



**“Het merkenrecht dient te worden  
aangepast aangezien het te zeer de  
vrijheid van meningsuiting  
beperkt”**

**voorzitter**

**Mevr. mr. Tanja H.  
Tanja-van den Broek**

***Vice President  
Gerechtshof Den Haag***

**pro**

**Mag. iur. dr. Wolfgang  
Sakulin**

***Lamsma Veldstra &  
Lobé Advocaten***

**contra**

**Mevr. mr. Annette  
Hirschfeld**

***Deterink Advocaten***

# Darfurnica

2





“Het merkenrecht dient te worden  
aangepast aangezien het te zeer de  
vrijheid van meningsuiting  
beperkt”

voorzitter

Mevr. mr. Tanja H.  
Tanja-van den Broek

*Vice President  
Gerechtshof Den Haag*

pro

Mag. iur. dr. Wolfgang  
Sakulin

*Lamsma Veldstra &  
Lobé Advocaten*

contra

Mevr. mr. Annette  
Hirschfeld

*Deterink Advocaten*

# Art. 10 EVRM

4

- **Lid 1. Garandeert de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken**
- **Lid 2. beperkingen zijn toegestaan als deze**
  - bij wet zijn voorzien
  - een legitiem doel dienen – bescherming (merk) rechten van anderen
  - noodzakelijk zijn in een democratische samenleving
    - ✦ Hoog beschermingsniveau voor “expression that is of public interest”
    - “may offend, shock or disturb” - EHRM *Handyside, Sunday Times*
    - geldt i.h.b. voor uitingen van de pers, actiegroepen en kunstenaars - EHRM *Sunday Times, Steel & Morris, Vereinigung Bildender Künstler*
    - Dit kan ook gelden voor uitingen met een commercieel oogmerk!– EHRM *Barthold, Hertel, BVerfG Bentton*

# Rb. Amsterdam 22 december 2006

5

- Rb. Amsterdam *De Staat t. Greenpeace*

*Het recht op vrijheid van meningsuiting kan krachtens het bepaalde in artikel 10 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) alleen in de daar genoemde uitzonderingsgevallen beperkt worden.*

Niets aan de hand ?



# Stellingen

6

- 1. De merkenrechtelijke verbodsbepalingen raken ook kunstenaars en deelnemers aan het publiek debat, maar het merkenrecht vertoont een gebrekkig afwegingskader.**
- 2. Rechters zijn vaak niet in staat dit gebrek te verhelpen door toepassing van, of interpretatie in het licht van art. 10 EVRM.**
- 3. Het merkenrecht creëert een ‘chilling effect’ op het publieke debat.**
- 4. De wetgever is verplicht het evenwicht te herstellen.**
- 5. Aanpassing van het merkenrecht is onontbeerlijk.**
  - een ‘*fair use*’ beperking
  - wijziging art. 2.20 lid 1 sub d BVIE

# Stellingen 1 tot 3

7

- 1. De merkenrechtelijke verbodsbepalingen raken ook kunstenaars en deelnemers aan het publiek debat, maar het merkenrecht vertoont een gebrekkig afwegingskader.**
- 2. Rechters zijn vaak niet in staat dit gebrek te verhelpen door toepassing van, of interpretatie in het licht van art. 10 EVRM.**
- 3. Het merkenrecht creëert een 'chilling effect' op het publieke debat.**

# Merkenrechtelijke verbodsbepalingen

8

De verbodsbepalingen raken het publiek debat...

## ○ Art 2.20 lid 1 sub c BVIE

- ✦ Merkgebruik door kunstenaar op briefkaarten (BGH 'Lila Postkarte')
- ✦ Benelux oud: merkgebruik in films & krant (RB Amsterdam *Phillips t. HP, Shell t. Vrij Nederland*, Hof Amsterdam 'Alicia')

## ○ Art 2.20 lid 1 sub d BVIE

- ✦ Merkgebruik op kritische web-pagina's (RB 's-Gravenhage *Injeholland.nl, Stemwijzer*)
- ✦ Merkgebruik in liederen (RB 's-Hertogenbosch *Interall t. Vlemmix*)
- ✦ Parodieën (RB Amsterdam *Nijntje*)
- ✦ Kunstuitingen (RB 's-Gravenhage *Nadia Plessner*)
- ✦ Merkgebruik door cabaretiers



# De beperkingen

9

...maar het MR vertoont een gebrekkig afwegingskader.

