

MERKGEBRUIK DOOR DE KUNSTENAAR

MANON VENIX, 3 DECEMBER 2019

Het gebeurt steeds vaker: kunstenaars die merken gebruiken om een bepaald politiek statement te maken, of enkel voor esthetische redenen. Denk bijvoorbeeld aan de 'Campbell's Soup Cans' van Andy Warhol, volgens hemzelf een kritische reflectie op de Amerikaanse samenleving. Of aan het kunstwerk van Nadia Plesner van een Afrikaans kind met een Louis Vuitton tas, waarmee zij haar verbazing uit over de aandacht voor mode, terwijl humanitaire rampen relatief onopgemerkt blijven. De merkhouders van deze merken kunnen dit merkgebruik soms niet waarderen. Toch is het in veel gevallen wel toegestaan. Wat is de reden? Hoe zit het eigenlijk met de artistieke vrijheid tegenover de rechten van de merkhouder?

Recentelijk is hierover een vraag gesteld aan het Benelux Hof, naar aanleiding van de Damn Pérignon-zaak. De vraag betreft de uitleg van 'geldige reden' in artikel 2.20.1.d BVIE en de criteria die de nationale rechter in aanmerking zou moeten nemen om tegenstrijdige belangen af te wegen. Daarbij is in het bijzonder gevraagd of de rechter rekening kan houden met de volgende criteria:

- Mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft
- Mate waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat
- De verhouding tussen voorgaande criteria
- Mate van bekendheid van het ingeroepen merk
- De omvang van het inbreukmakende gebruik, haar intensiteit en systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt
- De mate waarin de uiting, de omstandigheden die de uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, afbreuk doen aan de reputatie, onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken ('reclamefunctie')
- Mate waarin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate waarin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken, of de indruk dat er een commercieel of ander verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (de 'herkomstfunctie'), mede in aanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder in reclame en communicatie een bepaald imago en reputatie heeft opgebouwd.



De prejudiciële vragen zijn 14 oktober beantwoord door het Gerechtshof, en bepaalt dat Artikel 2.20.1.d BVIE zo moet worden uitgelegd, dat artistieke vrijheid valt onder 'geldige reden', indien 'de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop gericht is het

merk of de merkhouder schade toe te brengen.³⁷ Het lijkt dat het Gerechtshof hiermee zegt dat er sprake moet zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk (het moet namelijk origineel zijn). Bij beoordeling van de vraag of de kunstuiting gericht is op schade moet de rechter alle omstandigheden van het geval meenemen.³⁸

Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd? Is er meer omvangrijke of nauwere bescherming voor de kunstenaar?

BESCHERMING VOOR MERKHOUDERS

Ten eerste: hoe zit het ook alweer met die bescherming voor merkhouders?

Het intellectueel eigendomsrecht moet een balans maken tussen de rechten van een rechthebbende en de rechten van de samenleving om informatie vrij te gebruiken. De wil om een merkhouder te beschermen tegen inbreuk komt vanuit de functies die een merk moet vervullen. Deze functies zijn, algemeen gezien, de identificatiefunctie of herkomstfunctie, de reclamefunctie en de 'kwaliteit'-functie, namelijk het garanderen van een bepaalde kwaliteit of het aantrekken van investering.

Om deze functies te waarborgen, geeft een merkenrecht de houder een exclusief recht, waarmee hij bepaald gebruik van derden mag verbieden.

In principe is het gebruik van een merkteken volgens de functies van een merk enkel inbreuk-makend, wanneer de functie van het merk wordt aangetast. Van origine werd ook vrijwel alleen de identificatiefunctie van een merk beschermd. Echter, met vooruitgang kwam grotere bescherming, want de 'bekende' merken moesten ook beschermd worden tegen verwarring van hun merk en andere merken, of aantasting van hun reputatie. Daar komen artikel 2.20 lid 1 onderdeel c en d vandaan, die ook de reclamefunctie en vooral de 'kwaliteitsgarantie'-functie dienen.

Een merkhouder heeft geen ongelimiteerd exclusief recht. Naast dat hij – meestal – geen gebruik van een teken kan verbieden voor andere waren, zijn er ook uitzonderingen op inbreukmakend gebruik, namelijk de 'geldige reden' uit artikel 2.20 lid 1 onderdeel c en d.

DE KUNSTENAAR

Na deze korte uiteenzetting van merken en de rechten van merkhouders, bekijken we hoe het gebruik van een merk door kunstenaars in dit systeem past.

Gebruik van een merkteken door de kunstenaar zal niet snel onder artikel 2.20 lid 1 onderdeel a en b vallen. Deze twee onderdelen beschermen de identificatiefunctie van een merk, dat bij gebruik van een merk in een kunstwerk niet snel in het geding zal zijn. Ook het Gerechtshof erkent dit, zeggende 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.' Als een kunstwerk gebruikt wordt ter onderscheiding van waren of diensten, zo valt te concluderen uit het antwoord van het Gerechtshof, is 'artistieke vrijheid' geen geldige reden.

