

IE-rechten en uitingsvrijheid

Naar een *fair balance*

IE-rechten zijn in beginsel monopolierechten, maar zijn niet absoluut. De wet en de rechtspraak voorzien in vele beperkingen van IE-rechten. Zo kan BMW niet verbieden dat een derde het Adword 'BMW' bij Google koopt om aandacht te vragen voor een (eerlijke) vergelijkende reclame, of het merk BMW gebruikt om zijn specialisatie in het onderhoud van BMW's kenbaar te maken.¹ Wie een merk of werk gebruikt om een onderwerp van maatschappelijk belang aan de orde te stellen, kan een inbreukvordering soms pareren met een beroep op zijn verdragsrechtelijk verankerde uitingsvrijheid. In deze bijdrage bespreken wij de belangrijkste uitgangspunten voor de beoordeling van een zaak waarin IE-rechten botsen met de uitingsvrijheid. Ook komt het Handvest van de Grondrechten van de Unie aan de orde, waarin IE-rechten met zoveel woorden bescherming toegedicht krijgen als grondrechten.

Bescherming van de uitingsvrijheid

Artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

De vrijheid van meningsuiting is als grondrecht beschermd door artikel 10 EVRM.² De uitingsvrijheid mag alleen worden beperkt als de beperking voorzien is bij wet, een legitiem doel dient en noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van de bescherming van (o.a.) de goede naam of de rechten van anderen.³ Een beperking is slechts noodzakelijk in een democratische samenleving indien deze beantwoordt aan een *pressing social need* en proportioneel is aan het na te streven doel. De rechter heeft hier een *margin of appreciation*, maar deze kan aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ter toetsing worden voorgelegd.⁴ In een concreet geschil wordt niet alleen gekeken naar de legitimiteit van regelgeving die aan de beperking ten grondslag ligt, maar ook naar de omstandigheden van het concrete geval.⁵

Artikel 10 EVRM biedt een hoog beschermingsniveau voor '*expressions on a matter of public interest*'. De reikwijdte van dat begrip is groot. Uitingen mogen

ver gaan: een *chilling effect* van mogelijke inperkingsmaatregelen, ook op basis van een recht van intellectuele eigendom, moet worden vermeden. Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet slechts van toepassing als het gaat om "*ideas*" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference', maar ook wanneer het uitingen betreft die '*shock, offend and disturb*'.⁶

Het Handvest

Het Handvest (Hv) is sinds 1 december 2009 een tweede, bindende, supranationale grondrechtencatalogus naast het EVRM. Het Handvest wordt wel getypeerd als een moderne versie van het EVRM, waarin ook aanvullende grondrechten met een meer sociaal karakter zijn opgenomen. Ook is er meer aandacht voor bijzondere groepen als kinderen en ouderen.⁷ Bij overlap met het EVRM geldt de regeling van artikel 52 lid 3 Hv. In het kort: Handvestrechten die corresponderen met grondrechten uit het EVRM⁸ moeten minimaal dezelfde bescherming bieden als onder het EVRM. Meer bescherming mag, minder niet.

Een belangrijk verschil met het EVRM is dat partijen zich bij het Hof van Justitie rechtstreeks op het Handvest kunnen beroepen, zodra hun zaak binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt. Anders ook dan voor het EVRM geldt, en omdat het Handvest algemene beginselen van Unierecht codificeert, kunnen bepalingen uit het Handvest directe horizontale werking hebben.

Het Handvest kent een bepaling ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie, die vergelijkbaar is met artikel 10 EVRM (artikel 11 Hv). Ook waarborgt het Handvest in artikel 17 de bescherming van eigendomsrechten op een vergelijkbare wijze als artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Artikel 17 lid 2 Hv bepaalt bovendien: "*Intellectuele eigendom is beschermd.*"

IE-rechten kunnen dus een grond vormen om een inbreukmaker te dwingen een uiting aan te passen of te staken. Dat is logisch: anders zou elke inbreukmaker zich zonder meer (met succes) op de uitingsvrijheid kunnen beroepen. Andersom zijn er ook gevallen

1 Maar de formulering kan nauw luisteren, getuige het recente arrest Hof Den Haag 15 januari 2013, *Porsche/porschespecialist Van den Berg*, zaak 200.098.670/01, LJN: BY8261.

