

## VU Research Portal

De gestage groei van merk en werk revisited – Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein  
Senftleben, M.R.F.

***published in***

Auteurs-, media- & informatierecht  
2017

***document version***

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

***citation for published version (APA)***

Senftleben, M. R. F. (2017). De gestage groei van merk en werk revisited – Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein. *Auteurs-, media- & informatierecht*, 2017(5), 165-176.

**General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

**Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

**E-mail address:**

[vuresearchportal.ub@vu.nl](mailto:vuresearchportal.ub@vu.nl)

# De gestage groei van merk en werk revisited

## Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein\*

Martin Senftleben

Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat te Den Haag en redacteur van dit tijdschrift.

Als redactielid heeft Jaap Spoor dit tijdschrift meer dan veertig jaar met zijn weloverwogen, scherpe en kritische analyses verrijkt. In zijn nog altijd actuele en prikkelende oratie *De gestage groei van merk, werk en uitvinding* leidt zijn visie op het recht van de intellectuele eigendom tot het inzicht dat ‘het systeem stukje bij beetje tot zijn eigen rechtvaardiging [wordt]. Het feit dat iets een beschermd object is wordt uitgelegd als aanwijzing dat het die bescherming ook verdient.’<sup>1</sup> In het licht van de elasticiteit van beschermingsvoorwaarden en de onverzadigbare honger naar subjectieve rechten<sup>2</sup> stelt Spoor de vraag of het überhaupt nog mogelijk is de groei van merk, werk en uitvinding in te dammen.<sup>3</sup> De *Vigeland*-uitspraak van het EFTA Gerechtshof<sup>4</sup> verdient bijzondere aandacht in dit verband. Het EFTA Gerechtshof ontwikkelt merkenrechtelijke weigeringsgronden die merkenbureaus en rechtbanken in staat stellen om literaire en artistieke werken na afloop van de auteursrechtelijke beschermingstermijn buiten het bereik van het merkenrecht te houden. Uiteindelijk dus een harde en effectieve grens? De bespreking van deze vraag draag ik graag op aan Jaap Spoor.

### De *Vigeland*-zaak

De *Vigeland*-zaak heeft betrekking op een poging om verschillende werken van Gustav Vigeland – een van de beroemdste Noorse beeldhouwers – in te schrijven als merk. Naast verschillende andere werken omvatte het merkepot Vigelands populaire sculpturen ‘The Monolith’ (*Monolitten*) en ‘Angry Boy’ (*Sinnataggen*) die in de Vigeland Installation in het centrum van het Frogner Park in Oslo tentoongesteld zijn. De reden voor de aanvraag van merkenrechtelijke bescherming was de afloop van de auteursrechtelijke beschermingstermijn.<sup>5</sup> De merkaanvraag werd inge-

diend door de gemeente Oslo. Daaraan lag de overweging ten grondslag dat de sculpturen en andere werken waarvoor merkenrechtelijke bescherming werd aangevraagd ‘*have been exclusively connected to, and used by or through, the Municipality since the death of Gustav Vigeland in 1943. Many of these shapes are well known and valuable, in particular, due to the efforts and investments made by the Municipality*’.<sup>6</sup>

Oslo was dus blijkbaar van mening dat de rechten aan Vigelands werken – zelfs na afloop van het auteursrecht – legitiemerwijs toekomen aan de stad op grond van inspanningen om de werken bekend te maken. Oslo verklaarde uitdrukkelijk dat geen andere partij tegen deze achtergrond

\* De auteur is dank verschuldigd aan Laura Kroese die het aan dit artikel ten grondslag liggende Engelse manuscript met grote zorgvuldigheid heeft vertaald. De tekst is gedeeltelijk gebaseerd op het artikel van M.R.F. Senftleben, ‘*Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain*’, *IIC* 48 (2017), p. 683-720.

1 J.H. Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 57.

2 Spoor, *ibid.*, p. 41-54.

3 Spoor, *ibid.*, p. 57-60.

4 EFTA Gerechtshof 6 april 2017, zaak E-5/16, Municipality of Oslo (*Vigeland*).

5 EFTA Gerechtshof, *supra* noot 4, punt 20. Gustav Vigeland is op 12 maart 1943 overleden.

6 Report for the Hearing, Judge-Rapporteur Baudenbacher, 5 oktober 2016, zaak E-5/16, Municipality of Oslo (*Vigeland*), punt 32.

verdedigbare exploitatiebelangen zou kunnen hebben.<sup>7</sup> De gemeente maakte tevens duidelijk dat Vigeland aan haar opdracht had gegeven om zijn werken te beheren en zijn artistieke reputatie te waarborgen.<sup>8</sup> Desondanks speelde de doelstelling om cultureel erfgoed te preservareren geen centrale rol in de door Oslo bij het EFTA Gerechtshof ingediende stukken.<sup>9</sup> In plaats daarvan benadrukte de gemeente dat *'it should be assessed whether the value and fame of the work are related to characteristics and qualities of the artwork alone, or if the value and renown may be attributed to investments and efforts made by the Municipality'*.<sup>10</sup>

In haar eigen land werd deze strategie niet met succes bekroond. De Norwegian Industrial Property Office vond dat de werken van Vigeland geen onderscheidend vermogen hadden en ten aanzien van verschillende waren en diensten beschrijvend en – in esthetisch opzicht – functioneel waren.<sup>11</sup> De Kamer van Beroep voegde aan deze lijst met weigeringsgronden nog toe dat de inschrijving van werken die tot het culturele erfgoed behoren in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde of de goede zeden. De prejudiciële vragen betroffen dan ook – onder meer – de vraag welke factoren voor de beoordeling van deze laatstgenoemde weigeringsgrond relevant zijn.<sup>12</sup> Het antwoord van het EFTA Gerechtshof op deze vraag staat in deze bijdrage centraal.

### Bezwaren tegen merkenrechtelijke bescherming

Oslo's plan om verscheidene meesterwerken van Vigeland te registreren is niet het eerste initiatief om cultureel erfgoed in het publieke domein als merk in te schrijven. In verband met de prejudiciële vragen verwees de Noorse Kamer van Beroep bijvoorbeeld naar de *Shield Mark*-zaak van het Hof van Justitie waarin het ging om een poging om onder andere de eerste negen noten van Beethovens pianostuk 'Für Elise' te registreren.<sup>13</sup> Bij de bespreking van de registratie van deze melodie behandelde Advocaat-Generaal Ruiz-Járabo Colomer expliciet de dimensie van het publieke domein in deze zaak. Hij stelde zich op het standpunt dat het moeilijk te accepteren was *'that a creation of the mind, which forms part of the universal cultural heritage, should be appropriated indefinitely by a person to be used on the market in order to distinguish the goods he produces or the services he provides with an exclusivity which not even its author's estate enjoys'*.<sup>14</sup>

Bezorgdheid over het opnieuw toe-eigenen van cultureel erfgoed op basis van merkrechten is aldus reeds eerder op

Europees niveau geuit. Desalniettemin lijkt het erop dat er nog steeds ruime steun is voor het verlenen van merkrechten op literaire en artistieke werken.

### Opvatting van de Hoge Raad

De Hoge Raad staat van oudsher de cumulatie van auteurs- en merkrechten toe tenzij uit één van de wettelijke regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit.<sup>15</sup> Voorts speelt in de rechtspraak van de Hoge Raad de voorwaarde een rol dat een houder van overlappende merk- en auteursrechten die rechten enkel tegelijkertijd kan invoeren indien hij een specifiek, onderscheidend belang heeft bij de bescherming die volgt uit elk individueel recht.<sup>16</sup> Deze aanvullende voorwaarde hoeft echter geen aanzienlijke hindernis te vormen. Als de samenloop wordt geaccepteerd omdat het auteursrecht bescherming biedt voor culturele creaties als zodanig, terwijl het merkenrecht enkel specifieke merkfuncties beschermt, is het gemakkelijk om het beroep op merkrechten te rechtvaardigen door te wijzen op het belang bij het behoud van merkenrechtelijke kenmerken die de betreffende intellectuele creatie heeft.<sup>17</sup> De Hoge Raad voerde vergelijkbare overwegingen aan om de aanvaarding van gecombineerde auteursrechtelijke en merkenrechtelijke claims te verklaren.<sup>18</sup>

Het resultaat hiervan is een vrij lage, zo niet verwaarloosbare, drempel voor de cumulatie van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming. Als het verschil tussen het doel van de twee beschermingsregimes reeds voldoende is om overlappende rechten te rechtvaardigen, dan lijkt er geen substantieel obstakel te zijn tegen de cumulatieve bescherming van een voorwerp dat zowel een origineel werk als een onderscheidend merk kan zijn. In ieder geval lijken rechters niet te aarzelen om zaken in behandeling te nemen die gebaseerd zijn op cumulatieve auteurs- en merkenrechtelijke bescherming. De nogal rekbare voorwaarden die de Hoge Raad heeft geformuleerd bieden veel ruimte voor gecombineerde vorderingen.