Onderdeel c en d gaan over merkgebruik voor andere waren en diensten. Voor toepassing moet ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk. Dan valt gebruik van een merk door de kunstenaar onder de artistieke vrijheid, waar niet een *specifieke* uitzondering voor is gemaakt. Het wordt over het algemeen

³⁷ Benelux Gerechtshof, 14 oktober 2019, A 2018/1, (*Moët Hennessy Champagne Service*) pt. 12.

³⁸ Benelux Gerechtshof, 14 oktober 2019, A 2018/1, (*Moët Hennessy Champagne Service*) pt. 9.

geschaard onder 'geldige reden', waarvoor een uitzondering is gemaakt in artikel 2.20 lid 1 onderdeel c en d BVIE. Onder deze geldige reden valt de vrijheid van meningsuiting en dus, zoals het Gerechtshof heeft bevestigd, de artistieke vrijheid.

DE UITSpraak VAN HET GERECHTSHOF

Zoals besproken heeft het Gerechtshof bevestigd dat artistieke vrijheid kan gelden als geldige reden. Dat schept enige duidelijkheid in de afweging tussen kunstenaar en merkhouders.

Er zijn echter twee probleempunten, die niet worden opgelost door de uitspraak van het Gerechtshof. Voor deze uiteenzetting maak ik een onderscheid tussen *kritisch* en *esthetisch* gebruik van een merk. Esthetica en commentaar leveren zijn immers de twee belangrijkste functies van kunst. Ten eerste is gaat, met betrekking tot kritisch gebruik, de vraag spelen of en wanneer een oogmerk kritiek te leveren automatisch beoogd is op het toebrengen van schade. Ten tweede kan *esthetisch* gebruik van een merk, dat niet gericht is op het veroorzaken van schade, wel schade toebrengen. Het zou kunnen dat dit tweede gebruik in bepaalde situaties onwenselijk is, maar hier wordt door het Gerechtshof niet in onderscheiden.

Het lijkt alsof het Gerechtshof verduidelijkt dat kritisch gebruik, namelijk gebruik dat gericht is op het toebrengen van schade, niet valt onder 'geldige reden'. Het Gerechtshof haakt hierbij aan bij Artikel 10 lid 2 EVRM en noemt het '*een beperking die in een democratische samenleving noodzakelijk [is] in het belang van de goede naam of rechten van anderen*'. Dit lijkt echter af te doen aan een belangrijke functie van kunstenaars, namelijk commentaar leveren op de samenleving. Wanneer is kritiek leveren beoogd op het toebrengen van schade? Mogelijkerwijs wordt in de toekomst onderscheid gemaakt tussen 'maatschappelijke kritiek' en 'laster', waarvan de laatste niet valt onder vrijheid van meningsuiting. Hoe zit het dan met het kunstwerk van Nadia Plesner? Het is gericht op het leveren van kritiek, breed gezien op de mode, maar ook specifiek op Louis Vuitton. Is dat hetzelfde als gericht zijn op toebrengen van schade aan het merk?

Daarentegen lijkt het Gerechtshof geen problemen te ontdekken in esthetisch gebruik, mits het gaat om een origineel werk dat niet gebruikt wordt ter onderscheiding van waren en/of diensten. Het is echter wel degelijk mogelijk dat esthetisch gebruik problematisch is.

We gaan kort terug naar de functies van het merk en het ontstaan van artikel 2.20 lid 1 onderdeel d, dat streeft bekende merken te beschermen tegen afbreuk aan hun reputatie. Daarnaast veronderstelt het dat het inbreukmakend is om een bekend merk te gebruiken, wanneer daarmee ongerechtvaardigd voordeel behaald kan worden. Dat is precies wat een kunstenaar doet wanneer zij esthetisch gebruik maakt van een merk. Hierbij is van belang of de uiting een commercieel karakter heeft, een criterium dat ook naar voren komt in de prejudiciële vragen, maar waar het Gerechtshof niet verder op in gaat.

Het laatste punt en een tweede mogelijkheid waardoor esthetisch gebruik problematisch kan zijn, wordt relevant wanneer je bedenkt dat bekende merkhouders vaker met kunstenaars samen werken. Het merkgebruik van een andere kunstenaar – dat wil zeggen één zonder samenwerkingsverband met het merk – kan dan in de ogen van de consument een samenwerking doen veronderstellen. Wanneer zowel merkhouders als kunstenaars zich prijzen om hun exclusieve samenwerkingen met elkaar, kan dit dus problematisch zijn.

CONCLUSIE

Het Benelux Gerechtshof heeft de artistieke vrijheid van de kunstenaar zowel ingeperkt als uitgebreid. Gebruik van een merk, dat niet is gericht op het toebrengen van schade, lijkt in elk geval toegestaan, ook als er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of een schijnbare samenwerking.

Daarentegen lijkt kritisch gebruik van een merk volledig uitgesloten als geldige reden: dit is immers gericht op het toebrengen van schade. Wat betekent dit voor de voorbeelden uit de eerste paragraaf?