2 En daarnaast door artikel 19 IVBPR en artikel 7 Grondwet en het hierna in de hoofdstekst te bespreken artikel 11 Hv.

3 Artikel 10 lid 2 EVRM noemt meer beschermingsdoelen die minder relevant zijn binnen het kader van deze bespreking.

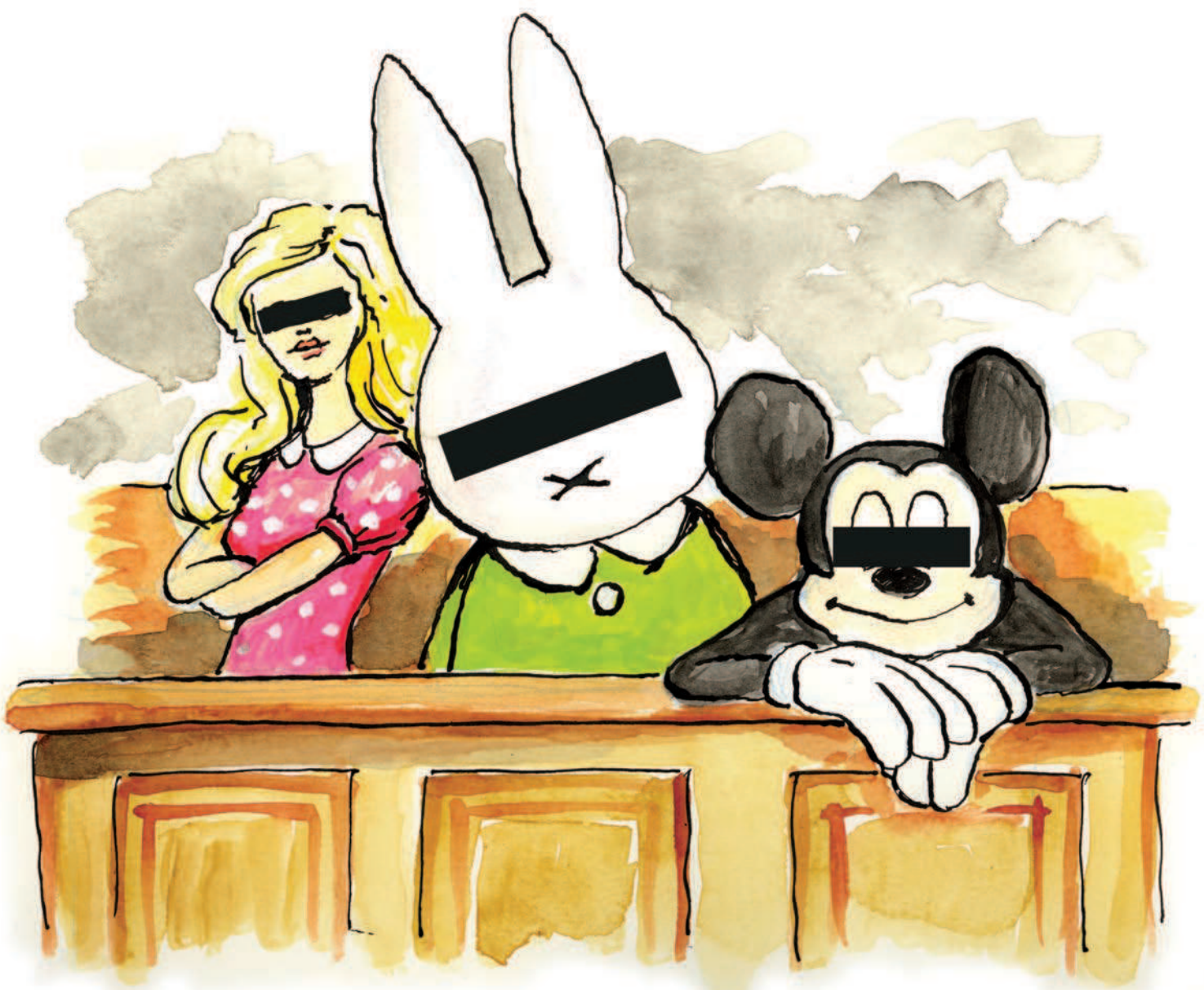
4 Zie o.a. EHRM 7 december 1976, NJ 1978/236 (*Handyside*), rov. 48-49 en EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146 m.nt. EAA (*Sunday Times*), rov. 59 en 62.

5 O.a. EHRM 28 juni 2001, NJ 2002, 181 m.nt. EJD (*VGT Verein*), rov. 75.

6 EHRM 7 december 1976, NJ 1978/236 (*Handyside*). Zie ook: D. Voorhoof, 'Het Europese "First Amendment": De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM: 2004-2009 (in twee delen)', *Mediaforum* 2010-4 (p. 106-116) en 2010-6 (p. 186-201).

7 De volledige tekst van het handvest is te vinden via <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf>. Zie o.a. T. Barkhuysen, A.W. Bos en F. Ten Have, Een verkenning van de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het privaatrecht (in twee delen), *NTBR* 2011-68 en *NTBR* 2011-76.

8 Inclusief – al dan niet door alle lidstaten geratificeerde – protocollen; zie Barkhuysen, Bos en Ten Have, vorige voetnoot.



Illustratie: Willemijn de Lint

waarin IE-rechten moe(s)ten wijken voor de uitingsvrijheid.

