

mes. Art. 14 NRC gaat over agressieve handelspraktijken, eveneens met een bijlage van te allen tijde agressieve handelspraktijken. Belangrijk vereiste is dat de consument door de oneerlijke handelspraktijk ertoe kan worden gebracht een besluit te nemen dat hij of zij anders niet zou hebben genomen.

De normstelling staat in art. 7 NRC. Misleidende handelspraktijken zijn oneerlijk.

In de uitspraken van de RCC is inmiddels steeds (vaker) deze opbouw terug te vinden: de adverteerder voldoet niet aan zijn verplichting ex art. 8.2 (of 8.3) NRC. De RCC is van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van art. 7 NRC (nieuw).

De hier gepubliceerde uitspraken vormen een bloemlezing. Een nepfactuur, inmiddels als een agressieve handelspraktijk te kwalificeren, volgens bijlage 1 van art. 8.5 NRC.

En een kortingsregeling in de telefoniewereld, op een bewegende, knipperende website, waarbij de asterisk weliswaar zeer duidelijk staat vermeld, maar de inhoud van de disclaimer tekst behorende bij de asterisk volledig wegvalt. Misleidend dus. Een evident geval. Ten tijde van het schrijven van deze annotatie zijn we vier maanden met RCC (nieuw) uitspraken verder; mijn indruk is dat de Reclame Code Commissie de wijziging aangrijpt om ten aanzien van sommige zaken strenger te oordelen dan voorheen.

Nieuw is ook de voor adverteerders moeilijke kwestie van een 'uitnodiging tot aankoop'. Art. 8.4 NRC (nieuw) vereist dat iedere 'uitnodiging tot aankoop' de handelsnaam, c.s. en de wijze van betaling enz. moet vermelden. Dat zou wel eens vergaande consequenties kunnen hebben. De Stichting Reclame Code heeft ook hier het voortouw genomen om een meer soepele interpretatie te geven dan de ROH lijkt voor te staan. De Toelichting bij art. 8.4 NRC omschrijft een 'uitnodiging tot aankoop' als een commerciële boodschap die de kenmerken/prijs van het product vermeldt (op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze) en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen (bijvoorbeeld door middel van een aankoop- of bestelmechanisme) waarbij de consument direct tot een transactie kan overgaan. Wij houden u op de hoogte.

EHH

MERKENRECHT/RECLAME-RECHT

Nr. 56

HOF VAN JUSTITIE EG

12 juni 2008

(Mrs. P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilesič (rapporteur) en E. Levits, rechters; advocaat-generaal: P. Mengozzi)

(m.nt. EHH)

(O2/H3G)

Gebruik van een overeenstemmend merk (bubbels) in een zuivere vergelijkende reclame (niet misleidend, niet verwarrend) voor overeenstemmende telefoniediensten.

Kwalificatie van gebruik: namelijk gebruik ex art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG). Alleen merkenbreuk indien sprake is van verwarring. Gebruik beoordelen zoals in de reclame-uiting voorkomt. Schending van de (overige) bepalingen uit de Reclamerichtlijn vormt geen merkenbreuk.

Verklaring voor recht: de houder van een ingeschreven merk is niet gerechtigd te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in art. 3 bis lid 1 Reclamerichtlijn (Richtlijn 84/450/EEG) genoemde voorwaarden voor geoorloofde gebruik, maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is volstaan aan alle in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EEG genoemde voorwaarde voor geoorloofde gebruik.

Art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in art. 3 bis Richtlijn 84/450/EEG genoemde voorwaarden voor geoorloofde gebruik.

O2 Holdings Limited,

O2 (UK) Limited,

tegen

Hutchison 3G UK Limited.

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van art. 5 lid 1 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, p. 1), alsook van art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/

450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, p. 17), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, p. 18; hierna: 'Richtlijn 84/450/EEG').

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited [hierna gezamenlijk: 'O2 en O2 (UK)'] en Hutchison 3G UK Limited (hierna: 'H3G') betreffende het gebruik door H3G, in het kader van vergelijkende reclame, van merken waarvan O2 en O2 (UK) houder zijn.

Rechtskader

Gemeenschapsregeling

3. Art. 5, met als titel 'Rechten verbonden aan het merk', van Richtlijn 89/104/EEG bepaalt:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a. wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;*
- b. dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.*

2. *Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.*

3. *Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:*

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;*
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*
- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.*

[...]

5. *De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken 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.'