### Opvattingen in de literatuur

Ook in de literatuur lijkt een nogal kritiekloze opvatting te overheersen. De mogelijkheid van het combineren van auteurs- en merkenrechtelijke bescherming wordt vaak

7 Report for the Hearing, *ibid.*, punt 36.

8 Report for the Hearing, *ibid.*, punt 36.

9 Report for the Hearing, *ibid.*, punten 31-42.

10 Report for the Hearing, *ibid.*, punt 37.

11 EFTA Gerechtshof, *supra* noot 4, punt 27.

12 EFTA Gerechtshof, *supra* noot 4, punt 28-30.

13 EFTA Gerechtshof, *supra* noot 4, punt 30.

14 Conclusie A-G Ruiz-Járabo Colomer, 3 april 2003, zaak C-283/01, (*Shield Mark/Kist*), punt 52.

15 HR 16 april 1999, zaak 9098 (R97/163HR), *NJ* 1999/697, (*Bigott-Batcol Doucal*), r.o. 3.9. Vgl. J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, 3e druk, Deventer: Kluwer 2005, p. 410, en de specifieke op deze overweging gerichte kritiek van D.J.G. Visser, 'Zo. Nu een artikel', *IER* 2016/26.

16 HR 8 september 2006, zaak LJN AV3384 (*Benetton/G-Star*), r.o. 3.11. Vgl. P.G.F.A. Geerts, 'Auteursrecht', in: Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 12e druk, Deventer: Kluwer 2017, par. 527; R.A.M. Quanjel-Schreurs, 'Enkele procesrechtelijke aspecten van cumulatie van auteurs- en merkenrecht, naar aanleiding van het Benetton/G-Star-arrest', *AMI* 2007, afl. 3, p. 76 (80-83).

17 In deze zin bijvoorbeeld M. Stieper, 'Geistiges Eigentum an Kulturgütern – Möglichkeiten und Grenzen der Remonopolisierung gemeinfreier Werke', *GRUR* 114 (2012), p. 1083 (1090-1091); A. Peukert, *Die Gemeinfreiheit*, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, p. 111-113.

18 HR 8 september 2006, zaak LJN AV3384 (*Benetton/G-Star*), r.o. 3.11.

genoemd zonder al te veel uit te weiden over potentiële risico's voor culturele vervolginnovatie, of het wordt aanvaard op de grond dat merkrechten geen bescherming bieden voor culturele creaties als zodanig, maar alleen voor bepaalde functies die de culturele creatie heeft als onderscheidend teken voor de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt.<sup>19</sup> Ten gunste van de bevoegdheid van rechthebbenden om auteurs- en merkrechten op te stapelen stellen Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen en Toon Huydecoper: '[i]n beginsel bestaat er geen bezwaar tegen cumulatie of een samenloop van merkrechten en auteursrechten, en het genot van de beide beschermingsregimes bestaat voor beide, onafhankelijk van elkaar. De houder van deze rechten heeft immers aan alle eisen voldaan die de verschillende wetten stellen, zodat er ook geen reden is om de bescherming onder het ene wettelijke regime te beperken alleen omdat er ook een andere wettelijke bescherming bestaat.'<sup>20</sup>

In het licht van de traditionele acceptatie van merkrechten op culturele creaties kwam Caspar van Woensel in zijn proefschrift tot de conclusie dat hij met een pleidooi voor de uitsluiting van culturele symbolen van merkenrechtelijke bescherming achter de feiten aan zou lopen. Hij wees erop dat het nu eenmaal de realiteit was 'dat zulke symbolen, die behoren tot het publieke domein en die door hun bekendheid en vaak ook schoonheid aantrekkelijk worden gevonden, in ons land al decennia als merk worden gedeponeerd en ingeschreven'.<sup>21</sup> Dit standpunt heeft Van Woensel later genuanceerd door te pleiten voor de introductie van een 'witte lijst' van namen en afbeeldingen die vrij moeten blijven van 'merkpretenties', zoals de naam en het portret van Anne Frank.<sup>22</sup>

Het wetenschappelijke debat heeft tot verdere nuanceringen geleid. Annette Kur nam het standpunt in dat de cumulatie van verschillende intellectuele eigendomsrechten slechts onproblematisch was zolang de betrokken beschermingsregimes in evenwicht waren – in die zin dat de voorwaarden voor het verkrijgen van bescherming op passende wijze waren afgestemd met de inhoud en grenzen van de daaruit voortvloeiende exclusieve rechten.<sup>23</sup> Cumulatie vereist volgens deze opvatting een grondige controle in het licht van de *checks and balances* die in de betreffende beschermings-

regimes ter beschikking staan. Mochten deze *checks and balances* voldoende zijn om te voorkomen dat buitensporige bescherming de mededinging belemmert, dan is de cumulatie van auteurs- en merkrechten aanvaardbaar.<sup>24</sup> Zo niet, dan levert overlappende bescherming het probleem van '*asymmetric convergence*' op en zijn passende tegenmaatregelen vereist.<sup>25</sup>

Op het terrein van kritische standpunten is in het bijzonder de opvatting van Feer Verkade van belang. Hij heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het ondermijnende effect van overlappende bescherming op de individuele balans en structuur van auteurs- en merkenrecht. In plaats van rechthebbenden de kans te geven om altijd '*the best of both worlds*' te krijgen, zouden ze verplicht moeten worden om de '*one world*' te accepteren die door elk individueel regime wordt geboden.<sup>26</sup> Derhalve zou potentieel oneindige merkenrechtelijke bescherming niet mogelijk moeten zijn als middel om de beperkte duur van auteursrechtelijke bescherming te ondermijnen en zou het ontbreken van formaliteiten in het auteursrecht geen achterdeur mogen zijn om te ontkomen aan het vereiste van registratie in het Benelux-merkenrecht.<sup>27</sup> Om te voorkomen dat het ene beschermingsregime de conceptuele contouren van het andere vervaagt, stelt Verkade voor om per geval te bepalen of het merkenrechtelijke of het auteursrechtelijke aspect voorrang heeft.<sup>28</sup> Met deze aanpak zou worden voorkomen dat een rechthebbende cumulatieve auteurs- en merkenrechtelijke bescherming doet gelden, zelfs als de betreffende intellectuele creatie in aanmerking komt voor bescherming onder beide regimes. Na het verstrijken van auteursrechtelijke bescherming vormt het feit dat het werk, in overeenstemming met de auteursrechtelijke regel van een beperkte beschermingstermijn, tot het publieke domein behoort, een factor die weegt tegen voorrang van merkenrechtelijke bescherming – althans in het geval van 'echte' culturele uitingen, zoals Dik Trom.<sup>29</sup>

Het spectrum van kritische opmerkingen over de cumulatie van auteurs- en merkrechten omvat ten slotte voorstellen die de cumulatie van auteurs- en merkenrechtelijke bescherming voor literaire en artistieke werken principieel uitsluiten. Een categorische afwijzing van cumulatie kan voortvloei-

19 Geerts, supra noot 16, par. 527; C. van Woensel, *Merk, god en verbod*, Amsterdam: deLex 2007, p. 349-354; Stieper, supra noot 17, p. 1090-1091; Peukert, supra noot 17, p. 111-113. In de rechtspraak komt dit standpunt duidelijk naar voren in *Gerecht van de Europese Unie* 30 juni 2009, zaak T-435/05, *Danjaq/OHIM (Mission Productions) – 'Dr. No'*, punt 26.

20 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom – Deel 2: Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, par. 19.1.2.1. Zie echter ook de nuanceringen die T. Huydecoper, 'Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten', *BIE* 2017, p. 156 (157), aanbrengt ten aanzien van gevallen waarin sprake is van 'oneigenlijke' verlenging van octrooi- of auteursrechten via het merkenrecht.

21 Van Woensel, supra noot 19, p. 294.

22 C. van Woensel, 'Anne Frank is van mij', *AA* 2013, p. 372 (376). Ten aanzien van merkrechten op 'Het dagboek van Anne Frank' en 'Het achterhuis' zie Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, zaken 2013/7132 en 2013/7133, *Anne Frank-Fonds/Benelux-Organisatie voor de Intellectuele*

*Eigendom*, punten 5-10; OHIM Board of Appeal, 31 augustus 2015, zaak R 2401/2014-4, *Anne Frank Fonds ('Le Journal d'Anne Frank')*, par. 32-36.

23 A. Kur, 'Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen', in: G. Schricker, T. Dreier & A. Kur (red.), *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Baden-Baden: Nomos 2001, p. 23 (45 en 50).

24 Kur, supra noot 23, p. 44.

25 Kur, supra noot 23, p. 42-44. Voor verdere kritische opmerkingen over cumulatie zie Visser, supra noot 15, p. 183; P.B. Hugenholtz, 'Over cumulatie gesproken', *BIE* 2000, p. 240.

26 D.W.F. Verkade, 'The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?', in: J.J.C. Kabel & G.J.H.M. Mom (red.), *Intellectual Property and Information Law – Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, Den Haag/London/Boston: Kluwer 1998, p. 69 (72).