Op 24 november 2011⁹ bevestigde het HvJEU onder verwijzing naar zijn arrest in de zaak *Promusicae*¹⁰ dat de bescherming van het fundamentele eigendomsrecht (waaronder IE-rechten) [in voorkomende gevallen] moet worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten en “dat de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties in het kader van de ter bescherming van de houders van auteursrechten vastgestelde maatregelen een juist evenwicht moeten verzekeren tussen de bescherming van deze rechten en de bescherming van de grondrechten van personen die door zulke maatregelen worden geraakt.” Deze overweging is in lijn met de heersende leer van de conflicterende grondrechten: alle fundamentele rechten zijn in beginsel gelijkwaardig. In de weging van deze rechten in een concreet geval moeten alle ter zake dienende omstandigheden van het geval worden betrokken.

Beoordeling in de praktijk

Voordat de hiervoor genoemde belangenafweging

in een IE-inbreukzaak plaatsvindt, zal de rechter beoordelen of sprake is van een inbreuk. Is dat niet zo, dan blijft een afweging van belangen achterwege. Alleen als een inbreuk wordt aangenomen, wordt beoordeeld of het verbodsrecht in dit concrete geval ook kan worden uitgeoefend.

De uitingsvrijheid en wettelijke beperkingen op IE-rechten

Wij bespreken de beperkingen van het (Nederlandse) auteursrecht en het (Benelux) merken- en modellenrecht die in verband met de uitingsvrijheid het meest in het oog springen.

Auteursrecht

In het auteursrecht wordt de uitingsvrijheid vooral gewaarborgd door de parodie-exceptie, het citaatrecht en de persexceptie. Wij bespreken de eerste twee beperkingen hierna. Hoewel de persexceptie¹¹ er bij uitstek een is ten gunste van de uitingsvrijheid, behandelen wij die niet.

⁹ HvJ EU 24 november 2011 (*Scarlet v SABAM*) IEPT 20111124.

¹⁰ HvJ EU 29 januari 2008, nr. C-275/06, Jur. p. I-271 (*Promusicae*).

¹¹ De persexceptie (artikel 15 Aw) waarborgt – zeer verkort en ongenueanceerd weergegeven – dat persmedia de berichtgeving van

andere persmedia over actuele onderwerpen kunnen overnemen, mits met duidelijke bronvermelding, waaronder de naam van de maker.

Artikel 18b Aw bepaalt dat ‘als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst niet wordt beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche, mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is’. Dat biedt alle ruimte voor maatwerk; de rechter beoordeelt van geval tot geval hoe deze open norm wordt ingevuld.¹² De wetgever gaf wel als handreiking drie relevante omstandigheden die aan buitenlandse rechtspraak zijn ontleend: (i) de humoristische bedoeling, (ii) het ontbreken van concurrentiemotieven en (iii) het ontbreken van verwarringsgevaar.¹³ Het hof Amsterdam woog deze omstandigheden mee in de recente zaak Punt/Mercis over zeven Nijntje-parodieën, waarvan er hiernaast twee staan afgebeeld.¹⁴



Het hof laat de nodige bewegingsruimte voor de parodist:¹⁵ “(...) met behoud van de voor een parodie noodzakelijke herkenbaarheid van het origineel, [is] voldoende afstand tot het origineel genomen om de parodie niet als een klakkeloze kopie aan te merken. Ten aanzien van de kennelijk humoristische en ironiserende bedoeling van de parodie geldt ook hier, dat niet nodig is dat iedereen erom kan lachen.” Dat sluit (zij het niet uitdrukkelijk) aan bij de EHRM-rechtspraak dat een (niet-commerciële) uiting aanstootgevend of provocerend mag zijn. Aan de tekening ‘nijn-eleven’ zonder tekst is niet te zien dat het om een parodie gaat. Het hof weegt (en ons inziens terecht) het bijschrift als omstandigheid mee en oordeelt dat toch ‘voldoende afstand tot het origineel’ is gehouden. Daarmee is het hof welwillender tegenover de parodie dan de Hoge Raad in 1984 in het arrest Suske en Wiske. Een vérgaande mate van nabootsing van het geparodieerde werk was volgens de Hoge Raad slechts geoorloofd “indien en voor zover die nabootsing noodzakelijk is om dat werk herkenbaar, en daarmee het parodiërend karakter van het eigen werk duidelijk te maken”.¹⁶

Het citaatrecht is geregeld in artikel 15a Aw. Een werk mag worden geciteerd in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of een uiting met een vergelijkbaar doel. De beperking geldt slechts voor openbaargemaakte werken. Het citaat moet functioneel en proportioneel zijn. Persoonlijksrechten moeten worden geëerbiedigd, en de bron, waaronder de naam van de maker, moet worden vermeld. Korte werken en afbeeldingen mogen, onder omstandigheden, in hun geheel worden geciteerd.

