



## PORTRETMERKEN

MR G.J.H.M. MOM<sup>\*</sup>

*Commercieel gebruik van namen en portretten van 'sterren' uit de tv-, amusements- en sportwereld<sup>1</sup> is aan de orde van de dag. De personen om wie het gaat kunnen tegen het ongevraagd en voor commerciële en andere promotionele doeleinden gebruik maken van hun portret, zeker als daartegenover geen vergoeding staat, bezwaar maken door zich te beroepen op hun 'portretrecht'. Geheel in lijn met de reeds in de lagere rechtspraak - al vanaf het eind van de jaren '50<sup>2</sup> - ingezette ontwikkeling, oordeelde ook de Hoge Raad in 1979<sup>3</sup> dat van een 'redelijk belang' van geportretteerden in de zin van artikel 21 Auteurswet (Aw) ook sprake kan zijn, wanneer hun - in de uitoefening van hun beroep verworven<sup>4</sup> - populariteit van dien aard is, dat het commercieel exploiteren daarvan door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portret mogelijk wordt. Hun belang om commerciële publicatie van hun portret niet te hoeven toelaten als daar geen vergoeding tegenover staat is daarmee een rechtens te respecteren*

---

<sup>\*</sup> Mr Gerard J.H.M. Mom is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Recht van de Intellectuele Eigendom, Media- en Informatierecht (RIEMI) van de Universiteit van Amsterdam.

<sup>1</sup> Zie hierover: R.C.K. van Oerle, 'Hoofdenhandel. Het portret als handelswaar', in: P.B. Hugenholtz en Jonge Balie Congrescommissie (red.), *Recht in de kijker; Het recht en de media*, Zwolle: 1990, p. 113-126. Voorts: H.T. van Staveren e.a., *Exploitatie van Naam, Afbeelding en Prestatie van de Topsporter. Een onderzoek naar het commercieel gebruik van sportprestaties*, in opdracht van het Ministerie van WVC verricht door de Afdeling Sport en Recht van de Vrije Universiteit, Rijswijk: WVC 1992.

<sup>2</sup> Zie o.m.: Pres. Rb. Rotterdam 14 april 1959 (Teddy Scholten), *NJ* 1959, 648, bekrachtigd door Hof Den Haag 13 april 1960, *NJ* 1961, 160. Voor een overzicht van (lagere) rechtspraak vóór resp. na HR 19 januari 1979 ('t Schaep met de Vijf Pooten) zie: G.A.I. Schuijt, 'VII. Aantasting eer en goede naam en andere aantasting van de persoon', aant. 135 (Financiële belangen), in: A.R. Bloembergen (red.), *Onrechtmatige daad* (losbl.), Deventer: Kluwer.

<sup>3</sup> HR 19 januari 1979 ('t Schaep met de Vijf Pooten), *NJ* 1979, 383 (m.nt. Wichers Hoeth), *BIE* 1979, 163 en *Auteursrecht* 1979/3, 52 (m.nt. Spoor).

<sup>4</sup> Het Hof Den Haag heeft in zijn arrest van 27 mei 1993 (Spaarnestad / Vanderlijde), *NJ* 1994, 658, *Informatierecht/AMI* 1995/5, 96 (m.nt. Cohen Jehoram) deze nadere beperking terecht opzij gezet.

*'redelijk belang' in de zin van artikel 21 Aw. Het portretrecht is daarmee tevens uitgegroeid tot een (rechterlijk erkend) recht op de commercieel exploiteerbare, dus verzilverbare populariteit.<sup>5</sup>*

*In onderstaande beschouwing komt de vraag aan de orde of, en zo ja onder welke omstandigheden en voorwaarden, deze in de Auteurswet<sup>6</sup> voorziene portretrechtelijke bescherming versterkt, aangevuld of soms zelfs vervangen zou kunnen worden door een merkenrechtelijke bescherming. Daartoe zal eerst worden ingegaan op de vraag of een portret wel een 'merk' kan zijn in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW) en zo ja, welke praktische en juridische haken en ogen zijn verbonden aan het depot resp. aan het gebruik van iemands portret als teken ter onderscheiding van een produkt of dienst.*

## **1. Portret als merk**

Volgens artikel 1 jo. 39 BMW worden als 'individuele merken' beschouwd 'de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.'

Dankzij deze ruime definitie is dus elk teken dat in voldoende mate 'onderscheidende kracht' zou hebben (of na verloop van tijd door 'inburgering' zou hebben gekregen) in beginsel geschikt om als merk te dienen. Volgens het Benelux Gerechtshof komt het - in het kader van de vraag of een bepaald teken als merk is te beschouwen - er enkel op aan "of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen"<sup>7</sup>; het teken moet dus niet alleen kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, het moet ook geschikt zijn om door het publiek als merk te worden opgemerkt en herkend.

Dat persoons- en familienamen in beginsel geschikt zijn om als merk te worden gebruikt en ook als zodanig kunnen worden geregistreerd, wordt bevestigd door artikel 2 BMW.<sup>8</sup> De praktijk

---

<sup>5</sup> Zie: H. Cohen Jehoram, 'Recht op verzilverbare populariteit', in: *Noten bij noten. Ter herinnering aan Mr L. Wichers Hoeth*, Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p. 33-36.

<sup>6</sup> In dit artikel wordt overigens voorbij gegaan aan de vraag of deze regeling überhaupt wel in de Auteurswet 1912 thuishoort alsmede aan de vraag naar de wenselijkheid van een andere (meer algemene en meer omvattende) wettelijke regeling. Zie over deze meer algemene kwestie: W.F.F. Oppenoorth, 'Een lastig portret', *IER* 1986/5, 85-88.