## 1. Art. 2.23 lid 1 sub b en c BVIE - beperkingen

- beschrijvend gebruik
- refererend gebruik

## 2. beperkende criteria

- Art. 2.20 lid 1 sub a tot c BVIE
  - 1 in het economisch verkeer
- Art. 2.20 lid 1 sub c en d BVIE
  - 2 ongerechtvaardigd voordeel trekken
  - 3 geldige reden

## 3. rechtspraak

- 4 parodie exceptie

# 1. 'in het economisch verkeer'

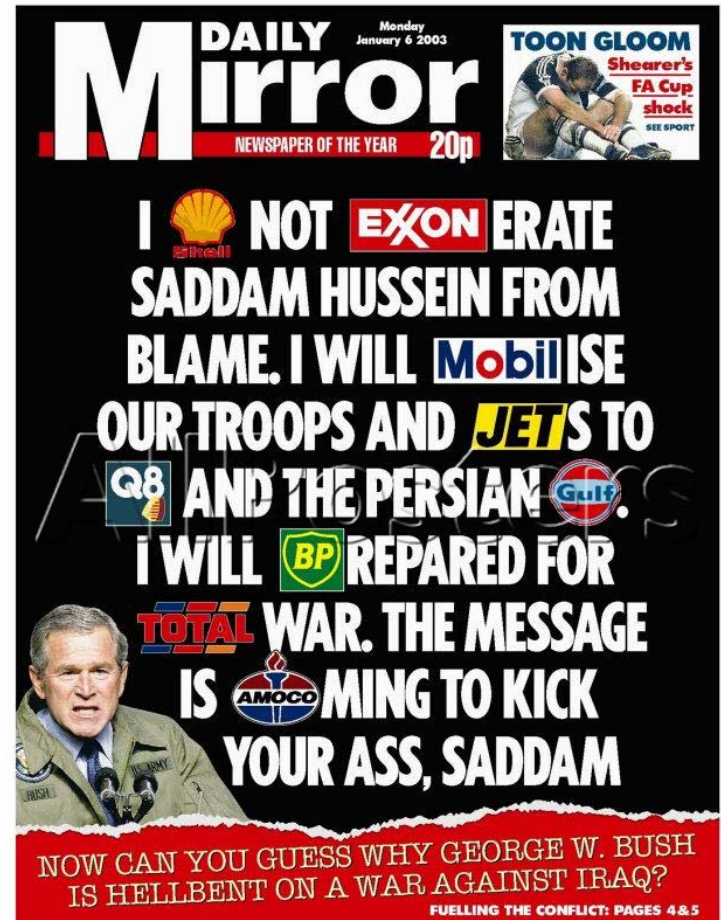
10

- **Belangrijk criterium! Bepaalt plek van het merkenrecht**
- **Definitie: HvJ EU *Arsenal t. Reed***
  - in het kader van een handelsactiviteit
  - waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd,
  - en niet in de particuliere sfeer
- **Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE geldt zelfs buiten het economisch verkeer**

# 1. 'in het economisch verkeer'

11

- In het kader van een handelsactiviteit?
- waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd?
- en niet in de particuliere sfeer?
- Oplossing conflict met art. 10 EVRM?
- Doorschuiven v.d. afweging naar de 'geldige reden'



## 2. Ongerechtvaardigd voordeel trekken & Art. 10 EVRM

12

- **Voordeel en aandacht trekken geniet sterke bescherming onder art. 10 EVRM! ‘Hoge bomen vangen veel wind’**
- **Theorie: bescherming van het voortbouwen op ideeën van anderen om**
  - tot de waarheid te komen
  - pluriforme democratie te bevorderen
- **Jurisprudentie EHRM: hoog beschermingsniveau voor uitingen over publieke (bekende) figuren en bedrijven - EHRM *Lingens, Caroline van Hannover, Steel & Morris***
  - Dit moet ook gelden voor bekende merken

## 2. Ongerechtvaardigd voordeel trekken

13

- **HvJ EU 18 juni 2009 *l'Oreal t. Bellure***

49. in het kielzog van dit merk varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden

- **Doorschuiven v.d. afweging naar de 'geldige redenen'**

# 3. De ‘geldige redenen’

14

- **BenGH in *Claeryn t. Klarein* (1975)**

“dat er voor de gebruiker van dat teken een **zodanige noodzaak bestaat** juist dat teken te gebruiken, dat het van hem **in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich ... van dat gebruik onthoudt.**”

