

Commercieel portretrecht in het Verenigd Koninkrijk

PAUL TORREMANS*

INLEIDING

Als het de bedoeling was om inzake portretrecht de vergelijking met het Verenigd Koninkrijk in enge zin te maken dan kon deze bijdrage zeer kort zijn. Op zich bestaat er in het Verenigd Koninkrijk geen portretrecht. De leegte die ontstaat wordt op verschillende wijzen opgevuld. Er is natuurlijk het basismensenrecht op privacy, dat we hier buiten beschouwing laten, maar in het intellectuele eigendomsrecht zijn er ook aspecten van het auteursrecht en van passing-off en andere torts die van pas komen. We bekijken deze nu nader.

HET RECHT OP PRIVACY IN VERBAND MET BESTELDE FOTO'S

Wanneer iemand een foto bestelt is het zo dat het eigendomsrecht over het auteursrecht naar de fotograaf gaat als diegenen die het werk gecreëerd heeft. Hij of zij kan het negatief dan gebruiken voor alle mogelijke doeleinden en heeft hiervoor de toestemming van de opdrachtgever niet nodig.¹ Dit kan natuurlijk tot onaantoonbare gevolgen leiden als de foto's besteld zijn voor privé-doeleinden. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat je eigen huwelijksfoto's te zien zijn als deel van een advertentiecampaigned voor een levensverzekering of op de voorpagina van een schandaalblad onder de titel 'Hoeveel echtgenoten zijn ontrouw vanaf de eerste dag?'. De Britse wetgever heeft daarom een speciale clause in het auteursrecht ingevoegd in het hoofdstuk over de morele rechten. Deze clause geeft de opdrachtgever een zekere bescherming voor zijn privacy. De opdrachtgever krijgt hier het recht om geen exemplaren van de foto's medegedeeld te zien aan het publiek, om ze niet tentoongesteld te zien alsmede om ze niet opgenomen te zien in een uitzending. Eenieder die één van deze daden stelt of er toestemming toe geeft maakt zich schuldig aan een inbreuk op het recht op privacy, maar er zijn twee verdere voorwaarden die vervuld moeten zijn. Op de eerste plaats moeten de foto's besteld zijn voor privé-doeleinden en op de tweede plaats moeten zij onder

* Paul L.C. Torremans is Professor of Intellectual Property Law aan de School of Law van de University of Nottingham.

¹ Zie Y. Gendreau, 'Copyright ownership of photographs in Anglo-American law' [1993] 6 EIPR 207 pp. 211-13.

het auteursrecht vallen. Het recht op privacy voor foto's bestaat dan op de tweede plaats ook voor films in zoverre zij eens te meer besteld zijn voor privé-doeleinden.² Aan het bestaan van het recht zijn geen verdere voorwaarden verbonden. Het is bijvoorbeeld irrelevant of de fotograaf een professionele fotograaf is of een vriend van de opdrachtgever. Het recht op privacy heeft een zelfde looptijd als het auteursrecht op de foto of film³ en elk van de opdrachtgevers krijgt een onafhankelijk recht.⁴ Tenslotte is het recht van toepassing op het gehele werk of op een substantieel deel van het werk.⁵

Er moet natuurlijk ook op gewezen worden dat dit een bizar moreel recht is. Eigenlijk is het alleen te verklaren door het feit dat de nieuwe wetgeving de opdrachtgever geen auteursrecht meer verleent op deze foto's en films. Deze clausule heeft daarom de bedoeling de impact van deze verandering te verzachten. Het rare aan de clausule is dat het niet de persoon op de foto is of in de film die dit recht krijgt maar de opdrachtgever. Het moge duidelijk zijn dat dit eigenlijk geen portretrecht is. Wel kan het op zich een bescheiden bijdrage leveren tot het opvullen van de leegte die de afwezigheid van portretrecht strictu sensu creëert.