<sup>7</sup> BenGH 16 december 1991 (Burberrys II), *NJ* 1992, 596 (m.nt. Verkade), *IER* 1992, 57 (m.nt. De Wit), herhaald in BenGH 6 november 1992 (Valeo), *NJ* 1993, 454 (m.nt. Verkade), *AA* 1994, 36 (m.nt. Cohen Jehoram).

<sup>8</sup> Volgens artikel 13A, zesde lid onder a BMW valt op grond van het uitsluitend recht op een merk echter niet op te treden tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en adres, voorzover dat gebruik te zien is als een "eerlijk

laat talloze voorbeelden van zulke merken zien: Philips, Gucci, Hasselblad, Fokker, Albert Heijn, Van Gils, Boldoot, Black & Decker, Michelin, Yves St. Laurent, Smirnoff, Peijnenburg, Cointreau, Miele, Utermöhlen, Van Nelle, Parker, Talens, Droste, Bata, Opel, Verkade, Davidoff, Heineken, Bols, Ballantine, Bokma, Calvin Klein en ga zo maar door. Het betreft daarbij vaak de naam (en/of handtekening) van de oorspronkelijke oprichter of eigenaar van een onderneming, ooit een oude gewoonte die de laatste tijd weer in zwang lijkt te komen, getuige de vele 'eigenaam-merken' in vooral de mode-, cosmetica- en designbranche.

De vraag of het ongeautoriseerd gebruik maken van andermans naam<sup>9</sup> *als merk* een onrechtmatige daad oplevert jegens de betrokken naamvoerder en dus te verbieden zou zijn, werd door de Hoge Raad in 1958 in bevestigende zin beantwoord.<sup>10</sup> Het ging daar om het volgende geval. Een zekere Elkington was president-directeur van een Engelse vennootschap. Deze onderneming had aan een Nederlands bedrijf een licentie m.b.t. een octrooi verleend. Toen dit octrooi eenmaal vervallen was, liet de Nederlandse ex-licentiehouders de naam 'Elkington' als een eigen merk inschrijven en ging dat merk vervolgens ook gebruiken. De Hoge Raad volgde het oordeel van zowel Rechtbank als Hof, dat het gebruik van de familienaam Elkington als merk - mits schade werd bewezen - moest worden gestaakt, daar het indruiste tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van eens anders persoon of goed verlangd kan worden.

Dat behalve iemands naam ook zijn/haar portret de functie van onderscheidingsteken kan vervullen lijkt niet te betwisten. Behalve aan hun stem en uiterlijke kenmerken (lengte, lichaamspostuur, wijze van lopen e.d.) vallen personen immers juist en vooral te identificeren en te herkennen aan hun gezicht en/of specifieke gelaatstrekken. Omdat het gezicht misschien wel het herkenningmiddel bij uitstek is zal uiteraard ook een afbeelding (foto, tekening, silhouet, karikatuur) daarvan, dus een portret, als zodanig kunnen fungeren.

---

gebruik in nijverheid en handel". Deze nieuwe bepaling is in de plaats gekomen van artikel 2, tweede lid (oud) BW, waarin werd bepaald dat de houder van een eigenaam-merk zich niet kon verzetten tegen het gebruik van dezelfde naam door dragers van die naam, voorzover deze personen hun naam slechts zouden gebruiken om zichzelf te identificeren en aan hun naam niet (tevens) het uiterlijk van een merk gaven.

<sup>9</sup> Meer in het algemeen geldt volgens artikel 1:8 BW dat degene die zonder toestemming andermans naam voert, indien daardoor de schijn wordt gewekt dat de naamvoerder die ander is of tot diens geslacht of gezin behoort, jegens die ander onrechtmatig handelt.

Volgens artikel 2, eerste lid van de Handelsnaamwet is het een eigenaar van een onderneming verboden een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren. Het tweede lid verklaart dit verbod mede van toepassing in die gevallen dat in de handelsnaam een aanduiding voorkomt die in zo geringe mate van andermans naam afwijkt dat dientengevolge bij het publiek verwarring tussen die ander en de eigenaar der onderneming te duchten is.

<sup>10</sup> HR 29 november 1957 (Elkington), NJ 1958, 31, BIE 1958, 45, AA 1957/58, 145.

Zo'n portret, eventueel in combinatie met de persoonsnaam en/of een of meer woorden<sup>11</sup>, lijkt dan ook uitermate geschikt om als (onderdeel<sup>12</sup> van een) merk te fungeren, dus als teken ter onderscheiding van produkten of diensten van een onderneming.

## 2. Depot van iemands portret als merk

Wil men in rechte bescherming kunnen inroepen voor zo'n (o.m.) uit de afbeelding van iemands gelaat bestaand beeldmerk (in het vervolg kortweg aan te duiden als 'portretmerk'), dan dient het - aldus artikel 12A BMW - vóór of tenminste tijdens het geding gedeponeed te zijn. Zolang dat niet is gebeurd zal de rechter dus elke<sup>13</sup> vordering waarmee bescherming van het portretmerk wordt geclaimd, niet-ontvankelijk moeten verklaren. Een en ander geldt dus óók voor vorderingen die zouden voortvloeien uit het gemene recht (zoals acties uit onrechtmatige daad of uit het auteursrecht<sup>14</sup>).

Met een (eerste) depot van het portret als merk verkrijgt de deposant dus niet alleen een aanspraak op merkenrechtelijke bescherming, hem wordt óók een eventuele gang naar de rechter mogelijk gemaakt. De vraag is nu door wie het portret als merk zou kunnen of moeten worden gedeponeed. In aanmerking komen (i) de geportretteerde zelf of (ii) de onderneming die voor haar produkten en/of diensten het portret als merk zou (willen gaan) voeren. Een depot op beider naam is overigens ook denkbaar.

