

deze beschikking mee te delen aan eiser onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging in de naleving van dit bevel;

Zeggen voor recht dat een door eiser aangestelde gerechtsdeurwaarder proces-verbaal van deze bewaring zal opstellen en toezicht zal uitoefenen op deze verplichting; de kosten van de gerechtsdeurwaarder worden voorgeschoten door eiser; voor de uitoefening van dit toezicht dient de gerechtsdeurwaarder toegang te krijgen tot het adres waar de dragers bewaard worden, beperkt tot de vijf werkdagen en binnen de kantooruren tussen 9 u. en 18 u.; de gerechtsdeurwaarder dient verweerster ook minstens 48 uur vooraf over de uitoefening van zijn toezicht te verwittigen;

Zeggen voor recht dat deze maatregelen geldig zijn tot er een in kracht van gewijsde getreden uitspraak van de stakingsrechter ten gronde is geveld; tevens dat deze maatregelen hun geldigheid zullen verliezen indien eiser verweerster niet dagvaardt voor de stakingsrechter ten gronde binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de uitspraak van deze beschikking;

Behouden de uitspraak over de gerechtskosten voor aan de rechter ten gronde.

(...)

Waar aanwezig was: D. De Bruyn, wnd. voorzitter.

N o o t

Merken en vrijheid van meningsuiting: zoeken naar een *fair balance*

1. In bovenstaande beschikking oordeelde de Antwerpse kortgedingrechter dat Anke Vandermeersch op haar affiches “Vrijheid of islam?” in het kader van de campagne “Vrouwen tegen islamisering” op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van het rode kleurmerk van Christian Louboutin, aangebracht op de zool van schoenen met hoge hakken.



De bestreden affiche



Het door Louboutin ingeroepen Beneluxmerk

2. Na te hebben vastgesteld dat hij als voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd was om van de vordering van Louboutin kennis te nemen en dat deze vordering ontvankelijk was, ging de voorzitter na of er sprake was van merkinbreuk.

Hij paste hierbij artikel 2.20, 1, d. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”) toe. Op grond van deze bepaling kan de merkhouder:

“iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden [...] wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

In tegenstelling tot de voorgaande bepalingen (art. 2.20, 1, a. tot en met c. BVIE) is hierbij *niet* vereist dat het bestreden gebruik “*in het economisch verkeer*” zou plaatsvinden.

3. In de beschikking ging de voorzitter op een systematische wijze de verschillende toepassingsvoorwaarden van dit artikel 2.20, 1, d. BVIE na:

- dat er sprake was van een **gebruik van het merk zonder toestemming** van de merkhouder, was “*duidelijk*” voor de voorzitter;
- vervolgens stelde de voorzitter vast dat dit merk niet werd gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren of diensten, maar in het kader van een campagne met “*maatschappelijk en cultureel opzet*”. Het merk van Louboutin werd dus gebruikt **anders dan ter onderscheiding van waren of diensten**;
- verder oordeelde de voorzitter dat Anke Vandermeersch, door het merk van Louboutin zeer prominent en goed zichtbaar op de affiche te plaatsen, “*alleszins de bedoeling [heeft gehad] om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin*”. In een krantenartikel had zij overigens bevestigd dat zij schoenen van Louboutin had gekozen “*als symbool van dure schoenen die bij veel vrouwen sterk in de smaak vallen en die staan voor de vrijheid van de westerse vrouw*”. Dergelijk gebruik maakt een **ongerechtvaardigd voordeel** uit “*vermits het niet strookt met de legitieme bedoelingen van [Christian Louboutin] bij de creatie en de verdere verspreiding van zijn merk*”. Bovendien doet dit gebruik **afbreuk aan de reputatie** van het merk: “*Louboutin geeft immers te kennen dat het niet geas-*

socieerd wil worden met gelijk welke politieke strekking of campagne, en zeker niet met de controversiële thema's die hier aan de orde zijn.”;

- tot slot oordeelde de voorzitter dat Anke Vandermeersch **geen geldige redenen** kan inroepen voor het gebruik van het merk van Louboutin.