27 Verkade, supra noot 26, p. 72.

28 Verkade, supra noot 26, p. 73.

29 Verkade, supra noot 26, p. 73.

en uit een sterke voorkeur voor de mededingingsvrijheid, het publieke belang bij het optimale gebruik van intellectuele creaties, en de doelstelling om culturele vervolginnovatie na het verstrijken van de beperkte duur van auteursrechtelijke bescherming zo veel mogelijk aan te moedigen. Als de voortdurende verrijking en de cultivatie van het publieke domein wordt gekwalificeerd als element van het *ordre public*, kan een mix van auteurs- en merkenrechten die het voortzetten van merkenrechtelijke bescherming na het einde van het auteursrecht mogelijk maakt, ook ontoelaatbaar worden geacht omdat het culturele creaties in strijd met de desbetreffende auteursrechtelijke regels uit het publieke domein houdt.<sup>30</sup>

### Risico's van cumulatieve bescherming

In de praktijk lijken rechters – mede in het licht van de benadering van de Hoge Raad – echter niet bereid om standpunten in te nemen die leiden tot een volledige scheiding van auteurs- en merkenrechtelijke bescherming.<sup>31</sup> Zelfs genuanceerde benaderingen, zoals Verkades voorstel om het overheersende beschermingsaspect per zaak te bepalen, hebben geen ingang gevonden in rechterlijke uitspraken. In plaats daarvan lijken rechters de voorkeur te geven aan de vrij kritiekloze houding tegenover cumulatieve auteurs- en merkenrechtelijke bescherming die tot uiting komt in de literatuur. Op Europees niveau kan de beslissing van het Gerecht in de zaak *Dr. No* als voorbeeld dienen.<sup>32</sup>

De *Vigeland*-zaak toont duidelijk het potentiële ondermijnende effect van deze kritiekloze aanpak op het publieke domein van culturele creaties. Strikt gesproken is de situatie die aanleiding gaf tot de prejudiciële vragen aanmerkelijk anders dan typische zaken van cumulatie. Hoewel de combinatie van auteurs- en merkenrechten een standaard strategie is geworden op het gebied van *character merchandising* (wat leidt tot gelijktijdige merkenrechtelijke bescherming en 'echte' cumulatie van auteurs- en merkenrechten),<sup>33</sup> is het geen

algemene praktijk geworden op het gebied van cultureel erfgoed behorend tot het publieke domein (gekenmerkt door een poging om merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen na het verstrijken van het auteursrecht of met betrekking tot werken die ouder zijn dan enig auteurswet).<sup>34</sup> Tot nu toe werden kunstenaars die een werk uit het publieke domein als basis voor een nieuwe literaire of artistieke creatie wilden gebruiken, niet geregeld geconfronteerd met merkenrechtelijke inbreukvorderingen.

Met het initiatief van de gemeente Oslo kan deze status quo echter snel veranderen. Naar de kern genomen breidt de gemeente de strategie van rechtencumulatie die bekend is van *character merchandising* uit naar werken in het publieke domein. Zoals uitgelegd is het kernargument van de gemeente de inspanning die zij heeft gedaan om de reputatie van de werken van Vigeland te verbeteren. Volgens de stad zijn de commerciële 'value and renown', die Vigelands werken genieten, toe te schrijven aan inspanningen van de gemeente.<sup>35</sup> Om merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen tracht de gemeente Oslo de artistieke verdienste (het auteursrechtelijke aspect) te scheiden van de commerciële verkoopkracht (het merkenrechtelijke aspect). Aangezien, naar het oordeel van de gemeente, het laatste aspect van Vigelands werk is toe te schrijven aan Oslo's investeringen in marketing, zou het hieraan gerelateerde aspect van intellectuele eigendom – dat wil zeggen het merkenrecht – ook moeten worden toegeschreven aan Oslo.

Toegegeven, het lijkt onwaarschijnlijk dat de gemeente Oslo zich gedraagt als typische 'cultural heritage grabber' of merkenrechtelijke 'troll'. Als het de gemeente lukt om Vigelands werken als merk te registreren, kan dit succes echter ook andere partijen aanmoedigen om soortgelijke initiatieven te starten. Openbare instellingen, variërend van musea en steden tot regionale en nationale overheden, zouden als onderdeel van *city branding* of *nation branding* merkenrechtelijke bescherming kunnen zoeken voor kunstwerken.<sup>36</sup> Tegelijk-

30 Ten aanzien van de mededingingsvrijheid en culturele vervolginnovatie zie B. Raue, *Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes?*, Göttingen: V&R unipress 2010, p. 120-122 en 199-201. Ten aanzien van openbare orde zie Van Woensel, supra noot 19, p. 412-413; F. Klinkert & F. Schwab, 'Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken – ein richtungweisendes "Machtwort" durch den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts?', *GRUR* 101 (1999), p. 1067 (1073); Van Woensel, supra noot 19, p. 412-413; R. Osenberg, 'Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 98 (1996), p. 101 (102-103); W. Nordemann, 'Mona Lisa als Marke', *Wettbewerb in Recht und Praxis* 1997, p. 389 (391).

31 Vgl. I. Calboli, 'Overlapping Trademark and Copyright Protection: A Call for Concern and Action', *Illinois Law Review Slip Opinion* 2014, No. 1, p. 25 (28-30).

32 Gerecht van de Europese Unie 30 juni 2009, zaak T-435/05, *Danjaq/OHIM (Mission Productions)* – 'Dr. No', punt 26.

33 Cf. Calboli, supra noot 31, p. 29-30. Voorbeelden kunnen makkelijk in merkregisters worden gevonden. Zie [www.wipo.int/romarin](http://www.wipo.int/romarin) voor de internationale registratie van Mickey Mouse, no. 296478; <https://register.boip.int/bmboonline/intro/show.do> voor het Benelux-depot van Nijntje, no. 0653451; <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger?lang=en> voor de Duitse registratie van Superman, no. DD643100.

34 Hiermee wordt niet bedoeld dat inschrijvingen van tekens die betrekking hebben op cultureel erfgoed helemaal niet zouden hebben plaatsgevonden. Het centrale punt is veeleer dat dit tot nu toe geen gebruikelijke standaardpraktijk is geworden. Voorbeelden van registraties zijn vooral te vinden op het terrein van namen van beroemde makers (en niet zo zeer van hun werken). Zie bijvoorbeeld EUTM 001081314, BEETHOVEN; EUTM 000945774, DESCARTES; EUTM 001593128, ALBERT EINSTEIN; EUTM 003805942, GOETHE; IR 0858800, HENRIK IBSEN; EUTM 001358621, VINCENT VAN GOGH; EUTM 005468996, MONA LISA; EUTM 000021071, MOZART; EUTM 001334036, PICASSO; EUTM 000119354, REMBRANDT; EUTM 004278214, SHAKESPEARE; EUTM 003877354, GIUSEPPE VERDI; EUTM 000047365, VERMEER; EUTM 000996199, LEONARDO DAVINCI; EUTM 003437811, ANDY WARHOL.

35 Report for the Hearing, Judge-Rapporteur Baudenbacher, 5 oktober 2016, zaak E-5/16, Municipality of Oslo (*Vigeland*), punt 37.

36 Als voorbeeld van een dergelijk initiatief kan de merkenstrategie van Beieren ten aanzien van Neuschwanstein dienen. Zie HvJ EU, zaak C-488/16 P, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (*Neuschwanstein*) die het gevolg is van de toekenning van merkenrechten in eerste aanleg door het Gerecht 5 juli 2016, zaak T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (*Neuschwanstein*).

tijd zouden private ondernemingen als onderdeel van *brand development* kunnen investeren in culturele erfgoedtekens die positieve associaties oproepen.<sup>37</sup>

Als gevolg daarvan zouden de voorwaarden omtrent de creatie van afgeleide literaire en artistieke werken aanzienlijk veranderen. Het gebruik van cultureel erfgoed uit het publieke domein zou niet langer zo vrij zijn als in het verleden. Op dit moment kunnen kunstenaars zich beroepen op de vrijheid van gebruik wanneer zij hun werken baseren op kunstwerken uit het publieke domein. Zolang werken uit het publieke domein onbezwaard blijven van intellectuele eigendomsrechten, kan het risico op een rechtszaak als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van begin af aan worden uitgesloten. Met de registratie van culturele symbolen als merk wordt deze vrijheid opgeofferd ten gunste van een scenario waarin merkrechten kunnen dienen als basis voor een inbreukactie. Wanneer overheidsorganen en commerciële ondernemingen Oslo's voorbeeld volgen en gaan investeren in het verkrijgen van merkrechten op literaire en artistieke werken in het publieke domein, zal er sprake zijn van een aanzienlijke klimaatverandering met betrekking tot het creatieve hergebruik van cultureel erfgoed.

Daarnaast werpt de *Vigeland*-zaak de vraag op of publieke gelden die worden geïnvesteerd in het verwerven en behouden van een merkportefeuille ten aanzien van kunstwerken goed worden besteed. Het verwerven van merkrechten vereist investeringen in campagnes die consumenten bijbrengen dat een werk niet alleen als kunstwerk gezien moet worden maar ook als commerciële herkomstaanduiding. Het behoud van het merkenrecht vereist bovendien gebruik van de kunstwerken in merkenrechtelijke zin: gebruik om een afzet voor goederen of diensten te creëren of behouden.<sup>38</sup> Publieke organen, met name musea en andere culturele erfgoedinstellingen, dragen echter meer bij aan het behoud van culturele artefacten en een open en goed geïnformeerd communicatieproces omtrent kunstwerken wanneer zij zich richten op hun primaire taken in plaats van te verworden tot beheerders van omvangrijke merkportefeuilles met kunstwerken.