PASSING-OFF

De passing-off tort speelt in deze een veel belangrijkere rol. Dit mag op zich verwonderlijk lijken omdat de basis van deze tort het beschermen van goodwill in handelszaken is, zowel ten voordele van de handelaar als ten voordele van de consument. Verwarring is het element dat moet worden uitgesloten. Die verwarring wordt gecreëerd door de activiteiten van de handelaar die er toe leiden dat zijn of haar goederen verward worden met die van de rechthebbende. De bescherming bestaat erin om aan de rechthebbende een rechtsvordering toe te staan als de schade aan de goodwill aangetoond kan worden.⁶

De pogingen om passing-off te definiëren hebben zelf in het verleden aanleiding gegeven tot verwarring, zeker nadat de beslissing van het House of Lords in *Erven Warnink v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd*⁷ twee verschillende definities naar voor schoof. Verschillende pogingen werden ondernomen om deze beslissing toe te passen⁸ maar het uiteindelijke antwoord kwam in de beroemde zaak *Jif Lemon* -

2 Copyright Designs and Patents Act 1988, s. 85(1).

3 Ibid., s. 86(1).

4 Ibid., s. 88(6).

5 Ibid., s. 89(1).

6 Zie in het algemeen, C. Wadlow (2004) *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 3e uitgave, London: Sweet and Maxwell.

7 [1979] AC 731, [1979] 2 All ER 927.

8 Bijvoorbeeld, *Anheuser-Busch Inc. v. Budejovicky Budvar Narodni Podnick* [1984] FSR 413; *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer plc* [1991] RPC 351.

*Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.*⁹. Drie elementen, zijnde goodwill, een onjuiste voorstelling (misrepresentation), en schade bleken van essentieel belang te zijn. Of om het in de woorden van Lord Oliver te zeggen:

*“First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying ‘get-up’ (whether it consists simply of a brand name or a trade description, or the individual features of labelling or packaging) under which his particular goods are offered to the public, such that the get-up is recognised by the public as distinctive specifically of the claimant’s goods or services. Second, he must demonstrate a misrepresentation (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the claimant. Whether the public is aware of the claimant’s identity as the manufacturer or supplier of the goods and services is immaterial, as long as they are identified with a particular source which is in fact the claimant. For example if the public is accustomed to rely upon a particular brand name in purchasing goods of a particular description, it matters not at all that there is little or no public awareness of the identity of the proprietor of the brand name. Third, he must demonstrate that he suffers or, in a quia timet action, that he is likely to suffer damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant’s misrepresentation that the source of the defendant’s goods or services is the same as the source of those offered by the claimant.”*¹⁰

Goodwill is het belangrijkste element, zeker in verband met onze discussie over het portretrecht. Het grote probleem is dat in oorsprong enkel de goodwill van handelaars of handelszaken werd beschermd. Bovendien was deze bescherming niet universeel. In het merkenrecht wordt de bescherming bijvoorbeeld beperkt tot het domein waarin de handelsactiviteit wordt uitgevoerd. Het argument was dat enkel in dit domein goodwill gecreëerd werd. Bovendien werd het vereiste van een handelsactiviteit oorspronkelijk zeer strikt opgevat.¹¹ Gedurende meerdere decennia leek het er op alsof er het algemene vereiste bestond dat aansprakelijkheid enkel kon bestaan als de partijen hun activiteiten ontplooiden in een gemeenschappelijk domein (common field of activity). Een vordering tussen twee kledingfabrikanten was dus mogelijk, maar een vordering tussen een beroemdheid wiens afbeelding werd gebruikt door een kledingfabrikant en die kledingfabrikant lag veel moeilijker. Een zaak uit 1947 maakt dit zeer duidelijk.

⁹ [1990] 1 All ER 873, [1990] 1 WLR 491.

¹⁰ Ibid. pp. 880 en 499.

¹¹ *Erven Warnink v. v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] AC 731, [1979] 2 All ER 927, per Lord Diplock pp. 742 en 932.

In *McCulloch v. Lewis A May (Produce Distributors)*,¹² was de eisende partij een beroemdheid inzake uitzendingen voor kinderen die algemeen gekend was onder de naam 'Uncle Mac'. Als werknemer van BBC was het op dat moment ondenkbaar dat hij zich met handelsactiviteiten zou inlaten. Er rees dus een probleem op het ogenblik dat de verweerder begon met de verkoop van 'Uncle Mac's Puffed Wheat' zonder zijn voorafgaande toestemming. Deze ontbijtgranen werden bovendien in advertenties voorgesteld op een manier die een nauwe band tussen het product en de beroemdheid liet veronderstellen. Wynn-Parry J stelde de eiser niettemin in het ongelijk. Zijn activiteiten waren immers beperkt tot uitzendingen voor kinderen en hij hield zich niet bezig met de productie van ontbijtgranen. Er was dus geen gemeenschappelijk domein (common field of activity) en dus ook geen succesvolle vordering op basis van passing off.