---

<sup>11</sup> Zoals het door De Telegraaf gedeponeede beeldmerk, waarin naast de rubrieksaanduiding PRIVÉ een portret van roddeljournalist Henk van der Meyden resp. diens naam is afgebeeld. Andere voorbeelden: het door Cycles Eddy Merckx Rijwielen NV in 1972 gedeponeede merk, bestaande uit het portret en de naam van de Belgische wielrenner Eddy Merckx; het in 1993 internationaal, op naam van All Stars Fitness Products GmbH geregistreerde beeldmerk, dat zowel het portret als de naam van de filmster Arnold Schwarzenegger bevat; het onlangs als Europees merk gedeponeede portret van de Nederlandse atlete Stella Jongmans.

<sup>12</sup> Zoals de diverse portretten die Unilever als merk voor (verpakkingen van) haar 'Zeeuws Meisje'-margarine heeft laten registreren alsmede het al jarenlang op de verpakking van het wasmiddel Dreft prijkkende, in binnen- en buitenland bekend geworden, gezicht van 'Margot', wier portret in 1995, zonder haar toestemming, gebruikt werd op posters en in een advertentie in het kader van een (als een satire op de Dreft-verpakking bedoelde) 'ludieke' uitverkoop-actie van een Leidse winkel. De door Margot gevorderde schadevergoeding ad f 5.000,- werd grotendeels door toegewezen: Ktr. Leiden 8 mei 1996, rolnr 3776/95.

<sup>13</sup> Artikel 12A, eerste zin BMW luidt immers: "Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeed en zo nodig de inschrijving er van heeft doen vernieuwen." (cursivering toegevoegd, GM).

<sup>14</sup> Anders: Pres. Rb. Haarlem 27 november 1992 (Rover / Vikinglease), BIE 1994, 299, r.o. 3.13: "De gebruiker van een teken (i.c. een logo, GM) dat als merk kan worden beschouwd kan evenwel zeer wel zonder depot bescherming van de Auteurswet inroepen, voorzover dit teken althans voldoende originaliteit bezit."

Ad (i): Hoewel 'merken' in artikel 1 BMW worden omschreven als "... tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden" mag uit die omschrijving niet afgeleid worden dat depots van zulke tekens slechts op naam van een onderneming gesteld kunnen worden.<sup>15</sup> Een (portret)merk kan zeker wel worden gedeponereerd door een privé-persoon<sup>16</sup>, onafhankelijk van de vraag of deze zelf een onderneming drijft, al moet de deposant(e) er wel op bedacht blijven dat het (portret)merk niet langer dan een ononderbroken periode van vijf jaar ongebruikt blijft, anders zou het uitsluitend merkrecht daarop vervallen kunnen worden verklaard.<sup>17</sup> De privé-persoon/deposant die zelf geen onderneming voert en evenmin zelf van het (portret)merk gebruik maakt, kan dit verval van het recht wegens 'non-usus' overigens vrij eenvoudig voorkomen, en wel door een onderneming toe te staan het (portret)merk te gebruiken als (extra) teken ter onderscheiding van haar waren en/of diensten.<sup>18</sup> Is het portretmerk ingeschreven op naam van de betrokken geportretteerde, dan kan deze zijn/haar merkrecht aldus aanwenden als een extra inkomstenbron, door in ruil voor de toestemming om van het portretmerk gebruik te maken de betaling van een (royale) licentievergoeding te verlangen.

Ad (ii): Zou een onderneming willen overgaan tot het deponeren van een portretmerk, dan zal daarvoor eerst de toestemming gevraagd moeten worden van zowel de geportretteerde als van de auteursrechthebbende t.a.v. het portret. Geschiedt het depot zonder hun beider toestemming, dan loopt de onderneming het niet denkbeeldige risico dat van zijn merkdepot - op verschillende gronden - de nietigheid zal worden ingeroepen.

Zo valt m.i. niet uit te sluiten dat een zonder toestemming van de geportretteerde plaatsgevonden hebbend depot te kwalificeren is als een 'te kwader trouw verricht' depot (in de zin van artikel 4 onder 6° BMW), waarvan dan door de rechter - op vordering van de geportretteerde<sup>19</sup> die zich in zijn belang geschaad voelt - de nietigverklaring kan worden uitgesproken. De rechter

---

<sup>15</sup> Aldus ook Voorz. Rb. Kooph. Brussel 30 december 1982 (Capitol), *BIE* 1984, 294.

<sup>16</sup> Zo heeft violist/arrangeur André Rieu, handelende onder de naam André Rieu Productions, in 1995 zijn portret als merk gedeponereerd voor een groot aantal waren- en dienstenklassen, variërend van cosmetische producten tot lederwaren, en van speelgoed tot de productie en regie van radio- en tv-programma's.

<sup>17</sup> Zie artikel 5, tweede lid onder *a* jo. artikel 14C, eerste lid BMW.

<sup>18</sup> Artikel 5, derde lid onder *c* BMW bepaalt dat voor de toepassing van het tweede lid onder *a* onder "gebruik van het merk" mede wordt verstaan "(...) het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder".

<sup>19</sup> De nietigheid van een te kwader trouw verricht depot moet door de 'belanghebbende' (i.c. dus de geportretteerde) worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaar, gerekend vanaf de depotdatum: artikel 14B onder 2° BMW. Echter, ook na het verstrijken van deze termijn is de nietigheid nog in te roepen, indien het (te kwader trouw verrichte) depot een merk zou betreffen dat overeenstemt met een merk dat in het Benelux-gebied 'algemeen bekend' is in de zin van artikel 6*bis* van het Unieverdrag van Parijs: BenGH 23 december 1985 (Adidas), *NJ* 1986, 285, *IER* 1986, 13.

zou immers kunnen oordelen dat het rechtmatige en beschermenswaardige belang van de geportretteerde om zelf te mogen uitmaken of en in hoeverre en onder welke (financiële) voorwaarden zijn/haar portret door een onderneming als merk mag worden geëxploiteerd, door de deposant bewust is aangetast en dat om die reden zo'n depot als strijdig met dat belang ontoelaatbaar is.