Een mooi voorbeeld waarin een uiting toelaatbaar werd geacht omdat de citaat-exceptie van toepassing werd geacht, is de zaak tussen Omroep Gelderland en een fotograaf van wie foto’s van kinderen met het foetaal alcohol syndroom (FAS) werden geëxposeerd in een ziekenhuis. Omroep Gelderland toonde zeven

van zijn foto’s in een nieuwsitem over FAS. De fotograaf stuurde een factuur in verband met dat gebruik en stapte naar de rechter toen Omroep Gelderland die onbetaald liet. Volgens de kantonrechter hoefde Omroep Gelderland ook niet te betalen: er was sprake van een toelaatbaar citaat. De foto’s dienden niet zozeer als verfraaiing, maar veeleer ter verduidelijking en onderbouwing van het nieuwsitem. De foto’s waren volgens de rechter bovendien niet langer gebruikt dan nodig was en (daarmee) was het citaat proportioneel. Nu ook niet vast was komen te staan dat afbreuk was gedaan aan de exploitatiebelangen van de fotograaf, strandde zijn vorderingen op basis van zijn auteursrecht.¹⁷

Dat aan de normale exploitatie van werken geen afbreuk mag worden gedaan, en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden mogen geschaad, is niet alleen noodzakelijk voor een geslaagd beroep op het citaatrecht, maar geldt voor alle beperkingen, inclusief de persexceptie.¹⁸ Dat betekent dus dat zij alleen in bepaalde, bijzondere gevallen mogen worden toegepast.

Merkenrecht

Ook het merkenrecht waarborgt de uitingsvrijheid tot op zekere hoogte. Bij gebruik van anderms merk in commerciële uitingen biedt het merkenrecht al de nodige regels. Reclame waarin het merk van de concurrent wordt genoemd, wordt getoetst aan de strikte regels voor vergelijkende reclame: geen misleiding, vergelijkbare waren of diensten, objectief controleerbaar, geen verwarringsgevaar, niet kleinerend, geen oneerlijk voordeel, geen imitaties (art. 6:194a BW). Ook refererend merkgebruik (‘ons scheermesje past op de GILLETTE houder’) is onder voorwaarden toegestaan. Voor refererend gebruik in commerciële uitingen zijn de merkenrechtelijke regels toereikend. Wordt aan een uitzonderingsregel niet voldaan, dan is veelal sprake van afbreuk aan een merkfunctie en kan een merkinbreukverbod volgen. Deze vormen van merkgebruik, die met elkaar gemeen hebben dat waren of diensten worden onderscheiden, blijven in deze bijdrage verder buiten beschouwing.

Als een merk niet ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, valt het gebruik ervan onder het toepassingsbereik van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (‘ander gebruik’). Van Manen bepleitte in 1985 dat een uiting waarin de vrijheid van meningsuiting aan de orde is, per definitie zou moeten worden aangemerkt als een uiting buiten het economisch verkeer, die dus niet onder het toepassingsbereik van merkenrechtelijke normen zou moeten vallen.¹⁹ Door het schrappen van de woorden ‘in het economisch verkeer’ in artikel 2.20 lid 1 sub d vallen nu óók niet-commerciële uitingen onder het bereik van ‘sub d’.²⁰

12 Zie voor de achtergronden ook de bundel F.W. Grosheide (red.), *Parodie: parodie en kunstcitaat*, Boom, Den Haag 2006, waaronder F.W. Grosheide (p. 1 e.v.), resp. De Cock Buning (p. 103 e.v.). Een rechtsvergelijking van o.a. Nederland en België is gemaakt door D. Voorhoof, *België: de paradoxen van de parodie*, in dezelfde bundel. De bijdrage van Voorhoof is ook beschikbaar via <<http://alturl.com/eecrq>>.

13 Kamerstukken II 28482, nr. 3, p. 53.

14 Hof Amsterdam 13 september 2011, Mercis & Bruna / Punt.nl, LJN BS7825; AMI 2012-1, p.28, m.nt. D.J.G. Visser; IER 2012-2, p. 132, m.nt. H.M.H. Speyart; *Mediaforum* 2012-1, p. 30, m.nt. W.

Sakulin.