In de daaropvolgende decennia werd deze aanpak resoluut gevolgd door de rechtbanken. In *Lyngstad v. Anabas Products*,¹³ probeerde de popgroep Abba, zonder succes, om de verkoop van niet officiële T-shirts met hun afbeelding erop te stoppen. Ondanks het feit dat de groep een zekere handelsactiviteit in memorabilia had ontwikkeld bleef de rechtbank erbij dat er tussen muzikanten aan de ene kant en verkopers van T-shirts aan de andere kant geen gezamenlijk handelsdomein bestond. Deze benadering is natuurlijk allerminst behulpzaam als het om de bescherming van het portretrecht gaat.

Er speelde zich echter een zeer duidelijke evolutie af die de vereiste van goodwill alsmäär flexibeler ging bekijken. Een van de belangrijkste zaken in deze evolutie is de zaak *Lego Systems Aktieselskab v. Lego M Lemelstrich Ltd*¹⁴. De eisers in deze zaak waren de fabrikanten van de bekende speelgoedblokjes voor kinderen. Zij accepteerden het niet dat de verweerders onder de naam Lego tuinsproeiers en ander irrigatiemateriaal verkochten. Tot verbazing van velen stelde Falconer J de eisers in het gelijk. Hij verwierp het argument dat er geen gemeenschappelijk handelsdomein was, omdat dat volgens hem in deze zaak niet belangrijk was. De naam Lego was immers zeer beroemd en hij ging ervan uit dat de kopers van de sproeiers op een of andere manier zouden aannemen dat zij producten kochten die een band hadden met de speelgoedfabrikant. Men kan deze zaak met andere woorden samenvatten door te zeggen dat de goodwill van Lego dermate groot is dat deze zich uitstrekt tot in handelsdomeinen waarin de firma niet actief is. De consument zou met andere woorden misleid worden en Lego zou niet langer de mogelijkheid hebben om ook in andere domeinen activiteiten te ontplooiën. Zelfs al heeft men de indruk dat de beroemdheid van het merk een zekere rol speelt, deze zaak slaat duidelijk een bres in het vereiste van het gemeenschappelijk handelsdomein. Het idee van het gemeenschappelijk handelsdomein werd vervolgens enige jaren geleden definitief verlaten. Het is passend dat de zaak waarin

¹² [1947] 2 All ER 845.

¹³ [1977] FSR 62.

¹⁴ [1983] FSR 155.

dit gebeurde eigenlijk vooral betrekking heeft op portretrecht. Mr Justice Laddie poneerde in *Irvine v. Talksport Ltd*¹⁵ dat het essentiële doel van passing off erin bestond het exclusieve recht van de eiser op zijn of haar goodwill te vrijwaren en tegen schade te beschermen. Er kon daarom geen sprake zijn van een toelating voor derden om de goodwill te gebruiken en hierdoor de goodwill te reduceren, te vervagen of te vervormen. Eens men dit brede uitgangspunt heeft aangenomen, wordt het natuurlijk evident dat men geen gemeenschappelijk handelsdomein meer kan vereisen. Een verkeerde voorstelling van zaken wordt dan in de plaats daarvan het essentiële vereiste. Die verkeerde voorstelling laat immers aan de verweerder toe om voordeel te halen uit de reputatie of goodwill van de eiser. In deze zaak was zonder toestemming een foto van Eddie Irvine, die op dat ogenblik Formule één rijder was voor Ferrari, digitaal aangepast om de mobiele telefoon in zijn hand te vervangen door een radio van Talksport Radio. Het gebruik van deze aangepaste foto in de publiciteit was een verkeerde voorstelling omdat het de indruk creëerde dat Irvine publiciteit maakte voor Talksport Radio. Dit kan op zijn beurt een negatieve invloed hebben op de goodwill en reputatie van Irvine. Volgens de rechtbank waren dus alle vereisten voor een succesvolle passing-off claim vervuld. De rechtbank neemt dus duidelijk aan dat een beroemdheid zoals Irvine goodwill bezit in zijn of haar afbeelding en naam, en dat deze goodwill het domein van zijn of haar, in dit geval sportieve, activiteit overstijgt. Deze beslissing werd nadien bevestigd door het hof van beroep.¹⁶