In dit verband verdient opmerking dat volgens artikel 4, vierde lid onder *c* (sub *ii*) van de EG-Merkenharmonisatierichtlijn<sup>20</sup> elke EU-Lid-Staat de vrijheid heeft, dus zeker niet de verplichting, in de nationale wet te bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven (c.q. dat een ingeschreven merk nietig verklaard kan worden) voorzover het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van o.a. een ouder recht op een portret. Uit deze bepaling blijkt dat althans door de Europese wetgever terdege rekening is gehouden met het bestaan van portretmerken, waarvan het depot wel eens strijdig zou kunnen zijn met andermans portretrechten.

In sommige landen<sup>21</sup> gaat het nationale merkenbureau pas over tot inschrijving van een portretmerk, indien door de deposant een schriftelijke verklaring is overgelegd waaruit blijkt dat de betrokken geportretteerde zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het depot en gebruik van zijn/haar portret als merk.

Ik zou menen dat ook het Benelux Merkenbureau zo'n houding - zeker sinds 1 januari 1996<sup>22</sup> - moet innemen. Het Bureau is thans ambtshalve bevoegd elk merkdepot aan een aantal materiële vereisten te toetsen en dient volgens artikel 6*bis*, eerste lid onder *b* BMW de inschrijving van een merkdepot te weigeren, indien dat betrekking zou hebben op een merk als bedoeld in artikel 4 onder 1<sup>o</sup>, dat wil zeggen een met de goede zeden of de openbare orde van één der Beneluxlanden strijdig merk.<sup>23</sup> Mij dunk<sup>24</sup> dat het Bureau een merk in strijd met de openbare orde zou kunnen achten, indien het (o.m.) bestaat uit iemands portret, zonder dat daarvoor de toestemming van de betrokken persoon blijkt te zijn verkregen.<sup>25</sup> Zolang niet op

---

<sup>20</sup> Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Merkenharmonisatierichtlijn), *Pb. EG* 11 februari 1989, L 40/1.

<sup>21</sup> Bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Zweden, Finland, Italië en Japan.

<sup>22</sup> De datum van inwerkingtreding van het op 2 december 1992 ondertekende Protocol tot wijziging van de BMW (Trb. 1993 12, tevens gevoegd als bijlage bij *IER* 1993/1), dat grotendeels is gebaseerd op de EG-Merkenharmonisatierichtlijn van 21 december 1988 (zie noot 20).

<sup>23</sup> Zie hierover nader: G.J.H.M. Mom, 'Goede zeden en openbare orde in het intellectuele eigendomsrecht', *IER* 1995, 93-102 (m.n. 97-99).

<sup>24</sup> Zie ook Van der Graaf & Co., *Merkenwet en merkenpraktijk*, 2e druk, Amsterdam: 1962, p. 49 (in een commentaar op artikel 4*bis*, eerste lid onder *a* Merkenwet, Stb. 1956, 681): "Niet verboden is inschrijving (en gebruik) als merk van namen, portretten of wapens van personen, voor zover hun gebruik niet feitelijk in strijd is met de openbare orde, daaronder begrepen, wat portretten betreft, met enig publikatieverbod uit de Auteurswet."

verzoek van het Bureau door de deposant binnen de daarvoor gestelde termijn is aangetoond dat van de betrokken geportretteerde de hier bedoelde toestemming (alsnog) is verkregen, zou het Bureau m.i. de inschrijving van het desbetreffende depot<sup>26</sup> (ambtshalve) moeten weigeren.

Hoe het ook zij, van elk (portret)merkdepot waardoor krachtens artikel 4 onder 1° BMW geen merkrecht wordt verkregen is te allen tijde door iedere belanghebbende - in ons geval dus door de persoon om wiens portret het gaat - de nietigheid in te roepen.<sup>27</sup>

Behalve door de geportretteerde valt, als gezegd, ook door de houder van het auteursrecht op het portret bezwaar te maken tegen het buiten hem om deponeren van zijn 'werk' als merk. Immers, het merkdepot gaat nu eenmaal gepaard met publikatie van het gedeponeerde merk in het merkenregister. In termen van auteursrecht is dit een vorm van 'openbaar maken van een veelevoudiging' van het auteursrechtelijk beschermde werk (het portret) in de zin van artikel 12, eerste lid onder 1° Aw, die onderworpen is aan de toestemming van de betrokken auteursrechtelijke.

Ook hier valt te verwijzen naar het al eerder genoemde artikel 4, vierde lid onder c (sub iii) van de EG-Merkenharmonisatierichtlijn: de nationale wetgever van een EU-Lid-Staat is vrij te bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven (c.q. dat een ingeschreven merk nietig verklaard kan worden) voorzover het gebruik ervan verboden kan worden op grond van andermans oudere (auteurs)recht.

Alvorens een portretmerk te deponeren zou de deposant dus, ter vermindering van elk risico, naast de toestemming van de geportretteerde óók die van de auteursrechtelijke op het portret moeten zien te verwerven.

Volledigheidshalve wordt hierbij gememoreerd dat een nietigverklaring van een depot van een portretmerk overigens alléén ten gevolge heeft dat de deposant geacht wordt nooit een exclusief (merk)recht, dus geen verbodsacties tegen derden, gehad te hebben. Doorhaling van de inschrijving van het nietig verklaarde merkdepot leidt er dus niet automatisch toe dat de voormalige deposant het desbetreffende merk niet meer zou mogen gebruiken.