4. Art. 6, met als titel 'Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen', lid 1, van Richtlijn 89/104/EEG, luidt als volgt:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

- a. van diens naam en adres;
- b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.'

5. Richtlijn 97/55/EG heeft in Richtlijn 84/450/EG de bepalingen inzake vergelijkende reclame ingevoegd.

6. In de overwegingen 13 tot en met 15 van Richtlijn 97/55/EG staat te lezen:

'(13). Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merke exclusieve rechten worden verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten;

(14). Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;

(15). Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidings-teken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen.'

7. Volgens art. 1 Richtlijn 84/450/EG beoogt deze richtlijn onder meer de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.

8. Art. 2, punt 2 bis Richtlijn 84/450/EG definieert vergelijkende reclame als 'elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd'.

9. Art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG bepaalt:

'Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

- a. niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1; [...]
- d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
- e. niet de goede naam schaaft van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; [...]
- g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
- h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.'

Nationale regeling

10. De bepalingen van Richtlijn 89/104/EEG zijn in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994).

11. De bepalingen van Richtlijn 84/450/EEG zijn in nationaal recht omgezet bij de Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (verordeningen inzake misleidende reclame van 1988) (SI 1988/915), zoals gewijzigd bij de Regulations 2003 (SI 2003/3183; hierna: 'UK Regulations').

12. Volgens de UK Regulations wordt de bestrijding van misleidende reclame en de naleving van de bepalingen inzake vergelijkende reclame, bedoeld in art. 4 Richtlijn 84/450/EEG, verzekerd door de Director General of Fair Trading, een overheidsdienst die bevoegd is om uitspraak te doen op klachten of om de passende gerechtelijke vervolging in te leiden.

13. Regulation 4A van de UK Regulations precificeert in lid 3:

'De bepalingen van de onderhavige regulation mogen niet aldus worden uitgelegd dat zij

- a. een vorderingsrecht verlenen in een civielrechtelijke procedure inzake eender welke inbreuk op deze regulation (onder voorbehoud van hetgeen in onderhavige Regulations uitdrukkelijk is bepaald); of
- b. afbreuk doen aan enig vorderingsrecht of aan enig ander rechtsmiddel (civiel- of strafrechtelijk) in

een procedure die niet krachtens onderhavige Regulations aanhangig werd gemaakt.'

Hoofdinging en prejudiciële vragen

14. De activiteit van O2 en O2 (UK) bestaat in het aanbieden van mobiele telefoniediensten.

15. Om hun diensten te promoten gebruiken zij op verschillende wijzen beelden van bubbels. Vaststaat dat op het gebied van mobiele telefonie de consumenten de beelden van bubbels in water, met name tegen een uitvloeiende blauwe achtergrond, associëren met de door O2 en O2 (UK) verstrekte diensten.

16. O2 en O2 (UK) zijn onder meer houder van twee nationale beeldmerken bestaande in een statisch beeld van bubbels, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor telecommunicatietoestellen en -diensten (hierna: 'bubbelmerken').

17. H3G biedt onder de merknaam '3' eveneens mobiele telefoniediensten aan. Zij biedt in het bijzonder een 'pay-as-you-go'-dienst aan onder de naam 'Threepay'.

18. In 2004 startte H3G een reclamecampagne. Daartoe liet zij televisiespots uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 en O2 (UK) werd vergeleken. Deze televisiereclame (hierna: 'omstreden reclame') begon met het tonen van de naam 'O2' en van zwartwitbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van 'Threepay' en '3' werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn.

19. O2 en O2 (UK) stelden bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, beroep in tegen H3G. Zij verweten haar inbreuk te hebben gemaakt op hun bubbelmerken.

20. In het kader van het hoofdinging hebben zij erkend dat de prijzen in de omstreden reclame correct werden vergeleken, en dat deze reclame, in haar geheel beschouwd, niet misleidend was. De omstreden reclame suggereerde met name niet dat er een commercieel verband bestond tussen O2 en O2 (UK) en H3G.

21. Deze vordering wegens merkinbreuk werd afgewezen bij vonnis van 23 maart 2006. De High Court was in wezen van oordeel dat het gebruik van de beelden van bubbels in de omstreden reclame onder art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG viel, maar dat, aangezien de reclame in overeenstemming was met art. 3 bis Richtlijn 84/450/EEG, deze overeenstemming H3G een verweermiddel op grond van art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG verleende.