Ten slotte leidt het vooruitzicht van publieke instellingen die merkrechten op kunstwerken handhaven tot zorgen over censuur. Opzettelijk of onopzettelijk zou de gemeente Oslo de neiging kunnen hebben om merkenrechtelijke vorderingen in te stellen tegen ongeautoriseerd gebruik dat, vanuit het oogpunt van de gemeente, afbreuk doet aan Vigelands werk (en derhalve de reputatie van haar merken schaadt), terwijl zij zich zal onthouden van inbreukacties tegen kunstenaars die een begrip van de boodschap en betekenis van Vigelands kunst hebben dat strookt met haar eigen opvatting (en dus geen bedreiging vormt voor de 'value and renown' van de merken).

### De *Vigeland*-uitspraak van het EFTA Gerechtshof

Tegen deze achtergrond lijkt het raadzaam om het probleem bij de wortel aan te pakken en de weg vrij te maken voor een strengere toegangscontrole die de verwerving van merkrechten op cultureel erfgoedtekens van meet af aan voorkomt.<sup>39</sup> In dit opzicht is de *Vigeland*-beslissing van het EFTA Gerechtshof een mijlpaal. Het Gerechtshof neemt belangrijke stappen in de goede richting.

#### *Definitie van het begrip 'publiek domein'*

In de eerste plaats is noemenswaardig dat het EFTA Gerechtshof het begrip 'publiek domein' op zodanige wijze definieert dat de beschermingsstatus van relevante creaties centraal komt te staan: een culturele creatie maakt deel uit van het publieke domein, wanneer het niet bezwaard is met intellectuele eigendomsrechten.<sup>40</sup> Dit begrip van publiek domein volgt uit de aanname van het Gerechtshof dat de publieke domeinstatus van culturele uitingen een natuurlijk gevolg is van het communicatieproces waarvan literaire en artistieke werken deel uitmaken zodra zij zijn gepubliceerd: '*Once communicated, creative content belongs, as a matter of principle, to the public domain. In other words, the fact that works are part of the public domain is not a consequence of the lapse of copyright protection. Rather, protection is the exception to the rule that creative content becomes part of the public domain once communicated.*'<sup>41</sup>

Volgens het EFTA Gerechtshof is vanuit dit perspectief de juridische status van 'absence of individual protection for, or

37 In het recente *Nachtwacht*-arrest van het Hof Den Haag werd de grote belangstelling voor merkrechten op culturele erfgoedtekens uitdrukkelijk als argument aangevoerd. Zie Hof Den Haag 29 augustus 2017, zaak 200.205.771/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, Chiever/Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (*Nachtwacht*), punt 4.

38 HvJ EU 11 maart 2003, zaak C-40/01 (*Ajax/Ansu*), punten 36 en 43. Cf. A. Kur & M.R.F. Senftleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017, par. 6.157-6.163.

39 Voor een nadere bespreking van dit punt, zie L. Anemaet, 'The Public Domain is Under Pressure: Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness', *IIC* 47 (2016), p. 303 (331-332); Calboli, supra noot 31, p. 34; I. Calboli, 'Overlapping Rights: The Negative Effects of Trademarking Creative Works', in: S. Frankel & D.J. Gervais (red.), *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, Cambridge: Cambridge University Press 2014, p. 52 (76-78);

M.R.F. Senftleben, 'Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model for Other Regions?', *The Trademark Reporter* 103, No. 4 (2013), p. 775 (816-817 en 823-825).

40 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 66. Voor een overzicht van de verschillende definities van het begrip 'publiek domein' zie M.R.F. Senftleben, 'Trademark Law and the Public Domain', in: D. Beldiman (red.), *Access to Information and Knowledge: 21<sup>st</sup> Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*, Cheltenham: Edward Elgar 2013, p. 112 (112-138); P. Samuelson, 'Enriching Discourse on Public Domains', *Duke Law Journal*, 55 (2006), p. 101 (145-154); P. Samuelson, 'Challenges in Mapping the Public Domain', in: L.M.C.R. Guibault & P.B. Hugenholtz (red.), *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2006, p. 7 (13-17).

41 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 66.

exclusive rights to, a work' de normale status van literair en artistiek werk en is de periode van auteursrechtelijke bescherming een anomalie – een periode waarbinnen het werk in afwijking van de algemene regel wordt onthouden van een vrij en volledig open communicatieproces.<sup>42</sup> Voorlopers van deze opvatting zijn in Europa te vinden op nationaal niveau. Het Bundesgerichtshof oordeelde bijvoorbeeld ook dat een werk, zodra het gepubliceerd is, een onafhankelijke communicatiefactor wordt die van invloed is op de culturele en intellectuele perceptie in het desbetreffende tijdperk, en die in toenemende mate verdampt in het communicatieproces tot het moment waarop auteursrechtelijke bescherming uiteindelijk eindigt.<sup>43</sup>

Belangrijk is in deze context dat het begrip van publiek domein als 'absence of individual protection for, or exclusive rights to, a work' impliceert dat de publiek domeinstatus niet kunstmatig kan worden gesimuleerd door het introduceren van robuuste beperkingen van het merkenrecht die als verweer in inbreukprocedures kunnen dienen.<sup>44</sup> Zelfs als het merkenrecht voorziet in gebruiksprivileges die hergebruik van beschermde tekens in het culturele domein ondersteunen, blijft het feit bestaan dat een merkenrechtelijk beschermd teken niet langer vrij is van intellectuele eigendomsrechten. Aan de voorwaarde van het ontbreken van bescherming wordt niet langer voldaan.<sup>45</sup> Om het publieke domein van literaire en artistieke werken op effectieve wijze te behouden, is het dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat *a priori* geen merkrechten worden verleend.

Deze strikte opvatting van het EFTA Gerechtshof blijkt doelmatig te zijn in het licht van het risico dat merkenrechtelijke bescherming een obstakel voor culturele vervolginnovatie kan zijn. Op diverse terreinen van creativiteit is er bezorgdheid uitgesproken over een groeiende angst onder kunstenaars om gedagvaard te worden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met het hergebruik

van bestaand cultureel materiaal dat nog steeds bescherming geniet.<sup>46</sup> Het ligt voor de hand dat een dergelijke angst onder kunstenaars creativiteit en culturele diversiteit niet bevordert. Een kunstenaar die potentiële rechtszaken probeert te vermijden zal zich onthouden van de creatie van werken die gebaseerd zijn op bestaand materiaal of zal het gebruik van bestaand materiaal tot een absoluut minimum beperken.<sup>47</sup> De juridische onzekerheid die voortvloeit uit merkenrechtelijke bescherming leidt dus tot een klimaat dat niet bevorderlijk is voor nieuwe culturele producties. Het zal waarschijnlijk leiden tot verarming van nieuwe culturele producties in termen van creatieve inbreng. In veel gevallen zullen artiesten niet voldoende vertrouwen in potentiële beperkingen van het merkenrecht hebben en niet over voldoende financiële middelen beschikken om het risico op een langdurige rechtszaak te nemen. Als de gemeente Oslo een sommatiebrief stuurt waarin staat dat een bepaalde vorm van gebruik van Vigelands werk merkinbreuk oplevert, zal dit vaak volstaan om een einde te maken aan het gebruik in een culturele context.<sup>48</sup>

Op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten is inmiddels ook erkend dat dergelijke zorgen serieus moeten worden genomen. In de zaak *Metall auf Metall* heeft het Bundesverfassungsgericht bijvoorbeeld expliciet erkend dat het afschrikwekkende effect dat voortvloeit uit juridische onzekerheid omtrent het toegestane gebruik van beschermd materiaal een belangrijke factor is bij de beoordeling van schendingen van het recht op artistieke vrijheid van meningsuiting. De beslissing was ontketend door de jurisprudentie van het Bundesgerichtshof inzake *sound sampling*. De daaraan ten grondslag liggende rechtszaak was aangespannen door de iconische elektronische muziekpioniers Kraftwerk. Zij riepen auteursrecht en het naburige recht van de fonogrammenproducent in tegen het ongeautoriseerde gebruik van een ritmisch geluidsfragment van twee seconden in Sabrina Setlurs lied 'Nur mir'. Het geluidsfragment stamde uit het

42 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 66.

43 Vgl. R. Kreile, 'Die Sozialbindung des geistigen Eigentums', in: P. Badura & R. Scholz (red.), *Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag*, München 1993, p. 251 (257-258); P. Kirchhof, *Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken*, Heidelberg: R. v. Decker & C.F. Müller 1988, p. 34-35.

44 In het nieuwe EU-merkenrecht zou bijvoorbeeld de directe verwijzing naar de vrijheid van meningsuiting in Overwegingsgrond 27 van Richtlijn 2015/2436 als een aanwijzing kunnen worden gezien dat de wetgever negatieve effecten voor culturele vervolginnovatie heeft willen voorkomen. Dit is volgens de definitie van het publiek domeinbegrip door het EFTA Gerechtshof echter niet voldoende om het publieke domein te waarborgen.

45 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 71.