15 R.o. 4-13.

16 HR 13 april 1984, NJ 1984-524, m.nt. L. Wichers Hoeth; *Ars Aequi* 1984, 565, m.nt. H. Cohen Jehoram.

17 Rechtbank Arnhem, sector kanton, 10 september 2012, Fotograaf/Stichting Omroep Gelderland, *bg* 11635.

18 Deze driestappentoets volgt uit artikel 13 TRIPS en het daarop gebaseerde artikel 5 lid 5 Auteursrechtlijn.

19 W.C. van Manen, ‘Grote merken vangen veel wind’, *BIE* 1985-6/7, p. 203-207.

Geen inperking maar een uitbreiding dus. Onder de oude regeling pleitten o.m. Ebbink²¹ en Visser²² ervoor dat de vrijheid van meningsuiting (in het economisch verkeer) een 'geldige reden' kan opleveren. In die zienswijze kan artikel 10 EVRM als een eigen recht worden beschouwd, dat onder omstandigheden prevaleert boven het recht van de merkhouder. De mogelijkheid dat een (niet nader omljnd) 'eigen recht' een geldige reden kan vormen, was al in 1975 door het BenGH onderkend in de zaak Clareijn.²³ De leer van het 'eigen recht' is daarna op de achtergrond gebleven.²⁴ De zaak Clareijn werd vooral bekend doordat het hof *naast* de mogelijkheid van een 'eigen recht' een ander criterium gaf ter invulling van de 'geldige reden': "(...) in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor dergelijk gebruik 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, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt." Kortom: als het óók kan zonder het merk in deze vorm te gebruiken, dan kan de merkhouder dit gebruik verbieden. In de praktijk kan dat bijna altijd wel. Maar juist het gebruik van een bekend merk kan in bepaalde gevallen de boodschap versterken, ook al is dat gebruik misschien strikt genomen niet noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld het logo voor de Greenpeace-campagne van 2012 om Shell van de noordpool weg te houden. Niet noodzakelijk, wel een duidelijke boodschap in één beeld.



Zo lang het noodzaakcriterium kan worden toegepast, moet er altijd rekening mee worden gehouden dat het merkgebruik niet noodzakelijk wordt geacht. Dat kan in de praktijk een *chilling effect* hebben. In de literatuur is het 'noodzaakcriterium' van Clareijn in gevallen waarin de uitingvrijheid aan de orde is, in de regel verworpen.²⁵

Clareijn is door het Benelux Gerechtshof gewezen onder het nog niet geharmoniseerde recht, terwijl het huidige BVIE een implementatie is van de latere Merkenrichtlijn. Het beperkte criterium van Clareijn zou dus zonder probleem terzijde kunnen worden gelegd als het begrip "geldige reden" in de Merkenrichtlijn anders wordt uitgelegd.

Het Hof van Justitie heeft zich buiten de zeer specifieke context van Adwords nog niet uitgelaten over de geldige reden, maar zal dat naar verwachting in de loop van 2013 alsnog doen.²⁶ De lagere rechtspraak

over dit soort 'ander gebruik' is summier. Het is nog altijd niet helder of het noodzaakcriterium bij de geldige reden daadwerkelijk is verlaten.

In 2006 oordeelde de voorzieningenrechter Amsterdam dat Greenpeace het overheidslogo DENK VOORUIT ongewijzigd mocht gebruiken als blikvanger voor een campagne over het eigen functioneren van de overheid.²⁷ Ook al werd daardoor (ideëel) voordeel getrokken uit, en afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk, de voorzieningenrechter vond dat dit in een democratische samenleving als geldige reden heeft te gelden. Aan het noodzaakcriterium van Clareijn werd niet gerefereerd.

Met o.m. Visser en Speyart menen wij dat de toets of een parodie in niet-commerciële uitingen geoorloofd is, onder het merkenrecht (of een ander IE-recht) materieel niet anders zou moeten zijn dan die onder het auteursrecht.²⁸ De rechter moet vrij zijn een geldige reden aan te nemen indien de uiting naar opvattingen van het maatschappelijk verkeer geoorloofd is. Dat is een geheel open norm, waarmee recht kan worden gedaan aan alle relevante omstandigheden van het geval.

Modellenrecht

Ook het modellenrecht²⁹ kent een beperking die in enige mate rekening houdt met de uitingvrijheid: het recht kan niet geldend worden gemaakt voor handelingen (i) in de particuliere sfeer, (ii) voor niet-commerciële doeleinden en (iii) voor experimentele doeleinden. Ook reproductie ter illustratie of voor onderricht is toegestaan, mits verenigbaar met de eerlijke handelsgebruiken en met bronvermelding.³⁰ Deze uitzonderingen bieden de nodige ruimte voor uitleg in concrete gevallen, zeker als niet al te snel wordt aangenomen dat een uiting een niet-commerciële doel heeft.

Bij commerciële uitingen kan wel een probleem rijzen, bijvoorbeeld wanneer in vergelijkende reclame het als model beschermde product van de concurrent naast het eigen product wordt afgebeeld. Strikt genomen kan dat een modelinbreuk opleveren. Toch is niet wenselijk dat de modelrechthebbende langs die weg in alle gevallen de commerciële uitingvrijheid en de eerlijke mededinging zou kunnen beperken.

In voorkomende gevallen zal daarom toch buiten de wettelijke regeling om een uitzondering moeten worden gevonden, bijvoorbeeld in artikel 10 EVRM.

