42.

voor o.m. waren in de klassen 9, 16, 25 en 41. Het Bundespatentgericht hield deze gedeeltelijke weigering overeind, maar het BGH was het daarmee maar gedeeltelijk eens. Het BGH accepteerde de weigering voor bepaalde waren uit de klassen 9, 16 en 41 voor zover het daarbij op grond van ervaring ging om waren waarvan Marlene Dietrich het onderwerp zou zijn, zoals bij boeken, films en geluidsdragers. Een dergelijke aanduiding ter beschrijving van de inhoud heeft geen enkele onderscheidingskracht voor dergelijke producten. Echter voor andere producten in kl. 16, zoals papier- en kartonwaren alsmede voor waren in klasse 25 zag het BGH het anders. Volgens het Bundespatentgericht zou ook t.a.v. deze producten gelden dat het portret als een verwijzing naar de kunstenares of als souvenir- of fan artikel zou worden gezien en niet als herkomstaanduiding. Voor de typische merchandising producten, zoals kleding, zou de afbeelding van Marlene Dietrich slechts als reclamemiddel worden opgevat. Het BGH komt tot de conclusie dat de omstandigheid dat het portret als verwijzing naar Marlene Dietrich wordt opgevat, niet voldoende is om te concluderen dat het geen onderscheidend vermogen heeft, wanneer dit portret naast die verwijzing ook praktische en voor de hand liggende mogelijkheden biedt om dit bij die producten zó te gebruiken dat het zonder probleem als merk wordt gezien. Zo wijst het BGH erop dat een portret zeer wel op innaai-etiquetten in kledingstukken als merk kan worden gebruikt. De kritische annotator Prof. Götting gaat nog verder en wijst er mijns inziens terecht op dat een portret als van Marlene Dietrich heel goed ook als merk van cd's of dvd's kan functioneren, die niet zozeer haarzelf tot onderwerp hebben, maar meer op de periode betrekking hebben waarin Marlene Dietrich actief was. Wat hier ook van zij: de zaak laat zien dat bij een portretmerk voor bepaalde producten al snel sprake is van een louter beschrijvend merk dan wel een merk dat elk onderscheidend vermogen mist; voor andere producten kan het heel goed als merk functioneren.¹⁷

6. Er is dus alle ruimte voor de mogelijkheid om een portretmerk te doen inschrijven. Eenmaal gedeponerd, kan het verkregen merkrecht worden ingezet.¹⁸ Cohen Jehoram vraagt zich echter af of men in de praktijk veel aan dergelijke merken zal hebben.¹⁹ Uit de arresten van het Europese Hof inzake Arsenal en Budweiser blijkt immers volgens hem dat de uitoefening van merkrechten is beperkt tot gevallen waarin gebruik door de derde afbreuk doet aan de essentiële functie van het

¹⁷ Overigens is nog interessant dat het BGH de opvatting van het BPatG verwerpt dat t.a.v. de waren foto's, posters, prentbriefkaarten etc. (waarop dan aan een kant de afbeelding van het portret van Dietrich staat) geldt dat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald (bij ons voorzien in art. 2.1 lid 2 BVIE). Zonder dat aan de orde is, of deze uitsluitingsgrond hier überhaupt wel van toepassing is, omdat deze slechts voor 3-dimensionale merken geldt, overweegt het BGH dat een bepaalde uitvoeringsvorm van deze producten nog niet met zich brengt dat het merk dus uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.

¹⁸ In de praktijk is dit ook met succes gelukt in Pres. Rb. Dordrecht 1 juni 1999, *Mf.* 1999, 41 (Tatjana) en Rb. Amsterdam 16 okt. 2002, *IER* 2003, 13 (Verstappen); beroep op portretmerk afgewezen in Pres. Rb. Amsterdam 18 dec. 1997, *AMI* 1998, p. 119 m.nt. G.A.I. Schuijt (Catherina Keijl) en Hof Den Haag 2 juli 1998, *IER* 1999, 11 (Spice Girls).

¹⁹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom* 2, par. 5.4.1.

merk als herkomstaanduiden en in geval van portretmerken is het volgens hem de vraag of een wezenlijke functie van het merk wordt beschermd. Ik vind het beeld dat door deze (niet door hem beantwoorde) vragen wordt opgeroepen echt te somber. Eenmaal ingeschreven en erkend als merk dus met (evt. door de rechter in een nietigheidsprocedure vast te stellen) onderscheidend vermogen, is daarmee gegeven dat derden die het portretmerk (mede) als merk gebruiken (in gevolge de arresten Budweiser en Adam Opel/Autec van het Hof een voorwaarde immers voor toepassing van art. 2.20 lid 1 onder a-c BVIE) in beginsel dat gebruik moeten kunnen doen verbieden; het merk wordt immers gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren zodanig dat verwarringsgevaar dan wel (evt. ook bij niet soortgelijke waren) verwateringsgevaar kan optreden. Gebruik van teken dat identiek is aan of overeenstemmend is met een onderscheidend merk tast in die omstandigheden de herkomstfunctie aan. Wordt het portret anders dan ter onderscheiding van producten gebruikt dan staat de merkrechtshouder natuurlijk de bepaling van art. 2.20 lid 1 onder d ter beschikking.

7. De vraag in de titel van deze bijdrage valt volgens mij aldus te beantwoorden dat het portretmerk niet een non-merk is. Het voorbeeld van Colonel Harland maar ook de aanvaarding in Duitsland van het portret van Marlene Dietrich zijn er mooie voorbeelden van. Vooral in merchandising kan het portretmerk een belangrijke rol spelen. Maar men moet wel bedacht blijven voor een aantal problemen, dat ik in het kader van deze bijdrage alleen maar aanstip. Het merkrecht biedt slechts bescherming aan de statische voorstelling van een portret zoals ingeschreven. Men kan na het Dyson-arrest van het Hof bijvoorbeeld niet meer een portret claimen van iemand in al zijn verschijningsvormen. Dat kan bij de overeenstemmingsvraag nog wel eens vervelend uitpakken. De Patrick Kluivert van 8 jaar geleden ziet er nu immers anders uit. Ongeautoriseerde gebruikers van zijn portret zullen echter vandaag zijn huidige poreem willen gebruiken; is er dan echter nog wel voldoende overeenstemming met het oude merk? Verder dient men natuurlijk wel bedacht te zijn op het probleem van verval van het merk wegens niet normaal gebruik, omdat het merk niet meer wordt gebruikt in de vorm zoals het ooit werd gedeponeerd, of niet als merk, maar alleen als versiering of iets dergelijks. Maar los van deze kwesties is het portretmerk onder omstandigheden goed bestaanbaar.