46 W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2010, p. 292-293; W. McGeeveran, 'Four Free Speech Goals for Trademark Law', *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 18 (2008), p. 1205 (1206-1207 en 1224-1225); J.A. Hofrichter, 'Tool of the Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems with the Federal Dilution Revision Act of 2006', *Cardozo Law Review* 28 (2007), p. 1923

(1926); J. Gibson, 'Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law', *Yale Law Journal* 116 (2007), p. 882 (913); J.E. Cohen, 'Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain', in: L.M.C.R. Guibault & P.B. Hugenholtz (red.), *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2006, p. 121 (156); P. Aufderheide & P. Jaszi, *Untold Stories: Creative Consequences of the Rights Clearance Culture for Documentary Filmmakers*, Washington D.C.: American University 2004, p. 29-30; L. Lessig, *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, New York: Penguin Press 2004, p. 185-188.

47 A. Banerjee, 'Non-Origin Infringement – Has Trade Mark Law Gone Too Far?', *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 43 (2012), p. 555 (564); D.M. Morrison, 'Bridgeport Redux: Digital Sampling and Audience Recoding', *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 19 (2008), p. 75 (131-136); Hofrichter, supra noot 46, p. 1926; Cohen, supra noot 46, p. 154-156; T.M. Amabile, *Creativity in Context*, Boulder: Westview Press 1996, p. 115-120 en 231-232.

48 Voor een nadere analyse van het afschrikwekkende effect van excessieve handhavingstrategieën, zie Calboli, supra noot 31, p. 31-32; McGeeveran, supra noot 46, p. 1206-1207; Lessig, supra noot 46, 185-188.

stuk 'Metall auf Metall' van Kraftwerks album 'Trans Europa Express' uit 1977.

In zijn eerder arrest in de *Metall auf Metall*-saga<sup>49</sup> had het Bundesgerichtshof geoordeeld dat *sound sampling* buiten de reikwijdte van toegestaan vrij gebruik viel en inbreuk maakte op het naburige recht van de fonogrammenproducent indien de onbevoegde gebruiker in staat was het gewenste geluidsfragment zelf te produceren.<sup>50</sup> In een nadere beslissing specificerde het Bundesgerichtshof dat de rechter in dit verband moest nagaan of een geluidsproducent met gemiddelde uitrusting en talent op het tijdstip van het ongeautoriseerde gebruik in staat zou zijn geweest om een eigen opname te produceren die, vanuit het perspectief van de doelgroep, gekwalificeerd zou kunnen worden als gelijk aan het originele geluidsfragment.<sup>51</sup>

Het Bundesverfassungsgericht was echter van mening dat dit vage beoordelingscriterium de waarborg van vrije artistieke expressie aantastte, omdat het teveel juridische onzekerheid creëerde. Het Gerecht uitte de angst dat *'selbst in Fällen, in denen ein gleichwertiges Nachspielen nicht möglich ist, Kunstschaffende auf die – in diesem Fall auch nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs zulässige – Übernahme verzichten, weil ihnen der für den Nachweis der fehlenden Nachspielbarkeit erforderliche Aufwand und das rechtliche Risiko als zu groß erscheinen. Das Kriterium der gleichwertigen Nachspielbarkeit entfaltet damit abschreckende Wirkung, die eine besonders wirksame verfassungsrechtliche Kontrolle erforderlich macht.'*<sup>52</sup>

Met het afschrikwekkende effect dat voortvloeit uit juridische onzekerheid rond een bestaand gebruiksprivilege moet dus rekening worden gehouden. Met betrekking tot de poging om Gustav Vigelands werken op basis van het merkenrecht aan het publieke domein te onttrekken betekent dit dat de juridische onzekerheid rond het inroepen van beschikbare merkenrechtelijke verweren ten faveure van creatief hergebruik, zoals het 'geldige reden' verweer of het verweer van 'refererend merkgebruik', relevant is voor de beoordeling. Het is niet voldoende dat de wetgeving voorziet in dergelijke verweren en dat rechters bereid zijn argumenten op basis van deze verweren aan te horen.<sup>53</sup> Ook moet in aanmerking worden geno-

men of kunstenaars zich niet toch zullen onthouden van toelaatbaar gebruik omdat het opnieuw toe-eigenen van een kunstwerk als zodanig leidt tot de verwerving van merkrechten die het risico op een inbreukprocedure met zich meebrengen. Zelfs als rechters uiteindelijk tot redelijke oplossingen kunnen komen in gevallen waarin cultureel materiaal waarop merkrechten rusten wordt gebruikt, blijft het fundamentele verschil dat juridische onzekerheid omtrent een potentiële merkenrechtelijke vordering het gebruik van materiaal van cultureel erfgoed omringt zodra het opnieuw is toegeëigend. Het risico op eventuele inbreuken hangt boven het gebruik van merkenrechtelijk beschermd materiaal als het zwaard van Damocles. Vanuit cultureel perspectief verdient het scenario waarin een kunstwerk behoort tot het publieke domein in de zin van de beslissing van het EFTA Gerechtshof – en dus volkomen vrij is van intellectuele eigendomsrechten – duidelijk de voorkeur boven een situatie waarin merkrechten worden verleend en kunstenaars worden blootgesteld aan het risico van inbreukvorderingen.

#### *Ratio voor de preservering van het publieke domein*

Het EFTA Gerechtshof verduidelijkt ook de beleidsdoelen die de basis vormen van zijn benadering. In de visie van het Gerechtshof dient de vaststelling van een vast tijdsbestek van auteursrechtelijke bescherming, waarna iedereen vrijelijk kan putten uit ideeën en creatieve uitingen van anderen, de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen.<sup>54</sup> Het dient ook de algemene belangen van 'protecting creations of the mind from commercial greed' en 'ensuring the freedom of the arts'.<sup>55</sup>

Deze overwegingen zijn ruimer dan de redenen die het Hof van Justitie heeft aangevoerd bij de afbakening van de grens tussen het merkenrecht en de bescherming van uitvindingen en industriële vormgeving. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de uitsluiting van vormen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst,<sup>56</sup> en vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven,<sup>57</sup> in het Europese merkenrecht zijn opgenomen om onvervalste, vrije mededinging te waarborgen.<sup>58</sup> Vergeleken met deze mededingingsgerichte benadering

49 Voor een nadere bespreking van de *Metall auf Metall*-arresten in Duitsland, zie R. Podszun, 'Postmoderne Kreativität im Konflikt mit dem Urheberrechtsgesetz und die Annäherung an "fair use"', *ZUM* 2016, p. 606 (606-612); M. Leistner, 'Die "Metall auf Metall"-Entscheidung des BVerfG – Oder: Warum das Urheberrecht in Karlsruhe in guten Händen ist', *GRUR* 2016, p. 772 (772-777); B.H.M. Schippers, 'Het chilling effect van Kraftwerk I/II op sound sampling: pleidooi voor zelfregulering ter bevordering van samplegebruik', *AMI* 2014, afl. 4, p. 105; N. Conley & T. Braegelmann, 'Metall auf Metall: the Importance of the Kraftwerk Decision for the Sampling of Music in Germany', *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 56 (2009), p. 1017 (1017); F.J. Dougherty, 'RIP, MIX and BURN: Bemerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Bereich des digitalen Sampling nach US-amerikanischem und internationalem Recht', *GRUR Int.* 2007, p. 481 (481).

50 Bundesgerichtshof 20 november 2008, zaak I ZR 112/06, (*Metall auf Metall I*), p. 15, *GRUR* 2009, p. 403.

51 Bundesgerichtshof 13 december 2012, zaak I ZR 182/11, (*Metall auf Metall II*), p. 16, *GRUR* 2013, p. 614.

52 Bundesverfassungsgericht 31 mei 2016, zaak I BvR 1585/13, (*Sampling*), punt 100.

53 Voor een nadere bespreking van deze merkenrechtelijke verweren zie Kur & Senftleben, supra noot 38, par. 5.250-5.272 en 6.36-6.70.

54 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 65.

55 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 65.

56 Artikelen 2.11 lid 1 sub a en 2.1 lid 2 BVIE.

57 Artikelen 2.11 lid 1 sub a en 2.1 lid 2 BVIE.

58 HvJ EU 18 september 2014, zaak C-205/13, (*Hauck/Stokke*), punten 18-20.

Vgl. HvJ EU 18 juni 2002, zaak C-299/99 (*Philips/Remington*), punt 78;

HvJ EU 14 september 2010, zaak C-48/09 P (*Lego/Mega Brands*), punt 43.

Voor een nadere bespreking van de daaraan ten grondslag liggende ratio zie A. Kur, *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 11-16, Munich: Max Planck Institute 2011, p. 6-10.



voegen de overwegingen van het EFTA Gerechtshof inzake 'commercial greed' en 'freedom of the arts' belangrijke aspecten toe. De bredere aanpak van het EFTA Gerechtshof houdt rekening met de noodzaak om te voorkomen dat de ontwikkeling van vrije, autonome kunst<sup>59</sup> wordt ondermijnd door commerciële doelstellingen die ten grondslag liggen aan het deponderen van culturele erfgoedtekens als merk.<sup>60</sup> Dit bredere perspectief maakt het mogelijk om zorgen over de belemmering van vervolginnovatie in het artistieke domein te laten meewegen. De analyse hoeft niet langer te worden beperkt tot mededingingsgerichte argumenten.