---

<sup>25</sup> In zijn arrest van 28 oktober 1948, *NJ* 1949, 169, *BIE* 1949, 18, oordeelde de Hoge Raad overigens dat het gebruik van (de naam en) het portret van Winston Churchill als merk voor sigaren niet in strijd kwam met het toenmalige artikel 4, derde lid Merkenwet (1893). In dit artikellid (bij wet van 21 november 1956 ondergebracht in artikel 4*bis*, eerste lid onder *a* Mw; zie noot 24) werd bepaald dat een merk geen woorden of voorstellingen mocht bevatten die in strijd waren met de goede zeden of waardoor het gebruik van het merk strijd met de openbare orde opleverde.

<sup>26</sup> Uit de slotzin van artikel 8, eerste lid BMW volgt dat dit niet alleen geldt voor Benelux-depots maar ook voor internationale depots, ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

<sup>27</sup> Artikel 14A, eerste lid onder 1.*b* jo. artikel 4 onder 1° BMW.

### **3. Ongeautoriseerd gebruik van iemands portret als merk**

Is iemands portret door een onderneming in gebruik genomen als (element van een) waren- of dienstmerk, terwijl daarvoor geen toestemming is verkregen van de auteursrechthebbende en/of de geportretteerde, dan loopt die onderneming het niet denkbeeldige risico dat op vordering van (een van) beide(n) het gebruik van het merk alsnog gestaakt moet worden.

De houder van het auteursrecht op het portret beschikt over meer dan uitstekende papieren om tegen dit gebruik van zijn 'werk' bezwaar te maken: ongeautoriseerde exploitatie (openbaarmaking en verveelvoudiging) door de onderneming van het auteursrechtelijk beschermde portret is immers ontegenzeggelijk een auteursrechtsschendende handeling (artikel 1 jo. 12 en 13 Aw).

Is van een in opdracht van de geportretteerde gemaakt portret sprake, dan heeft de onderneming voor het openbaar maken ervan, net als trouwens de auteursrechthebbende zelf zou hebben (tenzij anders is overeengekomen)<sup>28</sup>, de toestemming van de geportretteerde nodig (artikel 20 jo. 35 Aw).

Gaat het om een niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt portret, dan zou de openbaarmaking ervan (door de auteursrechthebbende en/of de onderneming) ongeoorloofd kunnen zijn voorzover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen die publicatie verzet (artikel 21 Aw). In beide gevallen zou het gebruiken van het portretmerk overeenkomstig artikel 6:162 BW jegens de geportretteerde onrechtmatig zijn en uit dien hoofde zou de gebruiker gedwongen kunnen worden het gebruik ervan (blijvend) te staken.

---

<sup>28</sup> Artikel 20, eerste lid Aw: "Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden."



#### 4. Merkenrechtelijke bescherming van portretten

In die gevallen waarin iemands portret (door of met toestemming van de geportretteerde) als waren- en/of dienstmerk is gedeponeerd lijkt de in de Auteurswet voorziene portretrechtelijke bescherming onder omstandigheden aangevuld, versterkt of soms zelfs vervangen te kunnen worden door een beroep op het uit het (eerste) depot voortvloeiende merkrecht.

Heeft de geportretteerde zelf zijn/haar portret als merk gedeponeerd, dan komt hem/haar als merkgerechtigde, naast de typisch portretrechtelijke actie ex artikel 20 of 21 Aw, ook een beroep toe op de zeer ruime bescherming ex artikel 13A BMW. In zo'n geval kan de merkenrechtelijke bescherming dus een aanvullende en versterkende werking hebben.

Nu levert lang niet elke vorm van in het economisch verkeer<sup>29</sup> plaatsvindend gebruik<sup>30</sup> van een gedeponeerd (portret)merk per definitie strijd op met het recht van de merkhouder. Zo is voor het slagen van een verbodsactie<sup>31</sup> tegen de in artikel 13A, eerste lid onder *b* bedoelde vorm van gebruik<sup>32</sup> als algemene voorwaarde gesteld dat bij het publiek een associatie kan worden gewekt tussen het door de derde gevoerde teken en het (portret)merk van de merkhouder.

Voor het kunnen tegengaan van het gebruik van hetzelfde (portret)merk of van een daarmee overeenstemmend teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het (portret)merk is ingeschreven stelt artikel 13A, eerste lid onder *c* als nadere voorwaarde dat het (portret)merk van de eisende merkhouder 'in het Beneluxgebied bekend' is. De vraag of het portretmerk aan deze kwalificatie voldoet staat in feite geheel los van de vraag of de in het merk afgebeelde persoon bekendheid geniet in de Benelux. Voor het verkrijgen van de nodige bekendheid zal het portretmerk tenminste - gedurende kortere of langere tijd - op normale wijze *als merk* moeten zijn gebruikt. Een intensieve reclamecampagne waarin het portret als merk wordt gelanceerd kan er wellicht toe bijdragen dat het in

---

<sup>29</sup> Van gebruik 'in het economisch verkeer' is volgens het Benelux Gerechtshof sprake wanneer het zich bedienen van een merk of teken anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit, waarmee economisch voordeel wordt beoogd: zie o.a. BenGH 9 juli 1984 (Tanderil), *NJ* 1985, 101 (m.nt. Wichers Hoeth), *BIE* 1985, 59, *AA* 1985, 26 (m.nt. Cohen Jehoram).

<sup>30</sup> Onder dit 'gebruik' is volgens artikel 13A, tweede lid onder *d* BMW ook te verstaan: het gebruik in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

<sup>31</sup> Uit artikel 13A, derde lid BMW volgt dat hetzelfde geldt voor een schadevergoedingsactie.