In 2011 oordeelde de Nederlandse rechter in Plesner/Louis Vuitton Malletier (voor zover wij hebben kunnen nagaan: voor het eerst) over een botsing van een modelrecht en de vrijheid van meningsuiting.³¹ In geschil was het werk 'Simple Living' van kunstenaress



20 Zie Tsoutsanis over de schrapping, Robe(l)co, artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn en economisch verkeer: een fout in de richtlijn?, *BIE* 2003/1, p. 3-10.

21 R.E. Ebbink, 'Ander gebruik' van andermans merk in de Benelux, *BMMB* 1990, p. 32 e.v.

22 D.J.G. Visser, 'Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting', *Mediaforum* 1993-6.

23 BenGH 1 maart 1975, *NJ* 1975/472; *BIE* 1975/30.

24 Zie P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', *BIE* 2010-4, p. 130-138.

25 J.I. Jansen, 'Over geldige reden en parodiërend merkgebruik', *IER* 2007-20; impliciet: H.M. H. Speyart in zijn noot onder het arrest Mercis en Bruna / Punt, *IER* 2012-15.

26 Zaak C-65/12 Red Bull/Leidseplein Beheer c.s. (*RED BULL – BULL DOG*)

27 V.zr. Rb. Amsterdam 22 december 2006, *Denk Vooruit*, *LJN* AZ5624; *AMI* 2007-2, p.62; *IER* 2007-39, p. 139.

28 Anders: V.zr. Rb Amsterdam 22 december 2009, *AMI* 2010/4 m.nt. D.J.G. Visser, waarin de voorzieningenrechter uitdrukkelijk overweegt dat de mogelijkheid een merkenrechtelijk beschermd teken te parodiëren beperkter is dan in het auteursrecht (rov. 4.7). In het hoger beroep bleef dit in het midden.

29 Artikel 20 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening, artikel 13 Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG) en artikel 3.19 lid 1 BVIE.

30 Zie hierover D.J.G. Visser en P. van der Kooij, 'Citeren in het modellenrecht', *BIE* 2012, p. 278-282.

31 V.zr. Rb. Den Haag 4 mei 2011, *Plesner v Louis Vuitton*, *LJN* BQ3525; *IEPT*20110504; *IER* 2011-39 m.nt. W. Sakulin; *NJF* 2011-264.



Nadia Plesner waarin het modelrechtelijk beschermde patroon van de Aura Bag was verwerkt. Plesner stelde in 'Simple Living' de tegenstelling tussen rijk en arm in een consumptiemaatschappij aan de kaak. De Haagse voorzieningenrechter woog het grondrecht van kunstenaar Plesner (de vrijheid van meningsuiting) rechtstreeks af tegen het grondrecht van modelhoudster Vuitton: het recht op het ongestoord genot van de uit de modelregistratie voortvloeiende rechten. Met instemming achteraf van diverse annotatoren³² zocht de voorzieningenrechter naar een *fair balance*, zoals het HvJEU onder verwijzing naar het Handvest voorschrijft in zijn recente serie arresten op het gebied van het auteursrecht.³³ Aan de wettelijke beperkingen is door de rechter (en mogelijk ook door de procespartijen) geen aandacht besteed.

Botsing van grondrechten: fair balance

Hoe moet de rechter nu in de praktijk een juist evenwicht vinden tussen een IE-recht enerzijds en de vrijheid van meningsuiting anderzijds? In de zaak *Ashby Donald e.a. / Frankrijk* oordeelde het EHRM zeer recent voor het eerst dat een auteursrechtelijk verbod onder omstandigheden strijdig kan worden geacht met artikel 10 EVRM en (dus) dat er een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen (de handhaving van) het auteursrecht enerzijds en de uitingenvrijheid anderzijds,³⁴ maar gaf het geen opsomming van criteria die een rol spelen in het kader van die weging. Zijn er wel concrete factoren aan de hand waarvan de betrokken belangen zo kunnen worden afgewogen dat de uitkomst een *fair balance* tussen de betrokken rechten weerspiegelt?

Sakulin³⁵ noemt een (niet-limitatief) aantal criteria aan de hand waarvan de feitenrechter in een concreet geval kan nagaan of sprake is van een *fair balance* of juist van een verstoring daarvan, hoewel hij eigenlijk voorstander is van een geheel open '*fair use*'-beperking.³⁶ Wij bespreken de door hem genoemde criteria en voegen er nog een aan toe.