Op deze manier kan een zekere bescherming voor het portretrecht worden gewaarborgd en wordt in zekere zin een alternatieve bescherming georganiseerd. Daarom loont het misschien de moeite om even in te gaan op enkele common-law beslissingen die deze aanpak verder verduidelijken. De Australische rechtbanken liepen op dit vlak vooruit. In de zaak *Henderson v. Radio Corp. Pty Ltd*¹⁷ verwierp de High Court in New South Wales de aanpak in de *McCulloch'Uncle Mac' zaak* en liet de rechtbank twee bekende dansers toe om het gebruik zonder toelating van hun foto op de hoes van een langspeelplaat met de dansmuziek een halt toe te roepen. De zaak *Children's Television Workshop Inc. v. Woolworths (NSW) Ltd*¹⁸ is bijzonder verhelderend. In deze zaak bezaten de eisers de rechten in de karakters van de beroemde *The Muppet Show* en de rechtbank stond hen toe om de verkoop van niet officiële memorabilia te stoppen omdat zij aangetoond hadden dat zij hun eigen merchandising operatie op het getouw hadden gezet. Zelfs al gaven zij hiertoe een licentie aan anderen, de rechtbank nam in overweging dat zij hierover een kwaliteitscontrole uitvoerden. Het was ook van belang dat het publiek zich van de band tussen de show en de memorabilia bewust was en aannam dat de kwaliteitscontrole bestond. Het was in essentie de weigering van de rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk om dat inzicht vanwege het publiek te

¹⁵ *Irvine v. Talksport Ltd* [2002] FSR 943, bevestigd in beroep [2003] FSR 619.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ [1969] RPC 218.

¹⁸ [1981] RPC 187.

aanvaardden, die in de Abba zaak leidde tot dat voor het portretrecht desastreuze resultaat. Hierin kwam geleidelijk aan verbetering. In de zaak *IPC Magazines Ltd v. Black & White Music Corp. Ltd*¹⁹ zochten de eigenaars van een tijdschrift waarin de exploten van een fictief karakter genaamd 'Judge Dredd' een hoofdrol speelden, bescherming tegen het uitbrengen van een langspeelplaat met popmuziek die de 'rechter' opvoerde. De rechtbank was bereid om aan te nemen dat het uitbrengen van de langspeelplaat bij het publiek de indruk zou wekken dat de eisers op zekere wijze hun toestemming hiervoor hadden verleend of hiervoor werden betaald. Hier ziet men zeer duidelijk de verbreding van het concept van goodwill. Eens men aanvaardt dat het publiek zich van het concept van merchandising bewust is en zich ook realiseert dat bijvoorbeeld popsterren zoals Abba evenzeer een handelsactiviteit in memorabilia ontplooiën dan in hun muziek, zelfs al vervaardigen zij niet noodzakelijk zelf elk T-shirt, is het meteen ook duidelijk dat de goodwill van de beroemdheid zijn of haar enge beroepsactiviteit, zoals hier bijvoorbeeld muziek maken, overstijgt.

*De trend zette zich door in zaken zoals Mirage Studios v. Counter Feat Clothing Co.*²⁰ waar het gebruik zonder voorafgaande toestemming van afbeeldingen van Teenage Mutant Ninja Turtles op kleding het voorwerp vormde van de rechtsvordering. Het is niet onbelangrijk om erop te wijzen dat dit een voorbeeld was van een zaak waar de memorabilia en het merchandising aspect in commerciële termen even belangrijk was als het televisieprogramma en waarbij deze gang van zaken doelbewust gepland was. Desalniettemin nam de rechtbank een breder concept van goodwill in overweging. Het besef in hoofde van het publiek, dat dergelijke merchandising activiteiten nu zorgvuldig gepland zijn, heeft tot gevolg dat de verkoop van niet officiële goederen aanleiding geeft tot een onjuiste voorstelling en dat schade aan de goodwill en de verkoopcijfers van de eisers kon volgen. De rechtbank zag dit als een succesvol geval van passing-off en het werd meteen ook duidelijk dat het vereiste van een gemeenschappelijk handelsdomein geen lang leven meer beschoeren was.