<sup>32</sup> D.w.z. gebruik van een met zijn (portret)merk overeenstemmend teken voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het (portret)merk is gedeponeerd, of voor daaraan soortgelijke waren of diensten.

aanmerking komende publiek het portret ook uiteindelijk gaat (her)kennen als merk, dus als teken ter onderscheiding van een produkt of dienst. Door consequent een zgn. trademark-notice ® of ™ bij het portretmerk te plaatsen<sup>33</sup> zou ook in visueel opzicht benadrukt kunnen worden dat het om een 'merk' gaat en niet zomaar om een louter versiering van (de verpakking van) het produkt of de dienst.

Voor het instellen van een verbodsactie ex artikel 13A, eerste lid onder *c* of *d* is nodig dat door het litigieuze gebruik<sup>34</sup> "ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk". Die 'reputatie' krijgt of heeft een portretmerk uiteraard niet zo maar, en zeker niet domweg vanwege de reputatie van de in het merk afgebeelde persoon. Diens reputatie is in dit verband niet zalig makend, al kan iemands naam, faam, prestige of uitstraling uiteraard wel enigermate afstralen op het portretmerk, waardoor het bereiken van de status van 'merk met een reputatie' allicht bespoedigd kan worden. Uiteindelijk zal het meer en vooral van de kwaliteit van de onder het portretmerk aangeboden produkten of diensten afhangen of dit merk als zodanig gezien kan worden als een merk met reputatie.

## **5. Merkrecht in plaats van portretrecht**

Onder omstandigheden zou een op het merkrecht te baseren verbods- en/of schadevergoedingsactie in de plaats kunnen komen van een portretrechtelijke actie, met name in die gevallen waarin laatstbedoelde actie is uitgesloten of door de rechter wordt afgewezen.

Eind 1994 dacht tv-actrice/presentatrice Sylvia Millemcam zich, met een beroep op haar portretrecht ex artikel 21 Aw, te kunnen verzetten tegen de publikatie van een foto in reclamemateriaal van het computerbedrijf Escom. Op de bewuste foto stond een drietal fotomodellen, waarvan er één opvallend veel op haar leek. Millemcam achtte dit schadelijk voor haar reputatie, nu daardoor bij het publiek de indruk werd gewekt dat zij aan deze reclame had meegewerkt. De president van de Amsterdamse rechtbank wees Millemcam's beroep echter af, om de eenvoudige reden dat het hier nu eenmaal geen portret van Millemcam zelf maar dat van

---

<sup>33</sup> Het teken ® geeft aan dat het om een geregistreerd merk ('registered trademark') gaat, met het teken ™ wordt in het algemeen een niet-geregistreerd merk ('trademark') aangeduid.

<sup>34</sup> Gebruik van het (portret)merk of van een daarmee overeenstemmend teken (*c*) voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het (portret)merk is ingeschreven of (*d*) anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

iemand anders betrof, zodat artikel 21 Aw niet op het onderhavige geval van toepassing kon zijn.<sup>35</sup> Omdat er ook anderszins niet van enig onrechtmatig handelen van Escom jegens Millecam sprake was (zo was bijvoorbeeld niet aannemelijk geworden dat Escom had aangehaakt bij Millecam's populariteit of dat welbewust een foto van een op haar lijkend fotomodel was gezocht en evenmin werd verwezen naar (activiteiten van) Millecam), wees de president Millecam's eisen af.

Ware Millecam's portret door haarzelf (of met haar goedvinden door een ander) als merk gedeponeerd, dan had zij (c.q. die ander) zich als merkgerechtigde op grond van het exclusieve merkrecht kunnen verzetten tegen het gebruik van de foto van het look-a-like fotomodel in het reclamemateriaal. Immers, elk onnodig gebruik in het economisch verkeer van haar portretmerk (of van een daarmee overeenstemmend teken) zou door de merkhoud(st)er te verbieden zijn geweest, mits dat gebruik zou hebben plaatsgevonden onder zulke omstandigheden dat de betrokken merkhoud(st)er schade zou (kunnen) lijden (artikel 13A, eerste lid onder 2° (oud) BMW).

De rechter zou het met commerciële bedoelingen in advertenties, folders en ander reclamemateriaal publiceren of verspreiden van foto's van een (bijna) look-a-like van Millecam hebben kunnen kwalificeren als een 'niet noodzakelijk gebruik in het economisch verkeer van een met het portretmerk overeenstemmend teken', ten gevolge waarvan aan de betrokken merkhoud(st)er schade wordt (of kan worden) toegebracht.

Er kan nog een goede reden zijn om, indien artikel 21 Aw geen soelaas biedt, uit te wijken naar het merkenrecht. Zo is in de rechtspraak meermalen uitgemaakt dat een portretrechtelijke verbodsactie alléén toekomt aan de geportretteerde zelf (of, na diens overlijden, aan zijn eventuele nabestaanden in de zin van artikel 25a Aw<sup>36</sup>, indien deze in hun redelijke<sup>37</sup> belang worden getroffen).<sup>38</sup> Bovendien lijkt uit de tekst van artikel 21 jo. 25a Aw te volgen dat portretrechten niet vatbaar zijn voor overgang krachtens erfopvolging en evenmin overdraag-

---

<sup>35</sup> Pres. Rb. Amsterdam 22 december 1994 (Millecam / Escom), *Informatierecht/AMI* 1995/7, 137 (m.nt. Spoor).

<sup>36</sup> Artikel 25a Aw: "In deze paragraaf worden onder nabestaanden verstaan de ouders, de echtgenoot en de kinderen. (...)"

<sup>37</sup> Vgl. Pres. Rb. Amsterdam 6 juni 1985, *KG* 1985, 194. Het is nog wel de vraag of en in hoeverre tot deze 'redelijke' belangen ook de commerciële belangen van nabestaanden gerekend moeten worden.