22. O2 en O2 (UK) hebben tegen dit vonnis

hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

23. De verwijzende rechter verzoekt in de eerste plaats om uitlegging van art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG.

24. Hij wenst te vernemen of het in deze bepaling bedoelde gebruik uitsluitend doelt op het gebruik om de commerciële herkomst van de door de derde in de handel gebrachte waren of diensten aan te duiden. Een bevestigend antwoord zou volgens hem betekenen dat het gebruik van het merk van een concurrent in het kader van vergelijkende reclame niet onder art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG valt, aangezien het merk dan niet wordt gebruikt om de oorsprong van de waren van de adverteerder aan te duiden.

25. Verder vraagt hij zich af of voor de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, uitsluitend een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk en het omstreden teken en tussen de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en die waarvoor het teken wordt gebruikt, dan wel of rekening moet worden gehouden met het feitelijke kader waarin het teken wordt gebruikt.

26. In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de omstandigheid dat de vergelijkende reclame waarin het merk van een concurrent wordt gebruikt, in overeenstemming is met art. 3 bis Richtlijn 84/450/EG, neerkomt op een verweermiddel dat kan worden aangevoerd tegen het door de concurrent ingestelde beroep tegen een dergelijk gebruik van zijn merk.

27. Voor het geval dat het Hof art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG aldus zou uitleggen dat in een situatie zoals in het hoofdgeding de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame mag verbieden, verzoekt de verwijzende rechter eveneens om uitlegging van art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, om te vernemen of vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, alleen dan geoorloofd is wanneer het gebruik van dit teken 'noodzakelijk' is om de waren of diensten van de concurrent met die van de adverteerder te vergelijken.

28. In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1. *Wanneer een handelaar in reclame voor zijn eigen waren of diensten gebruik maakt van een ingeschreven merk van een concurrent teneinde de kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door*

hem in de handel gebrachte waren of de door hem verrichte diensten te vergelijken met de kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door dat merk aangeduide waren of diensten van de concurrent, en dit doet op zodanige wijze dat geen verwarringsgevaar ontstaat of anderszins afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk als herkomststaanduiding, valt dit gebruik dan binnen de werkingssfeer van artikel 5 [lid 1], sub a of b, van richtlijn 89/104?

2. *Wanneer een handelaar in vergelijkende reclame gebruik maakt van het ingeschreven merk van een concurrent, moet dat gebruik dan, teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 3 bis, [lid 1], van richtlijn 84/450 [...], 'noodzakelijke' zijn, en zo ja, aan de hand van welke criteria kan worden beoordeeld of is voldaan aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde?*

3. *Wanneer noodzakelijkheid een voorwaarde is, sluit deze voorwaarde dan met name uit dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat niet gelijk is aan, maar in hoge mate overeenstemt met het ingeschreven merk?*

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Voorafgaande opmerkingen

29. Met zijn vragen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van zowel art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG als art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG.

30. Het hoofdgeding wordt immers gekenmerkt door de omstandigheid dat O2 en O2 (UK) stellen dat het gebruik door H3G van een met hun bubbelmerken overeenstemmend teken in vergelijkende reclame inbreuk maakt op het uitsluitend recht dat zij aan genoemde merken ontlenen.

31. Alvorens de prejudiciële vragen te behandelen moet dus het verband tussen de Richtlijnen 89/104/EEG en 84/450/EG worden gepreciseerd.

32. Volgens art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG geeft het ingeschreven merk de houder ervan een uitsluitend recht dat hem toestaat om, in bepaalde omstandigheden, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in het economisch verkeer te verbieden. Volgens art. 5 lid 3 sub d Richtlijn 89/104/EEG kan hij iedere derde onder meer het gebruik van een dergelijk teken in advertenties verbieden.

33. Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan een gebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG zijn.

34. Enerzijds moet art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn

89/104/EEG immers aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door deze verrichte diensten (zie in die zin, aangaande art. 5 lid 1 sub a Richtlijn 89/104/EEG, arrest van 25 januari 2007, *Adam Opel*, C-48/05, *Jur.* p. I-1017, punt 28).

35. Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Deze analyse wordt bevestigd door overweging 15 van Richtlijn 97/55/EG, waarin de gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame er naar streeft, de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent (zie arrest van 25 oktober 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99, *Jur.* p. I-7945, punt 53).

36. Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG.

37. Dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen.

38. Zoals evenwel blijkt uit de overwegingen 2 tot en met 6 van Richtlijn 97/55/EG, heeft de gemeenschapswetgever de vergelijkende reclame willen stimuleren, en daarbij heeft hij in overweging 2 met name erop gewezen dat vergelijkende reclame 'voorts, in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten' en, in overweging 5, dat zij 'een gewettigd middel kan zijn om de consumenten over hun voordelen voor te lichten'.

39. Volgens de bewoordingen van de overwegingen 13 tot en met 15 van Richtlijn 97/55/EG heeft de gemeenschapswetgever geoordeeld dat de noodzaak om vergelijkende reclame te stimuleren meebrengt dat het door het merk toegekende recht in zekere mate dient te worden beperkt.

40. Een dergelijke beperking van de gevolgen van het merk ter stimulering van vergelijkende reclame lijkt niet alleen nodig wanneer de adverteerder gebruik maakt van het merk zelf van een concurrent, maar eveneens wanneer

hij gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken.

41. Art. 2, punt 2 bis Richtlijn 84/450/EG definieert 'vergelijkende reclame' immers als elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

42. Volgens vaste rechtspraak gaat het om een ruime definitie waarmee alle vormen van vergelijkende reclame kunnen worden bestreken, zodat een vermelding waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten, zelfs impliciet, worden genoemd, volstaat om van vergelijkende reclame te kunnen spreken (zie arrest *Toshiba Europe*, reeds aangehaald, punten 30 en 31, en arresten van 8 april 2003, *Pippig Augenoptik*, C-44/01, *Jur.* p. I-3095, punt 35, en 19 april 2007, *De Landtbeer Emmanuel*, C-381/05, *Jur.* p. I-3115, punt 16).

43. Om van een vergelijkende reclameboodschap te kunnen spreken, is dus vereist dat een concurrent van de adverteerder dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd (reeds aangehaalde arresten *Toshiba Europe*, punt 29, en *De Landtbeer Emmanuel*, punt 17).

44. Wanneer het gebruik dat in een reclameboodschap van een met het merk van een concurrent van de adverteerder overeenstemmend teken wordt gemaakt, door de gemiddelde consument wordt opgevat als een verwijzing naar deze concurrent of naar de door hem aangeboden waren of diensten – zoals in het hoofdgeding – is er derhalve sprake van vergelijkende reclame in de zin van art. 2, punt 2 bis Richtlijn 84/450/EG.

45. Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG en art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG bijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, genoemde voorwaarden voor goorlooftheid.

46. Er zij evenwel op gewezen dat indien is voldaan aan de in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG vermelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van dit teken, onmogelijk kan voldoen aan de in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EG genoemde voorwaarde voor goorlooftheid.

47. Enerzijds is het immers zo dat wanneer het merk overeenstemt met het teken en de

waren of de diensten soortgelijk zijn, het gevaar van verwarring de specifieke voorwaarde voor de bescherming vormt. Art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG kan bijgevolg slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn (arrest van 6 oktober 2005, *Medion*, C-120/04, *Jur.* p. I-8551, punten 24 en 25).

48. Anderzijds blijkt uit art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EG dat vergelijkende reclame niet geoorloofd is wanneer het gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward.

49. Gelet op de overwegingen 13 tot en met 15 van Richtlijn 97/55/EG, dient het begrip 'verwarring', dat zowel in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG als in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EG wordt gebruikt, op dezelfde wijze te worden uitgelegd.

50. In het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat hij niet gerechtigd is om het gebruik van dit teken te doen verbieden op grond van art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, hetzij wel aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een dergelijk verbod verzetten op grond van art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voldoet.

51. Derhalve dient om te beginnen te worden geantwoord dat art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG en art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, genoemde voorwaarden voor goorlooftheid, gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EG genoemde voorwaarde voor goorlooftheid.

De eerste vraag, betreffende de uitlegging van artikel 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG

52. Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding geen gebruik heeft gemaakt van de bubbelenmerken zoals zij door O2 en O2 (UK) zijn ingeschreven, maar van een met deze merken overeenstemmend teken.

53. Art. 5 lid 1 sub a Richtlijn 89/104/EEG is echter uitsluitend van toepassing op gevallen waarin een teken dat gelijk is aan het merk, wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

54. Aangezien deze bepaling niet kan worden toegepast in het hoofdgeding, dient zij niet te worden uitgelegd.

55. Derhalve dient de eerste vraag aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek.

56. Volgens vaste rechtspraak dient het Hof, om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, een uniforme uitlegging te geven van art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG en in het bijzonder van het daarin gehanteerde begrip 'gebruik' (arrest van 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, *Jur.* p. I-10273, punt 45; arrest *Adam Opel*, reeds aangehaald, punt 17, en arrest van 11 september 2007, *Céline*, C-17/06, *Jur.* p. I-7041, punt 15).

57. Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest *Arsenal Football Club*, reeds aangehaald; arrest van 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, *Jur.* p. I-10989, en arresten *Medion*, reeds aangehaald, *Adam Opel*, reeds aangehaald, en *Céline*, reeds aangehaald), kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, krachtens art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:

- dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
- het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
- het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en
- het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk,

namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens het verwarringsgevaar bij het publiek.

58. Wat meer in het bijzonder de vierde voorwaarde betreft, kan art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, zoals in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen, en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

59. Verder is er volgens vaste rechtspraak sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name, arrest van 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, *Jur. p.* I-3819, punt 17, en arrest *Madison*, reeds aangehaald, punt 26). Het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, doet afbreuk of kan afbreuk doen aan de wezenlijke functie van het merk.

60. Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding een met de bubbelmerken overeenstemmend teken heeft gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Bijgevolg is dit teken gebruikt in het economisch verkeer (zie, *mutatis mutandis*, reeds aangehaald arrest *Caline*, punt 17).

61. Vaststaat eveneens dat H3G dat teken heeft gebruikt zonder toestemming van O2 en O2 (UK), houders van de bubbelmerken.

62. Het betreft bovendien een gebruik voor dezelfde diensten als die waarvoor genoemde merken zijn ingeschreven.

63. Daarentegen moet worden vastgesteld dat, volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter zelf, het gebruik dat H3G in de omstreden reclame van met de bubbelmerken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt, niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten. De omstreden reclame was, in haar geheel beschouwd, immers niet misleidend en suggereerde met name geen enkel commercieel verband tussen O2 en O2 (UK) enerzijds en H3G anderzijds.

64. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter, anders dan O2 en O2 (UK) betogen, in het kader van zijn beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar, zijn onderzoek terecht beperkt tot de context waarin het met de bubbelmerken overeenstemmende teken door H3G is gebruikt.

65. Het gaat in art. 4 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, en art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/

104/EEG uiteraard om hetzelfde verwarringsgevaar (zie in die zin arrest van 22 juni 2000, *Marca Mode*, C-425/98, *Jur. p.* I-4861, punten 25-28).

66. Art. 4 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG betreft evenwel de aanvraag tot inschrijving van een merk. Wanneer een merk eenmaal is ingeschreven, heeft de houder ervan het recht om het naar eigen goeddunken te gebruiken, zodat voor de beoordeling of de inschrijvingsaanvraag onder de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond valt, moet worden onderzocht of er gevaar van verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het aangevraagde merk, indien het zou worden ingeschreven, kan worden gebruikt.

67. In het in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG bedoelde geval beroept de derde die gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou opleveren.

68. Derhalve is in het hoofdgeding niet voldaan aan de vierde voorwaarde die moet worden vervuld opdat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is om te verbieden dat een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor genoemd merk is ingeschreven.

69. Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet aan alle in art. 3 bis Richtlijn 84/450/EEG genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid.

De tweede en de derde vraag, betreffende de uitlegging van artikel 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EEG

70. Met zijn tweede en zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EEG aldus dient te worden uitgelegd dat vergelijkende reclame

waarin de adverteerder gebruik maakt van het merk van een concurrent of van een teken dat hiermee overeenstemt, alleen geoorloofd is wanneer dit gebruik noodzakelijk is om de waren of diensten van de adverteerder met die van de concurrent te vergelijken en, in voorkomend geval, of het gebruik van een met het merk van de concurrent overeenstemmend teken als noodzakelijk kan worden beschouwd.

71. De verwijzende rechter heeft evenwel slechts om uitlegging van deze bepaling verzocht voor het geval dat het Hof de eerste prejudiciële vraag bevestigend zou beantwoorden.

72. Derhalve dienen de tweede en de derde prejudiciële vraag niet te worden behandeld.

Kosten

73. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1. Art. 5 leden 1 en 2 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EEG, genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid, gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/450/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG, genoemde voorwaarde voor geoorlooftheid.