- **Art. 10 lid 2 EVRM - beperkingen van de uitingsvrijheid moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving**

- **Somber resultaat bij toepassing geldige redenen:**

+	-
RB Amsterdam <i>De Staat t. Greenpeace</i> RB Rotterdam <i>Mylastman.com</i>	RB Zwolle <i>CNV t. Aldi</i> RB Amsterdam <i>Milieudefensie t. Super de Boer</i> RB 's-Gravenhage <i>Stemwijzer</i> RB 's-Gravenhage <i>Inholland t. Kaasjager</i> RB 's-Hertogenbosch <i>Interall t. Vlemmix</i> RB Amsterdam <i>Nijntje</i>

➤ **Grote rechtsonzekerheid blijft bestaan**

➤ **Chilling effect!**

# 4. De parodie-exceptie

15

## Auteursrecht

HR 13 april 1984 Suske & Wiske, Art 18b Auteurswet

## Merkenrecht

o.a. RB 's-Hertogenbosch *Interall t. Vlemmix*, RB Amsterdam *Nijntje*

## Criteria

- Humoristische bedoeling
- **Afwijken van het origineel**
  - HR Suske & Wiske** „nabootsing mag niet verder gaan dan voor de herkenbaarheid van het geparodiëerde werk nodig is“
- Ontbreken van concurrentiemotieven
- Ontbreken van verwarringsgevaar

## 4. Parodie-exceptie & art. 10 EVRM

16

- **Afwijken v.h. origineel?**
  - Ook een minieme aanpassing kan de boodschap geheel doen veranderen
- **Wat is het ´publiek debat´?**
  - Recht toe recht aan discussie?
  - Beleefd en zakelijk?
  - Deelnemer PD bepaald hoe hij/zij een onderwerp presenteert en wat hij/zij tot onderwerp maakt



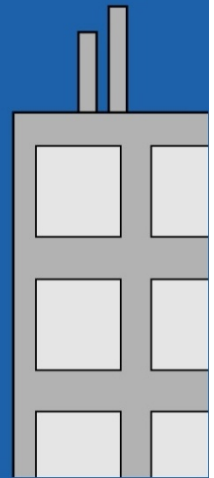
# 4. Parodie – afwijken van het origineel?

17

**RB Amsterdam *Mercis & Dick Bruna t. punt.nl***

***“Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE”***

nijn - eleven



# 4. Parodie - afwijken van het origineel?

18



- **Rb. 's-Hertogenbosch *Interall BV t. Johan Vlemmix***

*“Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop; **het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje van Interall.** Dit past ook naadloos bij de uitlatingen van Vlemmix”*

➤ ***Chilling effect!***



# Stelling 4

19

## 4. De wetgever is verplicht het evenwicht te herstellen

- **Art. 1 EVRM**

“The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.”

**EHRM *Young, James and Webster*** „if a violation of one of those rights and freedoms is the result of non-observance of that obligation in the enactment of domestic legislation, the responsibility of the State for that violation is engaged”

- **Art. 13 ECHR ‘right to an effective remedy’**

# Stelling 5

20

**5. Aanpassing van het merkenrecht is onontbeerlijk**

# Aanpassing van het merkenrecht 1.

21

- **Aanpassing van art 2.20 lid 1 sub d BVIE**
  - Herinvoering criterium ´in het economisch verkeer´
  - Duidelijkheid scheppen, dat bij dusdanig vergaande bescherming ook veel uitzonderingen moeten worden toegestaan
- **Daarnaast**
  - Géén volledige proceskostenvergoeding
  - Terughoudendheid bij toewijzing van een verbod in kort geding
  - Géén toewijzing van een verbod *ex parte*

# Aanpassing van het merkenrecht 2.

22

- **Introductie ‘*fair use*’ beperking**
  - Expliciete verwijzing naar de vrijheid van meningsuiting
  - Duidelijkheid over toepassing hoog beschermingsniveau onder art. 10 EVRM
  - Duidelijkheid i.v.m. verbod afschrikwekkend effect
  - Duidelijkheid over beoordeling meerduidige uitingen
  
- **Enkele criteria voor de afweging**
  - De mate van commercialiteit
  - Mate van afbreuk in verhouding tot publiek belang
  - Doel van de merk-gebruiker
  - Bereik van de uiting
  - ...