<sup>38</sup> Voor enkele voorbeelden uit de lagere rechtspraak zie: Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, p. 267, noot 19. Algemeen bevestigd door HR 24 februari 1989 (Elvis Presley), *NJ* 1989, 701 (m.nt. Wichers Hoeth), *AA* 1989, 675 (m.nt. Cohen Jehoram), *IER* 1989, 41 (m.nt. Spoor), *GRUR Int.* 1990/3, 233 (m.nt. Ruijsenaers) en *Informatierecht/AMI* 1989/3, 70: "3.6. (...) Zodanig recht (om zich te verzetten tegen het gebruik door gedaagden van portretten van Elvis Presley op hoezen van geluidsdragers, GM) komt krachtens het bepaalde in art. 21 Auteurswet 1912 in Nederland enkel aan de geportretteerde of diens nabestaande toe (...)." In dezelfde zin: Hof 's-Hertogenbosch 18 september 1990 (Van Uden / Winterland-Verkerke), *NJ* 1991, 282, *IER* 1990, 129, *Informatierecht/AMI* 1991/3, 48 (m.nt. Verkade).

baar<sup>39</sup> of te licentiëren zijn. Onder het huidige recht kunnen anderen dan de geportretteerden zelf (of hun eventuele nabestaanden) een beroep op artikel 21 Aw wel vergeten. Dit geldt dus ook voor erfgenamen (niet zijnde nabestaanden) en voor degene die op basis van een (exclusief) contract met een geportretteerde diens commerciële portretrechten zelfstandig zou exploiteren. Van diverse zijden is dan ook in de literatuur meermalen gepleit voor een wettelijke regeling die overgang van althans de commerciële portretrechten door erfopvolging niet meer zou uitsluiten en die ook overdracht/licentiëring ervan mogelijk zou maken.<sup>40</sup> Zowel de persoon met een verzilverbare populariteit zelf als degene die (op contractuele basis) commercieel gebruik maakt van diens portret zou van zo'n regeling profijt hebben. Zolang deze echter uitblijft kan de leemte ten dele worden opgevuld door het portret als merk te deponeren, met alle duidelijke(r) (rechts)gevolgen vandien. Daarbij is vooral te denken aan de wettelijk voorziene overdraagbaarheid en licentiëring van het uitsluitende recht op het portretmerk<sup>41</sup>, aan alle aan merk- en licentiehouders ter beschikking staande handhavingsmiddelen en aan de wettelijk vastgelegde (verlengbare) termijn van bescherming.

## **6. Nadelen van portretmerken**

Aan het deponeren van portretmerken zijn zeker niet alleen voordelen verbonden.

Een van de nadelige aspecten hangt samen met de eis dat bij elk depot moet worden opgegeven voor welke waren- en/of dienstenklasse het merk als onderscheidingsteken bestemd is te fungeren.

Is het portret met toestemming van de geportretteerde gedeponeerd als waren- of dienstmerk voor één of meerdere waren- of dienstenklassen, dan is de uit het depot voortvloeiende bescherming in eerste instantie vooral gekoppeld aan binnen die klasse(n) vallende (of daaraan soortgelijke) producten of diensten. De wellicht zakelijk ingestelde geportretteerde zou zich dan ook vrij kunnen voelen om zijn of haar gezicht ook nog aan andere ondernemingen te

---

<sup>39</sup> De niet-overdraagbaarheid van het portretrecht volgt overigens ook uit artikel 3:83, derde lid BW: "Alle andere rechten (d.w.z. rechten op voortbrengselen van de geest, aandelen in vennootschappen en alle overige, niet in de leden 1 en 2 genoemde vermogensrechten, zoals eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, GM) zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt."

<sup>40</sup> Zie o.a. Boekman, 'Publikaties van eens anders portret en onrechtmatige mededinging', *BIE* 1966, 29 e.v.; Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, p. 268 en 286 e.v.; Cohen Jehoram, in *Noten bij noten* (zie noot 5), p. 35-36; Oppenoorth, 'Een lastig portret', *IER* 1986/5, 85; Verkade in noot onder Hof 's-Hertogenbosch 18 september 1990 (zie noot 38); Preadvies van de studietoelichting Portretrecht van de Vereniging voor Media- en Communicatiericht, te bespreken in de VMC-ledenvergadering op 8 november 1996.

<sup>41</sup> Zie artikel 11A, eerste lid BW: "Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd."

`verkopen'. De vraag is echter of die vrijheid wel zonder meer bestaat. Immers, het gebruik van (nagenoeg) hetzelfde portret van dezelfde persoon zou de onderscheidende en wervende kracht van het gedeponeerde portretmerk zeker kunnen doen verminderen, met alle - voor de betrokken houder van het portretmerk - nadelige gevolgen van dien. Zo zou De Telegraaf het vast niet appreciëren als Henk van der Meyden's portret<sup>42</sup>, wellicht met diens goedvinden, maar geheel buiten haar als merkhoudster om, ook zou worden gebruikt in het kader van andermans commerciële activiteiten.

Met het oog op de gewenste exclusiviteit zal de houder van een portretmerk over deze kwestie heel duidelijke afspraken moeten maken met de geportretteerde. Te denken valt aan een overeenkomst waarin de geportretteerde zich jegens de merkhouder verbindt niet (danwel slechts na een uitdrukkelijk akkoord van de merkhouder) te zullen meewerken aan bepaalde, eventueel specifiek omschreven vormen van (commercieel) gebruik van zijn of haar portret door derden.