In een andere interessante zaak ging de Federal Court of Australia nog een stap verder. *Pacific Dunlop Ltd v. Hogan*²¹ is de zaak waarin Paul Hogan, de acteur, komiek en ster uit de film *Crocodile Dundee*, met succes een vordering instelde tegen een advertentie voor schoenen die een bepaalde scène uit de film parodieerde. Het Hogan personage in de advertentie droeg dezelfde schoenen die de acteur droeg in de film. De rechtbank aanvaardde dat Hogan, die zelf herhaaldelijk in advertenties optrad in de rol van 'a good-natured larrikin'²², het recht had om beschermd te worden tegen het ongeoorloofd gebruik van zijn filmkarakter aangezien dat

19 [1983] FSR 348.

20 [1991] FSR 145.

21 (1989) 14 IPR 398.

22 Ibid. p. 400.

laatste zijn eigen commerciële mogelijkheden zou aantasten. Hogan dreef niet enkel handel als acteur maar evenzeer als beroemdheid. Passing-off beschermd daarom elke activiteit die zich op zijn status als beroemdheid baseerde.

Dat laatste punt brengt ons terug bij de zaak Irvine. Het wordt echter ook verduidelijkt en ondersteund door de uitspraak in de zaak *Alan Clark*.²³ Alan Clark was niet alleen een controversieel politicus die nooit verlegen zat om een provocerende uitspraak, maar zijn privéleven was niet onbesproken en hij was misschien vooral de auteur van zijn veelbesproken dagboeken. De feiten die ten grondslag lagen aan deze zaak waren het mislukken van de onderhandelingen tussen Alan Clark en de krant de *Evening Standard* over een column die Alan Clark zou schrijven voor de krant. De krant publiceerde daarop een column geschreven door een journalist die de indruk wekte dat zij door Alan Clark was geschreven. De rechtbank nam als vanzelfsprekend aan dat Alan Clark goodwill had in zijn naam en dat de suggestie dat hij de auteur was van de column in de krant kon leiden tot schade aan zijn reputatie en inkomsten als schrijver van dagboeken. Alan Clark had volgens de rechtbank niet alleen goodwill als schrijver maar ook als beroemdheid.

Passing-off kan daarom in zijn moderne versie een belangrijke rol spelen in de bescherming van wat naar Nederlands recht beschermd wordt onder het portretrecht. Het is natuurlijk evenzeer duidelijk dat er markante verschillen zijn tussen beide systemen en dat de beschermingsomvang niet noodzakelijk overeenkomt.

DEFAMATION

Naast passing-off kan defamation of eerroof misschien ook een rol spelen in dit domein. Deze suggestie is gebaseerd op de ietwat oudere maar niettemin relevante uitspraak in de zaak *Tolley v. J S Fry Ltd*²⁴, waarin een amateur golfspeler uit de periode waarin een amateur nog op geen enkele manier een commerciële nevenactiviteit mocht ontwikkelen, met succes argumenteerde dat gebruik zonder toestemming van zijn afbeelding in een advertentie voor chocolade zijn status als amateur en daarom ook zijn eer had aangetast. Het is duidelijk dat hieruit een zekere bescherming voor de persoon en zijn portret volgt, maar het is evenzeer duidelijk dat de bewijslast in deze zaken zeer hoog is. Het is absoluut niet vanzelfsprekend om te bewijzen dat een bepaald gebruik van een foto of een afbeelding de betrokkene in zijn eer aantast. Dit werd zeer duidelijk in een zaak waarin TV personaliteit David Frost zonder succes argumenteerde dat het feit dat een hotel zonder voorafgaande toestemming in publiciteit vermeldde dat hij dit etablissement aanbeval, een geval van eerroof was. De rechtbank nam echter niet aan dat deze publiciteit de eer en reputatie van David Frost in het gedrang bracht.²⁵ De rol van defamation in dit domein zal daarom in de praktijk eerder beperkt blijven.