Het commerciële karakter van de uiting

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM vallen commerciële uitingen als zodanig binnen het toepassingsbereik van artikel 10 EVRM.³⁷ De lidstaten hebben volgens het EHRM wel een zekere mate van vrijheid te beslissen hoe ver zij gaan in het beschermen van commerciële belangen van (grote) ondernemingen

(*'margin of appreciation'*). Ook moeten lidstaten de "*procedural fairness and equality of arms*" waarborgen. Van de maatregelen ter bescherming van commerciële belangen mag niet een '*chilling effect*' uitgaan.³⁸ Het beschermingsniveau van commerciële uitingen is in de regel (vele) malen lager dan dat van niet-commerciële uitingen.³⁹ De grens tussen commerciële uitingen en niet-commerciële uitingen is soms lastig te trekken. Met Visser en Sakulin menen wij dat de enkele aanwezigheid van een commercieel element nog niet betekent dat een uiting als commercieel moet worden beschouwd (en reeds daarom een laag beschermingsniveau zou genieten).⁴⁰ Als H&M een concrete kunstuiting met kritiek wil ondersteunen door deze op T-Shirts te verspreiden, dient de uiting een breder doel dan (louter) het bijdragen aan de winst van H&M.⁴¹ Die omstandigheid zal door de rechter in zijn belangenafweging dienen te worden betrokken.⁴²

Het algemeen belang bij de uiting

Zodra de uiting (mede) getypeerd kan worden als een '*expression on a matter of public interest*', geldt een hoger beschermingsniveau. Hoe groter het algemeen belang, hoe eerder een inbreukverbod in strijd komt met artikel 10 EVRM.

De verhouding tussen het commerciële karakter en het algemeen belang

Het voorbeeld van de T-shirts bij H&M is ook hier dienend. Omstandigheden die (ons inziens) kunnen meewegen, zijn bijvoorbeeld de verkoopprijs en winstmarge van H&M, de oplage, de duur van de shirtactie, de mate waarin de boodschap effectief wordt ondersteund door de verkoop via H&M en de wijze waarop overigens door H&M aandacht wordt gevraagd voor de actie. Het algemeen belang kan na verloop van tijd afnemen, terwijl het commerciële karakter van de actie kan toenemen als het product een bestseller blijkt. Denkbaar is dat een actie dan op een gegeven moment van (commerciële) kleur verschieft.

De omvang en de intensiteit van de schade als gevolg van de uiting

Aan de kant van de rechthebbende wordt de schade meegewogen: is die tijdelijk of blijvend, beperkt of groot? Afbreuk aan onderscheidend vermogen of re-

32 W. Sakulin in *IER* 2011-39; D.J.G. Visser, 'Darfurnica: modellenrecht versus kunstvrijheid', *NJB* 2011-12, p. 740-742.
33 HvJ EU 21 juni 2012 (*Donner*) IEPT20120621; HvJ EU 26 april 2012 (*TV2 Danmark v NCB*) IEPT20120426; HvJ EU 19 april 2012 (*Bonnier Audio v ePhone*) IEPT20120419; HvJ EU 16 februari 2012 (*SABAM v Netlog*) IEPT20120216; HvJ EU 9 februari 2012 (*Luksan v van der Let*) IEPT20120209; HvJ EU 1 december 2011 (*Painer v Standard*) IEPT20111201; HvJ EU 24 november 2011 (*Scarlet v SABAM*) IEPT20111124; HvJ EU 29 januari 2008 (*Promusicae v Telefonica*) IEPT20080129.
34 EHRM 10 januari 2013, zaak 36769/08 (*Ashby Donald e.a. / Frankrijk*). Hét Nederlandse voorbeeld waarin zo, n belangenafweging plaatsvond is Hof Amsterdam 4 september 2003, AMI 2003, p. 217 (*Scientology*).
35 W. Sakulin, noot onder V.zr. Rb. 's-Gravenhage 4 mei 2011, *IER* 2011-39. Zie voor een diepgaander bespreking W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression, An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law* (diss. UvA), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2011.

36 W. Sakulin, 'Merkenrecht en de vrijheid van meningsuiting', *Mediaforum* 2011-1, p. 12.
37 EHRM 20 november 1989 (Markt Intern Verlag GmbH & Klaus Beermann / Duitsland).
38 EHRM 15 februari 2005, r.o. 95 (*Steel & Morris / VK*).
39 EHRM 24 januari 1994 (*Casado Coca / Spanje*).
40 W. Sakulin, 'Merkenrecht en de vrijheid van meningsuiting', *Mediaforum* 2011-1, p. 8; D.J.G. Visser, noot onder Hof Amsterdam 13 september 2011, Mercis & Bruna / Punt.nl, AMI 2012-1, p. 28 e.v.
41 Vgl. de zaak van het Duitse Bundesverfassungsgericht over Benetton, BVerfG 11 maart 2003, zaak 107,275. Daarover W. Sakulin, 'Merkenrecht en de vrijheid van meningsuiting', *Mediaforum* 2011-1, p. 10.
42 Zie ook de zojuist aangehaalde zaak *Ashby Donald e.a. / Frankrijk*, waarin het EHRM oordeelde dat de nationale rechter een grote *margin of appreciation* had omdat het afbeelden van de beschermde werken hoofdzakelijk een commercieel doel diende. Dat was ook de voornaamste reden voor het EHRM de nationale sanctie niet in strijd met artikel 10 EVRM te achten.