“Het merkenrecht dient te worden  
aangepast aangezien het te zeer de  
vrijheid van meningsuiting  
beperkt”

voorzitter

Mevr. mr. Tanja H.  
Tanja-van den Broek

*Vice President  
Gerechtshof Den Haag*

pro

Mag. iur. dr. Wolfgang  
Sakulin

*Lamsma Veldstra &  
Lobé Advocaten*

contra

Mevr. mr. Annette  
Hirschfeld

*Deterink Advocaten*

# Have a break

24

- **Filmpje**



# Funcities van het merk

25

- **Herkomst(garantie)functie –**
  - Identiteit van de oorsprong
- **Reclame/goodwillfunctie –**
  - Merk wordt ‘geladen’ / symbool
  - Zeer groot belang in de praktijk
- **Bescherming goodwillfunctie in BVIE – art. 2.20 lid 1 sub c en d**

# Afbreuk aan reputatie

26

- **Afbreuk aan reputatie**
  - HvJ EU 18 juni 2009 l'Oreal v. Bellure
    - ✦ Wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (= schade aan kooplustopwekkend vermogen)
  - In verband brengen merk met negatieve maatschappelijke ontwikkelingen; parodie; plaatsen merk in onwenselijke context, etc.

# Ongerechtvaardigd voordeel trekken

27

- **Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk**
  - HvJ EU 18 juni 2009 l'Oreal v. Bellure
    - ✦ In kielzog proberen te varen
    - ✦ Voordeel halen uit commerciële inspanning merkhouder
      - Het door derde behaalde voordeel kan onrechtmatig blijken, ook al wordt noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie aangetast
      - Zelfs indien merkhouder geen schade wordt berokkend

# Inhoud merkrecht

28

- **Uitsluitend recht**
- **Grondrecht:**
  - Art. 1 Eerste Protocol EVRM / EHRM Anheuser-Busch
  - Handvest grondrechten EU

# Spanningsveld

29

- **Merkrecht – uitbreiding**
- **Grondrechten – uitbreiding**
- **Conflict: hoe op te lossen?**

# Spanningsveld oplossen

30

- Externe afweging – grondrecht v. grondrecht
- Interne afweging – invullen open normen m.b.v. grondrecht
- Literatuur en rechtspraak
- Art. 2.20 lid 1 sub d – geldige redenen
- BenGH Clareyn v. Klarein  
*“dat er voor de gebruiker van dat teken een **zodanige noodzaak bestaat** juist dat teken te gebruiken, dat het van hem **in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich ... van dat gebruik onthoudt.**”*

# Spanningsveld oplossen

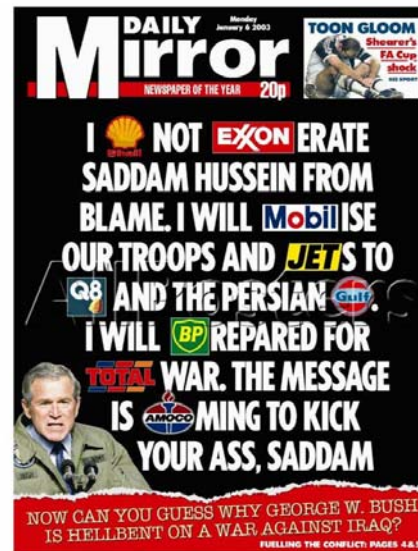
31

- **Primaat bij artikel 10 EVRM?**
  - Uitzonderingen
  - Expression that is of public interest
- **Handhaving IE recht dient in bijzondere gevallen te wijken voor informatievrijheid**
  - Hof Den Haag Scientology/Spaink IER 2003/69
  - EHRM Appleby v. the United Kingdom
    - ✦ Uitoefening van een door art. 1 Eerste Protocol EVRM beschermd recht levert schending op van art. 10 EVRM, wanneer die uitoefening resulteert in 'preventing any effective exercise of freedom of expression or [if] it can be said that the essence of the right has been destroyed.'