#### Beoordeling van preserveringsinstrumenten

Het EFTA Gerechtshof memoreert ook de opmerkelijke ontwikkeling van het Europese merkenrecht in de afgelopen jaren: van een beschermingssysteem dat zich richt op de bescherming van consumenten tegen herkomstverwarring naar een beschermingsregime dat investeringen in *brand development* expliciet erkent als een zelfstandige doelstelling van bescherming.<sup>61</sup> Terwijl het Gerechtshof expliciet verwijst naar de resterende verschillen tussen de configuratie van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming,<sup>62</sup> leidt deze analyse van het merkenrechtelijke beschermingssysteem tot een duidelijke focus op het risico van verkeerde prikkels voor investeringen in 'cultural heritage grabbing': *'The possibility of acquiring distinctiveness through use provided for in Article 3(3) of the Trade Mark Directive may lead undertakings, which seek to transfer the appeal of formerly copyright protected works to their goods or services, to try to appropriate the work through targeted marketing campaigns.'*<sup>63</sup>

Derhalve komt het EFTA Gerechtshof niet tot de conclusie dat merkrechten nauwelijks een ondermijnd effect kunnen hebben op culturele vervolginnovatie omdat merken uitsluitend de herkomst van waren en diensten aanduiden. Aangezien merkrechten tevens een basis en stimulans voor de exploitatie van *brand value* zijn,<sup>64</sup> mag niet uit het oog worden verloren dat merkenrechtelijke exploitatiestrategieën onder meer op het uitbuiten van positieve associaties gericht kunnen zijn die culturele erfgoedtekens in veel gevallen 'van huis uit' hebben. Tegen deze achtergrond kan de enkele mogelijkheid om merkrechten via inburgering te verkrijgen, tot de ontwikkeling van exploitatiestrategieën leiden die specifiek op de verwerving van merkrechten ten aanzien van cultureel erfgoed met positieve connotaties zijn gericht. De

waarschuwing tegen 'targeted marketing campaigns' sluit aan bij de eerdere verwijzing van het Gerechtshof naar de noodzaak om culturele creaties te beschermen tegen 'commercial greed'.<sup>65</sup> Ontwikkelingen in Nederland laten in dit verband zien dat bedrijven grote belangstelling kunnen hebben voor de exploitatie van positieve connotaties van tekens die tot het culturele erfgoed behoren. In de recente zaak bij het Hof Den Haag over de mogelijkheid de Nachtwacht als merk in te schrijven voor de waar strontium (in klasse 01 waaronder onder meer chemische producten voor industriële doeleinden vallen) wees de aanvrager – Merkenbureau Chiever – er uitdrukkelijk op dat *'klanten van Chiever en andere ondernemingen (al dan niet potentiële klanten, begrijpt het hof) – aangeven geïnteresseerd te zijn in het antwoord op de vraag of zij kunstwerken als merk kunnen claimen en, omgekeerd, vrijelijk iconische afbeeldingen kunnen gebruiken. Dit zijn voor de registratiepraktijk zeer belangrijke vragen. De procedure werd voortgezet op verzoek van (potentiële) klanten'*.<sup>66</sup>

Zorgen over een wedstrijd betreffende de merkenrechtelijke exploitatie van culturele tekens met positieve connotaties hebben dus praktische relevantie. Dit inzicht is voor het EFTA Gerechtshof aanleiding om nader te onderzoeken welke mogelijkheden de verschillende merkenrechtelijke weigeringsgronden bieden om de hermonopolisering van culturele erfgoedtekens via het merkenrecht te voorkomen. Twee vragen staan bij deze beoordeling centraal: of een weigeringsgrond kan worden overwonnen door aan te tonen dat onderscheidend vermogen is verworven als gevolg van gebruik in het economische verkeer; en of de weigeringsgrond beperkt is tot specifieke waren en diensten.<sup>67</sup>

#### Gebrek aan onderscheidend vermogen

Op basis van deze twee parameters wordt snel duidelijk dat een weigering op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen een zwakke waarborg is tegen het risico dat literaire en artistieke werken aan het publieke domein worden onttrokken.<sup>68</sup> De daarop gerichte merkenrechtelijke weigeringsgronden<sup>69</sup> kunnen namelijk door inburgering worden overwonnen.<sup>70</sup> Bovendien is hun reikwijdte beperkt. Een teken is slechts ten aanzien van specifieke waren of diensten beschrijvend of generiek. Het is dan ook niet verrassend dat het EFTA Gerechtshof concludeert dat een weigering op grond van ontbrekend onderscheidend vermogen niet verzekert dat *'a particular sign is, in general, kept free for use. Thus,*

59 Voor een nadere bespreking van deze doelstelling zie M.R.F. Senftleben, 'Copyright, Creators and Society's Need for Autonomous Art – The Blessing and Curse of Monetary Incentives', in: R. Giblin & K. Weatherall (red.), *What if We Could Reimagine Copyright?*, Canberra: ANU Press 2017, p. 25-72.

60 Voor een nadere onderbouwing van de noodzaak om voldoende ruimte te bieden voor autonome kunst zie Senftleben, supra noot 59, p. 25-28.

61 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 72. Cf. Kur & Senftleben, supra noot 38, par. 1.12-1.39.

62 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 62.

63 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 75.

64 Vgl. M.R.F. Senftleben, 'The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law', *IIC* 40 (2009), p. 45 (46-50), met verwijzingen naar verdere bronnen.

65 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 65.

66 Hof Den Haag 29 augustus 2017, zaak 200.205.771/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, Chiever/Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (*Nachtwacht*), punt 4.

67 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 75-76.

68 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 75-77.

69 Artikel 2.11 lid 1 sub b, c en d BVIE.

70 Artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn 2008/95; Artikel 4 lid 4 Merkenrichtlijn 2015/2436.

these provisions do not guarantee that the work remains within the public domain'.<sup>71</sup>

Bestaande rechtspraak op het terrein van culturele erfgoedtekens laat duidelijk zien welke problemen gepaard gaan met een weigering op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen. In zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de *Vigeland*-zaak noemde de Noorse Kamer van Beroep bijvoorbeeld de Duitse *Mona Lisa*-zaak die een poging betrof om het bekende schilderij van Da Vinci te registreren als merk.<sup>72</sup> Het Bundespatentgericht weigerde de *Mona Lisa*-aanvraag, omdat de aanvrager het vereiste onderscheidend vermogen niet had aangetoond. Omdat het schilderij vaak door derde partijen wordt gebruikt in reclames, zou het publiek de *Mona Lisa* louter beschouwen als een instrument voor reclame in plaats van als aanduiding van de commerciële herkomst van waren en diensten.<sup>73</sup> Het Bundespatentgericht oordeelde ook dat het schilderij, door het frequente gebruik in reclame, generiek was geworden in gevestigde handelspraktijken.<sup>74</sup> Het Gerecht was echter niet bereid om het nadere argument te aanvaarden dat registratie van de *Mona Lisa* in strijd was met de openbare orde of goede zeden. Naar het oordeel van het Bundespatentgericht is het toekennen van merkenrechtelijke bescherming niet in strijd met het principe dat culturele uitingen voor het publiek vrij toegankelijk moeten blijven na het verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingstermijn.<sup>75</sup>

In plaats van de culturele dimensie van merkregistraties openlijk aan te kaarten, heeft het Bundespatentgericht dus uitsluitend het standaard merkvereiste van onderscheidend vermogen aangevoerd. Als gevolg hiervan lijkt het arrest los te staan van het kernprobleem in deze zaak. Hoewel het Bundespatentgericht mogelijk het gevoel had dat de basiseis van onderscheidend vermogen voldoende zou zijn om tekens met culturele betekenis vrij te houden van merkenrechtelijke bescherming, kan deze strategie juist het tegenovergestelde effect hebben. Ondernemingen kunnen het vooruitzicht van verwerving van merkrechten als gevolg van het gebruik in het economische verkeer beschouwen als een uitnodiging om te investeren in marketing- en reclameactiviteiten gebaseerd op culturele tekens. Ze kunnen ernaar stre-

ven om een bepaald cultureel symbool onderdeel te maken van de *brand experience* die zij de consument bieden. De enkele mogelijkheid om merkrechten door inburgering te verkrijgen kan voldoende zijn om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen die leiden tot de verwijdering van cultureel materiaal uit het publieke domein.<sup>76</sup>

Daarnaast moet in aanmerking worden genomen dat het vereiste van onderscheidend vermogen als basisdrempel voor de verkrijging van merkrechten niet het gehele spectrum van cultureel materiaal in het publieke domein dekt. De *Mona Lisa*-zaak betrof een beroemd symbool dat toebehoort aan het universele cultureel erfgoed van de mens. In het licht van de populariteit van het schilderij en zijn wijdverbreide gebruik in reclame, had het Bundespatentgericht de poging tot registratie kunnen afwijzen op de grond dat het teken een gebruikelijk marketinginstrument was geworden en een niet-onderscheidend, generiek teken vormde. In het geval van cultureel materiaal dat niet bekend is, gaat deze redenering echter niet op.<sup>77</sup> De registratie van een cultureel belangrijke, maar niet algemeen bekende, melodie uit een klassiek muziekstuk bijvoorbeeld zou moeilijk afgewezen kunnen worden op grond van het argument dat het teken zo vaak gebruikt is in een commerciële context dat het niet waarschijnlijk is dat consumenten het beschouwen als commerciële herkomstaanduiding.<sup>78</sup> Daarentegen zou wellicht zelfs inherent onderscheidend vermogen kunnen worden aangenomen wanneer het gebruik van een onbekende melodie voor marketingdoeleinden nieuw is voor de consument. Zodra een exclusief verband tussen het teken en een individuele commerciële bron in de gedachten van consumenten is gevestigd, maakt het vanuit een merkenrechtelijk perspectief geen verschil of een onderneming zijn eigen melodie ontwikkelt voor reclamedoeleinden of gebruikmaakt van een reeds bestaande melodie uit het klassieke muziekrepertoire in het publieke domein.