²³ *Clark v. Associated Newspapers Ltd* [1998] 1 All ER 959.

²⁴ [1931] AC 333.

²⁵ Voorbeeld geciteerd in R. Wacks (1980) *The Protection of Privacy*, London: Butterworths, p. 167.

MALICIOUS FALSEHOOD

De tort van malicious falsehood (letterlijk: kwaadwillige leugen) is misschien geen vanzelfsprekende kandidaat in verband met het portretrecht, maar er zijn toch enkele zaken die verband houden met wat het portretrecht tracht te beschermen naar Nederlands recht.

De vereisten voor een succesvolle vordering zijn: dat er een valse en leugenachtige verklaring is afgelegd; dat die verklaring de goederen of handelszaak van de eiser heeft besmeurd; dat die verklaring op kwaadwillige wijze is afgelegd en tenslotte dat er schade is. De potentiële band met het portretrecht wordt duidelijk in de zaak *Kaye v. Robertson*²⁶. In deze zaak was het mogelijk voor een gewonde acteur om de publicatie van een waar verhaal over zijn gezondheidstoestand in het ziekenhuis waar hij verbleef na een zwaar ongeval tegen te houden. Dit gebeurde op basis van het feit dat de publicatie de indruk zou wekken dat de acteur toestemde in de publicatie van het verhaal. Zijn gezondheidstoestand was op dat ogenblik dermate slecht dat zijn uitspraken nauwelijks verstaanbaar waren of steek hielden. De publicatie zou derhalve schade toebrengen aan zijn imago als beroemdheid en zou hem ook de kans ontnemen om na zijn herstel zelf zijn verhaal aan de pers te verkopen. Alle vereisten voor dit type van vordering waren aldus aanwezig en dit soort vordering heeft in de praktijk een lagere bewijslast dan een vordering voor eerroof.

Kwaadwilligheid bewijzen blijft niettemin een moeilijke zaak. Vele vorderingen zullen deze stap niet overleven. Al dient gezegd te worden dat de rechtbanken in zekere zin de eiser te hulp schieten. Glidewell LJ zei het als volgt in de zaak *Kaye*: “malice will be inferred if it be proved that the words were calculated to cause damage and that the defendant knew when he published the words that they were false or were reckless as to whether they were false or not.”²⁷

Het leugenachtige aspect van de zaak is vaak het verwijt dat de indruk wordt gewekt dat de beroemdheid in kwestie de goederen aanbeveelt. Op deze basis kan in een aantal gevallen kwaadwilligheid bewezen worden, zeker als een beroemdheid zelf commercieel actief is. Er wordt met andere woorden een valse band gecreëerd tussen de beroemdheid (en eventueel zijn of haar portret of afbeelding) en de goederen. Tot op heden behandelden de rechtbanken gevallen waarin verklaringen werden afgelegd, maar niets verhindert dat in de toekomst rechtsvorderingen zouden worden ingesteld op basis van kwaadwillig en leugenachtig gebruik van foto's of afbeeldingen.

²⁶ [1991] FSR 62. Zie ook *Joyce v. Sengupta* [1993] 1 All ER 897.

²⁷ [1991] FSR 62 p. 67.

CONCLUSIE

Zoals reeds werd aangestipt in de inleiding kent het Engelse recht geen portretrecht of een rechtstreeks equivalent van het portretrecht zoals dat in het Nederlandse recht bestaat. Een aantal van de noden waaraan het Nederlandse portretrecht voldoet bestaan evenwel ook in het Verenigd Koninkrijk. In deze bijdrage werd getracht een beeld te schetsen van de elementen waarmee het Engelse recht aan die noden tracht te voldoen. De oplossing is een gedeeltelijke oplossing en er blijven een aantal lacunes in vergelijking met het Nederlandse recht. Het is ook duidelijk dat het vooral de tort van passing-off is die op dit domein effectief is. Alle andere elementen leveren slechts een zeer bescheiden bijdrage.