Haar stelling dat zij het recht zou hebben om alle merkenkleding te dragen die zij wil, voor zover zij die op een eerlijke wijze heeft verkregen, wordt verworpen. Hoewel de voorzitter erkent dat de manier waarop politici met een zekere media-bekendheid zich kleden, soms de aandacht kan trekken, blijft er volgens hem *“een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerder occasionele verschijningen in het openbaar als persoon, en het lanceren van een systematische en georganiseerde politieke campagne, waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van speciaal daartoe gecreëerde beelden”*. In dit geval werden de rode zolen immers zeer prominent gefotografeerd, *“op een manier die ze veel opvallender maakt dan ze vanuit een normaal gezichtspunt kunnen zijn”* teneinde nog meer de aandacht van het publiek te trekken en dus ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk.

Uit deze analyse van de voorzitter blijkt dat aan alle voorwaarden van artikel 2.20, 1, d. BVIE is voldaan en Louboutin dus het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk in de campagne van Anke Vandermeersch.

Bijgevolg heeft de voorzitter verschillende verbodsmaatregelen op straffe van dwangsommen opgelegd.

4. Hoewel het resultaat billijk lijkt, valt het te betreuren dat de voorzitter het door Louboutin ingeroepen merkenrecht niet uitdrukkelijk heeft afgewogen tegen het grondrecht op vrije meningsuiting, zoals, onder andere, verankerd in artikel 10 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (“EVRM”).

Dit grondrecht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Deze vrijheid is niet alleen van toepassing op uitingen die gunstig worden onthaald, maar ook op uitingen die beledigend, choquerend of verontrustend zijn¹⁵. Het uitgangspunt is dus de vrijheid om informatie door te geven, zonder enig overheidsingrijpen (onder andere door een rechtbank).

Het lijkt geen twijfel dat de vrijheid van meningsuiting, een grondrecht in onze democratische samenleving, in bepaalde omstandigheden een geldige reden in de zin van artikel 2.20, 1, d. BVIE kan uitmaken¹⁶. Dit is echter niet noodzakelijkerwijze het geval.

5. De vrijheid van meningsuiting is immers niet onbepaald. Zo laat artikel 10, 2. EVRM de mogelijkheid open tot het formuleren van beperkingen of het opleggen

15. EHRM 26 april 1979, *Sunday Times / Verenigd Koninkrijk*, § 30.

16. T. COHEN JEHOAM, C. VAN NISPEN en J. HUYDECOPER, *Industriële eigendom*, Deel 2, *Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 369. Zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 188-189.

van sancties, bijvoorbeeld om de goede naam of rechten van anderen te beschermen¹⁷.

Gelet op deze bepaling kan een rechtbank slechts beperkingen opleggen aan de vrijheid van meningsuiting op voorwaarde dat (a) deze beperkingen voorzien zijn bij wet, dat (b) deze beperkingen steun vinden in één van de beperkingsgronden opgesomd in artikel 10, 2. EVRM en dat (c) ze nodig zijn in een democratische samenleving.

6. Toegepast op een merkenrechtelijk geschil, houdt dit in dat eerst moet worden vastgesteld dat er sprake is van een merkinbreuk: in dergelijk geval voorziet een wettelijke bepaling (het BVIE) in een beperking van de vrijheid van meningsuiting (verbod om het teken nog te gebruiken). Deze beperking vindt steun in een van de beperkingsgronden opgesomd in artikel 10, 2. EVRM (“*de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen*”).

Nadat de inbreuk werd vastgesteld, moet echter nog worden nagegaan of een eventuele beperking “*nodig*” is in een democratische samenleving. Indien hij of zij vaststelt dat de beperking te verregaand zou zijn, kan de rechter de gevraagde maatregelen weigeren, ook al staat de merkinbreuk vast. Zo bevestigde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een recente beslissing dat een intellectueel eigendomsrecht¹⁸ (in dat geval het auteursrecht) in bepaalde gevallen kan wijken voor de vrijheid van meningsuiting¹⁹.

De rechter moet niet alleen het recht op vrije meningsuiting afwegen tegen de andere betrokken (grond)rechten, hij of zij moet ook nagaan of de opgelegde beperking beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is. Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie in een zaak betreffende de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een journalist. Bovendien moet door de opgelegde beperking de evenredigheid worden geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel. Bij dit alles moet de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, in acht worden genomen²⁰.