Gezien deze tekortkomingen van het vereiste van onderscheidend vermogen als waarborg tegen het opnieuw toe-eigenen van cultureel materiaal in het publieke domein, moet het gebruik van een gebrek aan onderscheidend vermogen als weigeringsgrond niet het feit verbergen dat het merken-

71 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 78. Vgl. Anemaet, supra noot 39, p. 331-332; Senftleben, supra noot 39, p. 812-813; L.P. Ramsey, 'Descriptive Trademarks and the First Amendment', *Tennessee Law Review* 70 (2003), p. 1095 (1150); R.C. Denicola, 'Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols', *Wisconsin Law Review* 158 (1982), p. 158 (170).

72 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 29.

73 Bundespatentgericht 25 november 1997, zaak 24 W (pat) 188/96, (*Mona Lisa*), *GRUR* 1998, p. 1022.

74 Bundespatentgericht, *ibid.*, p. 1023. Voor een nadere bespreking van deze uitspraak zie M.R.F. Senftleben, 'Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts', in: M. Weller, N.B. Kemle & T. Dreier (red.), *Kunst im Markt – Kunst im Recht*, Baden-Baden: Nomos 2010, p. 75 (102-104); K. Assaf, 'Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung: Ein Vergleich des deutschen mit dem US-amerikanischen Recht', *GRUR Int.* 2009, p. 1 (5); A. Ohly, 'Von einem Indianerhäuptling, einer Himmelscheibe, einer Jeans und dem Lächeln der Mona Lisa – Überlegungen zum Verhältnis zwischen Urheber- und Kennzeichenrecht', in: L. Pahlow/J. Eisfeld (red.), *Grundlagen*

*und Grundfragen des Geistigen Eigentums, Festgabe für Diethelm Klippel zum 65. Geburtstag*, Tübingen: Mohr Siebeck 2008, p. 203 (203); Klinkert & Schwab, supra noot 30, p. 1067; Nordemann, supra noot 30, p. 389.

75 Bundespatentgericht, *ibid.*, 1023.

76 Vgl. Anemaet, supra noot 39, p. 331-332; Senftleben, supra noot 39, p. 812-813; Ramsey, supra noot 71, p. 1150; Denicola, supra noot 71, p. 170. Zie ook het standpunt van de European Copyright Society, 'Trade Mark Protection of Public Domain Works: A Comment on the Request for an Advisory Opinion of the EFTA Court: Case E-05/16: Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – Appeal from the Municipality of Oslo', *EIPR* 39 (2017), p. 457 (460-461).

77 Zie Klinkert & Schwab, supra noot 30, p. 1068, die vergelijkbare zorgen uiten. Vgl. Senftleben, supra noot 74, p. 103-104.

78 Dergelijke voorbeelden zijn niet puur theoretisch. In Duitsland heeft de bierbrouwer Licher bijvoorbeeld sinds de jaren 90 regelmatig gebruik gemaakt van 'Solveig's lied' uit Edvard Grieg's 'Peer Gynt Suite' in reclamefilms. Zie <https://www.youtube.com/watch?v=dfGGjK1QEeM>.

recht nalaat om culturele gronden voor weigering te bieden die het zouden toestaan de echte reden te noemen voor de afwijzing van merkrechten. In de *Mona Lisa*-zaak heeft het Bundespatentgericht het argument centraal gesteld dat het beroemde schilderij vaak werd gebruikt in marketing- en reclamecontexten. Daarom zag het Gerecht aanleiding om wijdverbreid gebruik door verschillende ondernemingen en een gebrek aan onderscheidend vermogen aan te nemen. Vanuit cultureel oogpunt is het echter cynisch om de zaak op deze manier op te lossen. Naar de kern genomen heeft het Gerecht aangevoerd dat de *Mona Lisa* aan het merkenregister kan ontsnappen, omdat commercieel gebruik van dit culturele symbool al gebruikelijk is. De registratie als merk is afgewezen, omdat andere ondernemingen het culturele symbool mogelijk ook in hun reclame willen gebruiken. Het Gerecht zag echter geen reden om de registratie van het merk af te wijzen omdat het meeliften op de status, de reputatie en het gunstige imago van de *Mona Lisa* oneerlijk, de herdefiniëring van de betekenis van dit belangrijke kunstwerk in een commerciële context onwenselijk, en de verving van de culturele betekenis van het teken als gevolg van gebruik voor marketingdoeleinden problematisch is.<sup>79</sup>

Het vereiste van onderscheidend vermogen is dus om verschillende redenen niet het juiste instrument om de hermonopolisering van literaire en artistieke werken in het publieke domein te voorkomen. Zoals het EFTA Gerechtshof uitdrukkelijk heeft erkend is het wenselijk om effectievere instrumenten te ontwikkelen die het ontstaan van merkrechten permanent uitsluiten.<sup>80</sup> Vanuit dit perspectief is ook het arrest van het Hof Den Haag in de *Nachtwacht*-zaak teleurstellend. Het hof legt de nadruk op het feit dat de *Nachtwacht* een van de beroemdste schilderijen ter wereld is en 'in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staat'.<sup>81</sup> Verder wijst het hof erop dat afbeeldingen van de *Nachtwacht* in de Benelux op een groot aantal verschillende waren voorkomen als versiering. De gemiddelde consument in de Benelux – waaronder ook de consument van strontium – zal een afbeelding van de *Nachtwacht* volgens het hof dan ook direct herkennen als wereldwijd bekend cultureel erfgoed en louter opvatten als versiering.<sup>82</sup> De afwijzing van merkrechten is dus gebaseerd op een gebrek aan onderscheidend vermogen. De argumentatie

van het hof leunt zwaar op overwegingen die ook in de Duitse *Mona Lisa*-uitspraak doorslaggevend waren. In het licht van de zojuist geuite bezwaren tegen deze benadering is het arrest in de *Nachtwacht*-zaak dus een gemiste kans. Het Hof Den Haag laat het na om een nieuwe weg in te slaan en een robuustere grond voor de weigering van merkenrechtelijke bescherming te ontwikkelen. Hoe onbetrouwbaar de weigering op basis van ontbrekend onderscheidend vermogen is, laat een kijkje in het Europese merkenregister zien: daar staat de *Nachtwacht* inmiddels als merk voor het verhandelen van strontium ingeschreven.<sup>83</sup>

### *Openbare orde en goede zeden*

Het arrest van het EFTA Gerechtshof effent daarentegen het pad voor de weigering van merkrechten wegens strijd met de openbare orde of goede zeden. Deze weigeringsgrond heeft het breedste uitsluitingseffect: het kan niet door inburgering opzij worden gezet en het is niet beperkt tot specifieke waren of diensten.<sup>84</sup> Het EFTA Gerechtshof doet een eerste bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze weigeringsgrond door duidelijk haar twee takken te onderscheiden: een weigering gebaseerd op gronden van openbare orde vereist een toetsing van objectieve criteria, terwijl een weigering gebaseerd op goede zeden onderzoek van subjectieve waarden veronderstelt.<sup>85</sup>

Wat het subjectieve criterium van een conflict met de goede zeden betreft, onderstreept het Gerechtshof de noodzaak om per geval te onderzoeken hoe het relevante publiek het betreffende teken zou waarnemen. In overeenstemming met eerdere jurisprudentie op Europees niveau<sup>86</sup> werpt het Gerechtshof de vraag op of Vigelands werken – op en uit zichzelf – door redelijke consumenten met gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempels als aanstootgevend beschouwd zouden worden.<sup>87</sup> Het is vrij duidelijk dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord.<sup>88</sup> Het EFTA Gerechtshof gaat echter verder dan deze standaardanalyse en voegt een belangrijke nuance toe door te stellen dat '*certain pieces of art may enjoy a particular status as prominent parts of a nation's cultural heritage, an emblem of sovereignty or of the nation's foundations and values. A trade mark registration may even be considered a misappropriation or a desecration of the*

79 Dergelijke argumenten worden bijvoorbeeld besproken door A. Wandtke & W. Bullinger, 'Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk', *GRUR* 1997, p. 573 (578); Assaf, supra noot 74, p. 5; Senftleben, supra noot 74, p. 103-104; Klinkert & Schwab, supra noot 30, p. 1073; Van Woensel, supra noot 19, p. 412-413; R. Osenberg, 'Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 98 (1996), p. 101 (102-103); Nordemann, supra noot 30, p. 391. Zie echter ook de kritische opmerkingen van Ohly, supra noot 74, p. 207; F. Seifert, 'Markenschutz und urheberrechtliche Gemeinfreiheit', *Wettbewerb in Recht und Praxis* 2000, p. 1014 (1018).