# Spanningsveld oplossen

32

- Invulling ‘geldige reden’
  - Noodzaak tot merkgebruik
    - ✦ Beschikbare alternatieven
    - ✦ Functioneel / proportioneel

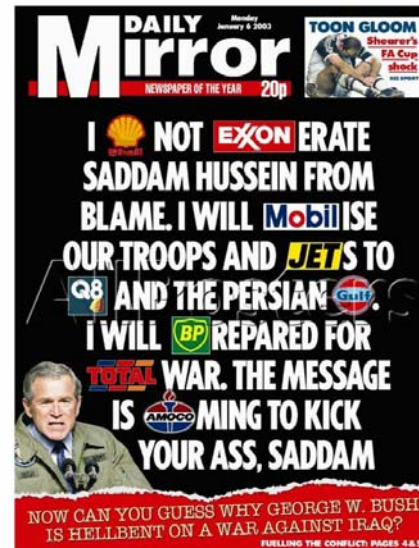




# Spanningsveld oplossen

33

- Invulling 'geldige reden'
  - Noodzaak merkgebruik
    - ✦ Specifiek merk / merkhouder



# Spanningsveld oplossen

34

- **Invulling ‘geldige redenen’**
  - **Mate waarin (door merkgebruik) wordt bijgedragen aan publiek debat is relevant**
    - ✦ **Mening v. (louter) commercieel voordeel**
    - ✦ **Feitelijke juistheid / niet misleidend**
    - ✦ **Bepalen ‘lading’ merk**



# Spanningsveld oplossen

35

- **Invulling ‘geldige redenen’**
  - Niet onnodig denigrerend / grievend

INHOLLAND

[www.mylastman.com](http://www.mylastman.com)

# Spanningsveld oplossen

36

- Invulling ‘geldige redenen’
  - Aparte positie voor staat als merkhouder



**DENK VOORUIT**

# Spanningsveld oplossen

37

- **Relevantie schade**

# Spanningsveld oplossen

38

- Invulling ‘geldige reden’
  - Parodie-exceptie



# Wijziging merkrecht

39

- **Wijziging merkrecht noodzakelijk?**
- **Chilling effect?**
- **Belang van goede motivering vonnis**
  - Rechtbank Rotterdam: MyLastMan.com
  - Voorzieningenrechter Rb. Amsterdam: Staat t. Greenpeace

# Discussie

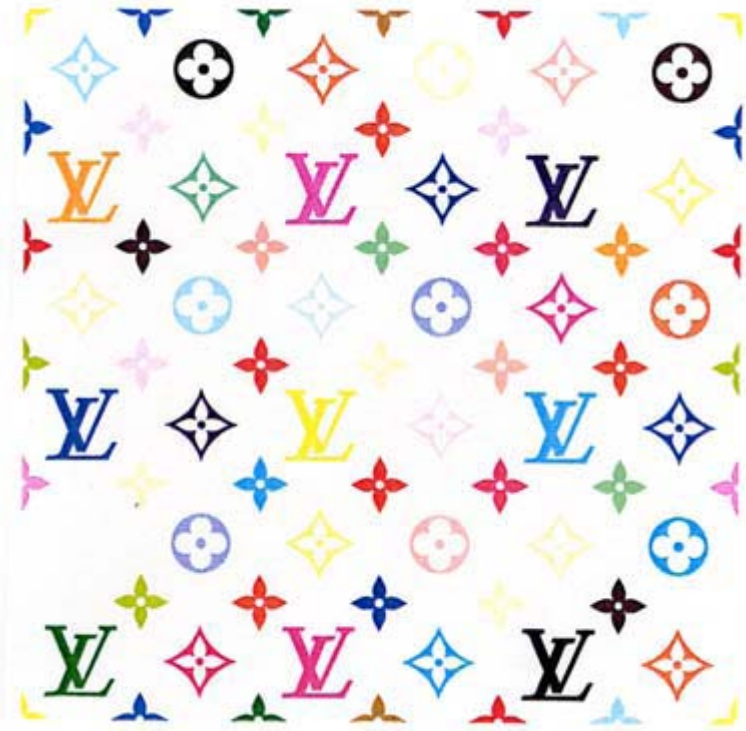
40





# Louis Vuitton

41



# Simple Living

42



simple living

# Darfurnica

43



# Blikvanger tentoonstelling

44



# Ermergency Room Art Project

45



# T-shirts met

46



T-shirt met



**DARFUITTON**

# Discussie

48

- Terughoudendheid verbod in kort geding?
- Toewijzing verbod *ex parte*?
- Volledige proceskosten?