2. Art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in

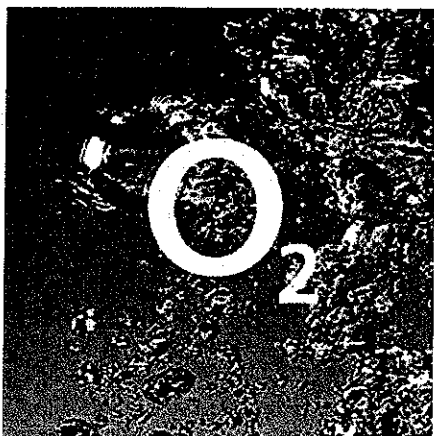
vergelijkende reclame gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in art. 3 bis Richtlijn 84/450/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG, genoemde voorwaarden voor goorlooftheid.

(...)

Noot

De feiten

1. Het Britse telecombedrijf O2 heeft een herkenbare reclamecampagne, bestaande uit bellen in water tegen een blauwe achtergrond. O2 heeft twee nationale beeldmerken gedeponeerd, een statisch beeld van bubbels, voor telecommunicatiediensten (zie afbeelding, *bev.*).



Het publiek associeert bubbels in het water in het kader van telefonie met O2. Dit gegeven benut H3G in haar vergelijkende reclamecampagne in 2004. In een tv-commercial vergelijkt H3G de prijzen van O2 met die van haar eigen product. Ze laat daarbij zwart-witbeelden van bewegende bubbels zien om O2 aan te duiden. De vergelijking is 'zuiver': tussen partijen geldt als vaststaand dat de vergelijking niet misleidend is, vergelijkbare producten betreft en niet kleinerend is. Vaststaand is ook dat de tv-commercial niet suggereert dat er een commerciële band bestaat tussen O2 en haar concurrent H3G.

2. De Hight Court of Justice wijst de verdring van O2 op basis van merkinbreuk af; het gebruik van de bubbelbeelden valt onder art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, maar omdat de vergelijking zuiver is, in overeenstemming met art. 3 bis Richtlijn 84/104/EEG, biedt dit aan H3G een verweermiddel. The Court of Appeal (England and Wales) heeft vervolgens vragen van uitleg gesteld aan

het Hof van Justitie EG. Kort gezegd (zie overweging 28):

- Valt het gebruik in vergelijkende reclame zonder dat sprake is van verwarringsgevaar onder merkgebruik van art. 5 lid 1 onder a of b Richtlijn 89/104/EEG?
- Hoe moet het noodzakelijkheidsvereiste uit de Reclamerichtlijn worden geïnterpreteerd?
- Is het gebruik van een overeenstemmend teken toegestaan?

3. De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie van 31 januari 2008¹ geconcludeerd dat gebruik van een (overeenstemmend) merk in vergelijkende reclame uitputtend wordt geregeld in de Reclamerichtlijn en niet binnen de werkingssfeer van art. 5 lid 1 sub a of b Richtlijn 89/104/EEG valt. De Reclamerichtlijn moet niet aldus worden uitgelegd dat gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken in vergelijkende reclame alleen is toegestaan als dit gebruik noodzakelijk is ter aanduiding van de concurrent of zijn waren/diensten.

De rechtsvragen

4. Eindelijk wordt dus aan het Hof van Justitie EG gevraagd een uitleg te geven over de samenhang tussen de Merkenrichtlijn² en de Reclamerichtlijn,³ hetgeen destijds bij de vaststelling van de Reclamerichtlijn naar mijn mening onvoldoende is doordacht. Merkgebruik in het kader van vergelijkende reclame is toegestaan, maar hoever mag dat merkgebruik gaan? Alleen een identiek woordmerk (dit wordt algemeen aangenomen, als zijnde de essentie van de Reclamerichtlijn), of mag ook een identiek beeldmerk worden gebruikt? Is het toegestaan op het beeldmerk te variëren? Wanneer is sprake van het vermelde in art. 3 bis sub g Richtlijn 84/104/EEG: '(...) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent (...)'. En ook de hamvraag die dogmatische discussies oproept: is vergelijkende reclame merkgebruik ex art. 5 lid 1 onder a of b Richtlijn 89/104/EEG, of is het 'ander gebruik' ex art. 5 lid 5 Richtlijn 89/104/EEG, zoals wij dat in de Benelux kennen als art. 2:20 lid 1 sub d BVIE.