Een minpuntje van geheel andere aard is dat het menselijke uiterlijk aan onvermijdelijke `slijtage' en (on)vrijwillige verandering onderhevig is. Om die reden zullen portretmerken, in vergelijking tot andere merken, soms minder lang meegaan, tenzij betrokkenen zich regelmatig zouden laten faceliften of als de achter het wellicht verouderde portretmerk schuilgaande persoon voor het publiek totaal onbekend zou zijn gebleven.<sup>43</sup> Gaat het echter om een min of meer bekend personage, dan zou een volledig nieuw depot van een aangepast, (voorlopig) weer `lijkend' portretmerk wel eens geboden kunnen zijn<sup>44</sup>, onder omstandigheden misschien al te verrichten ruim vóór het aflopen van de normale geldigheidsduur van een inschrijving (t.w. 10 jaar na de depot- of vernieuwingsdatum), daar een tussentijdse aanpassing of wijziging van het eerder gedeponeerde merk niet mogelijk is.<sup>45</sup> Het behoeft geen betoog dat aan deze operatie wel weer financiële kanten zitten (depot- en inschrijvingstaxen, kosten i.v.m. nieuw reclame-, promotie- en verpakkingsmateriaal, et cetera).

Tenslotte, voor derden kan het in het economisch verkeer ten tonele voeren van - natuurlijke<sup>46</sup> of louter toevallige - dubbelgang(st)ers of (bijna) look-a-likes van personen wier portret als

---

<sup>42</sup> Vgl. noot 12.

<sup>43</sup> Zoals bijvoorbeeld in het geval van de als persoon onbekend gebleven `Margot', wier (bekende) portret al jarenlang in ongewijzigde vorm deel uitmaakt van de verpakking van het wasmiddel Dreft (vgl. noot 13).

<sup>44</sup> Zo wijkt het thans door De Telegraaf bij het Privé-katern afgebeelde portret van Henk van der Meyden nogal af van het in 1982 als onderdeel van een vergelijkbaar beeldmerk gedeponeerde portret (zie noot 11).

<sup>45</sup> Artikel 10, tweede lid BMW: "Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan."

<sup>46</sup> Zoals de voetballende, eeniige tweeling Frank en Ronald de Boer.

merk is gedeponeerd, een hachelijke zaak worden. Of de houder van het portretmerk zich daartegen met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten zal o.m. afhankelijk zijn van de vraag of het publiek de dubbelgang(st)er of look-a-like inderdaad ziet als dezelfde persoon wiens portret als merk wordt gebruikt of althans deze blijkt te associëren met de in het portretmerk afgebeelde persoon. Veel zal daarbij afhangen van de context waarin, de omstandigheden waaronder en de manier waarop de dubbelgang(st)er of look-a-like in beeld wordt gebracht. In een enkel geval zal daarvoor zeker een 'geldige reden' in de zin van artikel 13A, eerste lid onder *c* of *d* BMW bestaan: indien de afgebeelde derde louter toevallig (verregeande) gelijkenis vertoont met de in het portretmerk afgebeelde persoon of indien deze diens twee- of meerlingbroer of -zus is.

## **7. Samenvatting**

Bij wijze van resumé worden de m.i. belangrijkste plussen en minnen van het recht inzake portretmerken, afgezet tegen het in de Auteurswet verankerde commerciële portretrecht, nog eens op een rijtje gezet.

Terwijl het commerciële portretrecht ex artikel 21 Aw slechts valt in te roepen door geportretteerden wier populariteit commercieel exploiteerbaar is, kan een op de BMW en het gemene recht te baseren verbods- en schadevergoedingsactie worden ingesteld door de houd(st)er van het uitsluitend recht op het als merk gedeponeerde portret van wie dan ook, dus ook van een persoon die (nog) geen verzilverbare populariteit zou genieten.

Zowel voor het verkrijgen als voor het in rechte kunnen inroepen van bescherming van het als merk in de zin van artikel 1 BMW te beschouwen portret is een rechtsgeldige inschrijving van een (eerste) depot van dat portretmerk een dwingend vereiste.<sup>47</sup> Voor allerlei handelingen betreffende portretmerk-depots welke verband houden met het ontstaan en behouden van merkrechten dient bovendien steeds betaald te worden. Een formaliteitsvereiste speelt daarentegen niet bij het verkrijgen en in stelling kunnen brengen van commerciële portretrechten. Bovendien zijn aan het ontstaan en behoud van portretrechten geen kosten verbonden.

---

<sup>47</sup> Artikel 3 jo. 12A BMW.

Alvorens andermans portret als merk te deponeren is zowel de toestemming nodig van degene wiens portret het betreft als van de desbetreffende auteursrechthebbende op het portret. Het buiten hen om deponeren en gebruiken van het portretmerk kan o.m. leiden tot vernietiging van het merkdepot resp. tot een gebruiksverbod, schadevergoeding en/of winstafdracht.

Het commerciële portretrecht is onder het huidige recht niet vatbaar voor vererving, overdracht en licentiëring. De uit het (eerste) depot voortvloeiende exclusieve rechten op het portretmerk zijn daarentegen wèl vatbaar voor overdracht en licentiëring.

Valt tegen het commercieel gebruik maken van portretten van (al dan niet toevallige) look-alikes niet<sup>48</sup>, danwel slechts onder specifieke omstandigheden<sup>49</sup>, op te treden met een op artikel 21 Aw gebaseerde portretrechtelijke actie, dankzij de ruime merkenrechtelijke bescherming lijkt de houder van een uitsluitend recht op een portretmerk zich in beginsel wèl te kunnen verzetten tegen bepaalde vormen van nodeloos gebruik in het economisch verkeer van look-alikes.

---

<sup>48</sup> Vgl. de Millecam-zaak (zie noot 35).

<sup>49</sup> Bijvoorbeeld ingeval er sprake lijkt van (voor tegenbewijs door de gedaagde vatbaar) bewust gebruik van een afbeelding van een sterk op de eisende partij lijkende persoon, teneinde bij het publiek het beeld van de eisende partij op te roepen. Vgl. ook de noot van Spoor onder het Millecam-vonnis (zie noot 35).