7. Nadat een merkinbreuk werd vastgesteld, dient de rechter in zaken zoals tussen Louboutin en Anke Vandermeersch dus nog na te gaan of een beperking nodig is in een democratische samenleving. Hij of zij moet hierbij zoeken naar een juist evenwicht (of *fair balance*) tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht, conform het afwegingskader van artikel 10 EVRM.

17. Artikel 10, 2. EVRM stelt in dit verband: “*Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van ’s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.*”

18. Dat trouwens ook een grondrecht uitmaakt in de zin van art. 1 van het eerste aanvullend protocol EVRM tot bescherming van eigendom; zie hierover EHRM 11 januari 2007, *Anheuser-Busch / Portugal*, § 72.

19. EHRM 10 januari 2013, *Ashby Donald e.a. / Frankrijk*, § 40.

20. Cass. 27 april 2007, AM 2007, 377; zie ook Cass. 12 januari 2012, AM 2012 (samenvatting), 358, noot D. VOORHOOF.

Het beperken van de vrijheid van meningsuiting op uitsluitend merkenrechtelijke gronden, zonder enige belangenafweging van de betrokken (grond)rechten, lijkt in elk geval te kort door de bocht.

8. Uit de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting als geldige reden in de zin van artikel 2.20, 1, d. BVIE, blijkt dat verschillende elementen een rol kunnen spelen bij het zoeken naar het juiste evenwicht tussen de vrijheid van meningsuiting en het merkenrecht.

Zo stellen COHEN JEHORAM e.a. dat het bij een beroep op de vrijheid van meningsuiting moet gaan om merkgebruik in uitingen die niet misleidend of verwarrend zijn, terwijl het gebruik van het merk functioneel en proportioneel moet zijn. Er kan ook geen sprake zijn van merkgebruik in een onjuiste of nodeloos grievende context. Bovendien kan volgens hen niet aanvaard worden dat het merkgebruik alleen of voornamelijk plaatsvindt om eigen (commercieel) voordeel te trekken uit de bekendheid of de reputatie van het betrokken merk²¹.

Ook VAN DEN BERG en HAAK bespreken enkele criteria aan de hand waarvan de rechter concreet kan nagaan of er nu sprake is van een *fair balance*, waaronder de vraag of het gebruik al dan niet nodeloos afbreuk doet aan de reputatie van het betrokken merk²². Zij bevestigen echter uitdrukkelijk dat deze opsomming niet limitatief is: “*Beslissen over de uitingsvrijheid is maatwerk, en dat is maar goed ook.*”

9. Deze elementen zouden ook in de Belgische rechtspraak een rol kunnen spelen. In een bespreking van enkele Belgische beslissingen ter zake stelt RAUS echter vast dat het in de praktijk niet zo eenvoudig blijkt te zijn en dat de vrijheid van meningsuiting soms al te makkelijk het onderspit moet delven voor het merkenrecht zonder dat er sprake is van een grondige analyse conform het afwegingskader van artikel 10 EVRM (als hiermee al rekening wordt gehouden)²³.

De bovenstaande zaak bevestigt jammer genoeg deze vaststelling.

Een afweging van de betrokken grondrechten had in deze zaak echter meer dan waarschijnlijk niet tot een ander resultaat geleid. Uit de beschikking blijkt immers dat het Anke Vandermeersch voornamelijk te doen was om voordeel te trekken uit de bekendheid en reputatie van het merk van Louboutin, zonder dat dit merkgebruik op enige zinvolle wijze bijdroeg aan het maatschappelijk debat. In een dergelijk geval lijkt een beroep op de vrijheid van meningsuiting ongegrond. Een uitdrukkelijke afweging zou echter hebben kunnen bijdragen aan een (o.i. noodzakelijke) uitdieping en verfijning van de Belgische rechtspraak over de vraag in hoeverre het merkenrecht een beperking kan vormen op de vrijheid van meningsuiting.

Christian DEKONINCK

Advocaat

21. T. COHEN JEHORAM, C. VAN NISPEN en J. HUYDECOPER, *Industriële eigendom, Deel 2, Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 369.
22. J. VAN DEN BERG en M. HAAK, “IE-rechten en uitingsvrijheid. Naar een *fair balance*”, *Bull.BMM* 2013, 6-7.
23. V. RAUS, “Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting. Kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen”, *Bull.BMM* 2013, 9.