putatie zal eerder aanleiding geven voor een inbreukverbod dan louter voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie: dat is niet per definitie schadelijk voor de merkhouder.⁴³

De bekendheid van het beschermde object

Het adagium “Hoge bomen vangen veel wind” geldt niet alleen voor publieke personen:⁴⁴ *“It is true that large public companies inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of their acts [...] and the limits of acceptable criticism are wider in the case of such companies”*. Ook bekende ondernemingen en hun merken moeten zich dus méér laten welgevallen dan concurrenten die niet in de spotlights staan.⁴⁵ Een toonaangevend merk maakt nu eenmaal deel uit van het openbare leven en heeft die openbaarheid meestal ook actief opgezocht in de marketing. Daar hoort dan ook bij dat zo’n merk (of model) in het publieke debat wordt besproken. Een mooi voorbeeld is de hiervoor besproken zaak Louis Vuitton/Plesner. Was het eerder gegeven inbreukverbod niet opgeheven, dan had dit een fors *chilling effect* kunnen hebben. Hoe veel kunstenaars durven het risico van een procedure aan – zeker als er ook nog een volledige IE-proceskostenveroordeling dreigt?

De mate van verspreiding

Hoe groter de actie, hoe groter de schade voor de rechthebbende kan worden. Ook dit is ons inziens een glijdende schaal: als een actie enige tijd heeft geduurd, kan het voorkomen dat verdere verspreiding minder bijdraagt aan het debat dan bij het begin ervan. Het algemeen belang bij verdere verspreiding zal dan ook minder zwaar wegen dan aanvankelijk, terwijl de schade van de rechthebbende nog steeds kan toenemen, bijvoorbeeld door verwatering van het merk. Telkens zal een *fair balance* moeten worden gevonden.

De vraag of het gebruik nodeloos afbreuk doet aan (de reputatie) van het object van bescherming

Sakulin benadrukt dat dit criterium niet betekent dat een beroep doen op de uitingsvrijheid alleen mogelijk

is als het gebruik strikt noodzakelijk was. Pas wanneer de uiting bijna uitsluitend kwetsend is doordat het artistieke karakter en het algemeen belang helemaal naar de achtergrond zijn verdwenen, zou het IE-recht voorrang moeten hebben op de uitingsvrijheid. Aan de hiervoor gegeven criteria kan nog een criterium worden toegevoegd, dat in de Nijntje-zaak (en in de meeste auteursrechtelijke parodie-zaken) een grote rol speelde.⁴⁶

De mate waarin is gepoogd verwarringsgevaar te voorkomen

Voor het publiek moet wel duidelijk zijn dat de uiting afkomstig is van een ander dan de rechthebbende. Wij menen dat ook deze omstandigheid een belangrijke rol moet spelen in de door de feitenrechter te maken belangenafweging. In zoverre past het criterium ‘verwarringsgevaar’ ook in het auteursrecht, modellenrecht en binnen de ‘geldige reden’ toets van ‘sub d’. Dogmatisch wordt *eerst* bezien of aan de inbreuktoets is voldaan (AR: overeenstemmende totaalindruk; model: dezelfde algemene indruk; merk: overeenstemmend teken waardoor ongeachtvaardigd voordeel of afbreuk). Pas daarna wordt beoordeeld of er een reden is om het verbodsrecht van de rechthebbende in te perken. Bij die beoordeling via een open norm kan verwarringsgevaar een zinvol criterium zijn (AR: redelijkerwijs geoorloofd; model: buitenwettelijke norm; merk: geldige reden).

Conclusie

Meer dan ooit is duidelijk dat de feitenrechter in een geschil waarin de vrijheid van meningsuiting als rechtvaardiging wordt opgeworpen een *fair balance* moet vinden tussen die grondwettelijke vrijheid en het IE-recht dat de basis vormt voor een verbodsactie. Met deze open norm kan adequaat recht worden gedaan aan de aard van de in het geding zijnde grondrechten. De in dit artikel besproken criteria kunnen daarbij als handvat dienen. Maar de opsomming is bepaald niet limitatief: iedere kwestie kan een bijzondere omstandigheid in zich bergen die de weging net anders kan doen uitvallen. Beslissen over de uitingsvrijheid is maatwerk, en dat is maar goed ook.

43 Vgl. de situatie in *l’Oréal/Bellure*, HvJEG 18 juni 2009, IER 2009-43, p. 193, m.nt. Gielen; *BIE* 2009-58, m.nt. Senftleben; *BMMB* 2010, p. 64; *NJ* 2009,576.

44 EHRM 21 september 1994 (*Fayed/VK*) en EHRM 15 feb 2005, r.o.

94 (*Steel & Morris/VK*).

45 Zo ook: W. Sakulin, *Mediaforum* 2011-1, p. 9.

46 Zie ook: Visser, *AMI* 2010-4, Noot onder *Mercis & Bruna/Punt.nl*, p. 127-132.