80 Anemaet, supra noot 39, p. 331-332; Calboli, supra noot 31, p. 34; Calboli, supra noot 39, p. 76-78; Senftleben, supra noot 39, p. 816-817 en 823-825.

81 Hof Den Haag 29 augustus 2017, zaak 200.205.771/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, Chiever/Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (*Nachtwacht*), punt 12.

82 Hof Den Haag, *ibid.*, punt 12.

83 Zie het voor Chiever ingeschreven Uniemerkt met nummer 016613903.

84 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 82.

85 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punten 84-86. Ten aanzien van het innovatieve karakter van deze overweging zie C. Geiger & L. Machado Pontes, *Trade Mark Registration, Public Policy, Morality and Fundamental Rights*, Centre for International Intellectual Property Studies Research Paper No. 2017-01, Strasbourg: CEIPI 2017, p. 11-12, die de uitspraak in de context plaatsen van de bestaande praktijk van het EUIPO.

86 Voor een overzicht zie Geiger & Machado Pontes, supra noot 85, p. 8-11; Kur & Senftleben, supra noot 38, par. 4.205-4.218; European Copyright Society, supra noot 76, p. 459-460.

87 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punten 89-90 en 93.

88 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 91.

*artist's work, in particular if it is granted for goods or services that contradict the values of the artist or the message communicated through the artwork in question. Therefore, the possibility cannot be ruled out that trade mark registration of an artwork may be perceived by the average consumer in the EEA State in question as offensive and therefore as contrary to accepted principles of morality*.<sup>89</sup>

Deze toevoeging is opmerkelijk. Met deze overweging verlaat het EFTA Gerechtshof de traditionele focus op de aanstootgevende aard van het teken zelf. Een weigering gebaseerd op de goede zeden kan ook volgen uit de bevinding dat het relevante publiek de *trade mark registration of an artwork* als aanstootgevend beschouwt.<sup>90</sup> Op deze wijze verruimt het EFTA Gerechtshof het toepassingsgebied van de weigeringsgrond aanzienlijk. Terwijl in het verleden de aanstootgevende aard van het teken als zodanig doorslaggevend was, biedt de aanstootgevende aard van de registratiepoging een alternatief voor weigering in het geval van cultureel erfgoed. Bij de beoordeling moet echter wel rekening worden gehouden met de status of perceptie van het kunstwerk in de relevante nationale context en met de aard van de waren of diensten waarop de registratie als merk betrekking heeft, 'such that registration must be refused if the work is being misappropriated'.<sup>91</sup>

Ten aanzien van de tweede tak van de weigeringsgrond – het objectieve criterium van strijd met de openbare orde – merkt het EFTA Gerechtshof op dat het begrip 'openbare orde' verwijst naar principes en normen die als van fundamenteel belang voor de Staat en de samenleving als geheel moeten worden gezien. Daarom vereist een weigering op grond van de openbare orde uitzonderlijke omstandigheden, namelijk 'a genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society'.<sup>92</sup> Niettemin ziet het Gerechtshof ruimte om deze weigeringsgrond toe te passen in de context van merkdepots die kunstwerken betreffen: 'An artwork may be refused registration, for example, under the circumstances that its registration is regarded as a genuine and serious threat to certain fundamental values or where the need to safeguard the public domain, itself, is considered a fundamental interest of society'.<sup>93</sup>

Net zoals in de context van goede zeden stelt het EFTA Gerechtshof dat een oprechte en ernstige bedreiging voor de openbare orde kan volgen uit de *trade mark registration of an artwork*.<sup>94</sup> Derhalve bevestigt het Gerechtshof dat niet alleen de aanstootgevende aard van het betreffende teken, maar ook het aanstootgevende karakter van de registratiepoging als zodanig voldoende kan zijn om een weigering op grond van strijd met de openbare orde te rechtvaardigen. De reikwijdte van de weigeringsgrond is dus aanzienlijk uitgebreid.

Voorts biedt het EFTA Gerechtshof voorbeeldige argumentatielijnen die een uitsluiting van kunstwerken van merkrechtelijke bescherming op basis van openbare orde of goede zeden kunnen ondersteunen op nationaal niveau. De verwijzing naar kunstwerken met 'a particular status as prominent parts of a nation's cultural heritage'<sup>95</sup> had voor het Hof Den Haag in de *Nachtwacht*-zaak bijvoorbeeld als uitgangspunt kunnen dienen om de merkinschrijving op grond van een strijd met de goede zeden te weigeren. Het hof had immers al benadrukt dat de *Nachtwacht* 'in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staat'.<sup>96</sup> Het was dan een kleine stap geweest om aan te nemen dat een desbetreffend merkdepot door de gemiddelde Benelux-consument als schandelijk zou worden ervaren. Met zijn schets van situaties waarin een afwijzing van merkrechtelijke bescherming mogelijk is, maakt het EFTA Gerechtshof dus de weg vrij voor het opnemen van de goede zeden en openbare orde in de kanon van weigeringsgronden die relevant zijn voor de beoordeling van registratiepogingen met betrekking tot tekens met culturele betekenis. In het licht van de beschreven zorgen over een belemmering van culturele vervolginnovatie is dit een welkome stap in de goede richting die allang had moeten worden genomen.

Tot slot schetst het EFTA Gerechtshof ook de grenzen van zijn aanpak. De toepassing van openbare orde en goede zeden als weigeringsgronden moet niet leiden tot een afwijzingsautomatisme. Het Gerechtshof maakt duidelijk dat 'the fact that an artwork has previously enjoyed copyright protection may not in itself form the basis for refusing trade mark registration'.<sup>97</sup> Bovendien kan er geen bedreiging van het publieke domein worden gevonden in het geval van werken die primair gecreëerd waren om als merk gedeponeerd en gebruikt te worden, of in het geval van tekens die, ook al zijn ze gebaseerd op een werk dat behoort tot het publieke domein, aanvullende elementen bevatten die het originele werk zo transformeren dat consumenten het teken niet langer in verband zullen brengen met het originele kunstwerk.<sup>98</sup>

## Conclusie

De *Vigeland*-uitspraak van het EFTA Gerechtshof is een mijlpaal ten aanzien van de preservatie van het publieke domein van culturele creaties. Het arrest baant het pad voor een belangrijke en wenselijke herijking van de relatie tussen het auteurs- en het merkenrecht. Het EFTA Gerechtshof neemt afstand van de traditionele focus op onderscheidend vermogen als centrale maatstaf voor de verlening van merkrechten. In plaats daarvan ontwikkelt het Gerechtshof exemplarische argumentatielijnen voor de toepassing van overwegingen inzake openbare orde en goede zeden als weigeringsgronden.

89 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 92.

90 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 92.

91 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 93.

92 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punten 94-96.

93 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 96.

94 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 96.

95 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 92.

96 Hof Den Haag 29 augustus 2017, zaak 200.205.771/01,

ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, Chiever/Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (*Nachtwacht*), punt 12.

97 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punt 88.

98 EFTA Gerechtshof, supra noot 4, punten 97-98.

Aangezien een weigering op basis van deze gronden niet door het verwerven van onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik in het economische verkeer opzij kan worden gezet, leidt deze benadering tot een algehele uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming en een robuuste preservering van het publieke domein van culturele creaties.

Argumenten inzake de openbare orde en goede zeden, zoals door het EFTA Gerechtshof ontwikkeld, bieden bureaus en rechtbanken bovendien de mogelijkheid om in de context van een weigering duidelijk te verwijzen naar culturele overwegingen, zoals het voorkomen van een belemmering van culturele vervolginnovatie. Op basis van de *Vigeland*-uitspraak wordt het mogelijk om onomwonden duidelijk te maken dat het merkenrecht niet misbruikt moet worden als basis voor het meeliften op de reputatie en positieve uitstraling van culturele symbolen, de verwatering van de culturele betekenis van een werk door de toevoeging van commerciële conno-

taties, en de belemmering van een ongehinderd en open communicatieproces op basis van het werk in het culturele domein.

Kortom: het is raadzaam dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en rechters in de Benelux in de voetstapen van het EFTA Gerechtshof treden. Met een beroep op argumenten inzake openbare orde en goede zeden zijn ze in staat om de onwenselijke privatisering van culturele creaties in het publieke domein te voorkomen. Tevens kunnen ze voorkomen dat publiek geld wordt besteed aan het verwerven en in stand houden van een merkenportefeuille met diverse kunstwerken. Dit geld zou beter geïnvesteerd kunnen worden in het werk van kunstacademies, musea en archieven. Gelukkig hoeft de door Jaap Spoor al meer dan vijftientig jaar geleden geconstateerde groei van het merkbegrip dus niet het einde van het publieke domein van culturele creaties te betekenen.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Vgl. in dat opzicht ook de opmerkingen van Spoor, Verkade & Visser, supra noot 15, p. 410, die in dezelfde richting wijzen.