Vergelijkende reclame = gebruik voor eigen producten

5. Het Hof start met de kwalificatievraag. Het gaat hier, aldus het Hof, om uitleg van zowel art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG als van art. 3 bis Richtlijn 84/104/EEG, en het onderlinge verband daartussen. Art. 5 lid 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG ziet op gebruik van een (overeenstemmend) teken voor door een derde in de handel gebrachte waren/diensten,

onder verwijzing naar de *Opel/Autec*-uitspraak.⁴ Anderzijds is het doel van vergelijkende reclame om de waren/diensten van de adverteerder zelf te promoten, door de eigen producten te onderscheiden van die van zijn concurrent (onder verwijzing naar het *Toshiba*-arrest⁵). Na deze opstap maakt het Hof een slimme tournure: het gebruik van een teken dat gelijk is aan (of overeenstemmend met) het merk van de concurrent in vergelijkende reclame komt neer op *gebruik voor de waren/diensten van de adverteerder zelf* (36). En dus is het gebruik in de zin van art. 5 lid 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG. Een verbod op gebruik van het (overeenstemmend) teken kan de merkhouder in voorkomend geval dus baseren op lid 1.

6. Met deze redenering is voortgegaan de visie dat gebruik van andermans (beeld)merk in vergelijkende reclame is te kwalificeren als 'ander gebruik' ex art. 5 lid 5 Richtlijn 89/104/EEG. Daarmee wordt de Europese eenheid bewaard; immers de Benelux heeft een uitzonderingspositie daar waar wij het 'ander gebruik, zonder geldige reden, en zodanig dat het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wél hebben geregeld in Beneluxwetgeving. Het zat er al aan te komen na *Opel/Autec*. Maar nu is het zeker. De Nederlandse vergelijkende reclamerechtspraak moet op de schop: alle keren dat de – onzuivere – vergelijking mede werd beoordeeld op basis van art. 2:20 lid 1 sub d BVIE, ander gebruik.⁶

De verhouding tussen merkenrecht/vergelijkende reclame

7. Nu de kwalificatievraag beantwoord is gaat het Hof vervolgens de onderlinge verhouding tussen de Merkenrichtlijn en de Reclamerichtlijn bespreken. Volgens de considerans uit de Reclamerichtlijn is vergelijkende reclame een stimulans om in het belang van de consument de concurrentie te stimuleren. Vergelijkende reclame is een gewettigd middel om de consument over hun voordelen in te lichten. En de Reclamerichtlijn heeft expliciet erkend dat de noodzaak om vergelijkende reclame te stimuleren meebrengt dat het door het merk toegekende recht in zekere mate moet worden beperkt (39). Die beperking van de gevolgen van het merk ter stimulering van vergelijkende reclame lijkt niet alleen nodig bij gebruik van het identieke merk van de concurrent, maar ook als de adverteerder gebruik maakt van een overeenstemmend teken (40). De toelichting op deze – bijna plomperverloren – overweging van het Hof volgt in de volgende alinea's, en is mijns inziens een logische: volgens vaste rechtspraak kent vergelijkende reclame een zeer ruime definitie (*Toshiba, Pippig, De Lands-*

beer Emmanuel/Veuve Cliquot). Ook impliciete vergelijkende reclame is vergelijkende reclame, zolang door de gemiddelde consument het teken wordt opgevat als een verwijzing naar de concurrent.

8. Dan volgt de verzoeningsconclusie over dit onderdeel: de houder van een ingeschreven merk is niet gerechtigd een derde het gebruik te verbieden van een teken gelijk of overeenstemmend aan zijn merk in een vergelijkende reclame die voldoet aan de eisen uit de Reclamerichtlijn (45).

Merkinbreuk = ongeoorloofde vergelijkende reclame = verwarringsgevaar

9. Direct volgt de andere zijde van het verhaal: zodra aan alle vereisten is voldaan die gelden voor een merkinbreuk ex art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG (het verbieden van het gebruik van een (overeenstemmend) teken) dan kan per definitie nooit aan alle eisen uit de Reclamerichtlijn vermeld in art. 3bis Richtlijn 84/104/EEG zijn voldaan!

Dit puzzelstukje kan alleen worden opgelost door na te gaan welk criterium zowel voorkomt in de vereisten voor een merkinbreuk ex art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, als in het rijtje van vereisten voor een zuivere vergelijkende reclame ex art. 3 bis a-h Richtlijn 84/104/EEG.⁷ En dat aan beide zijden voorkomende vereiste is ... 'verwarringsgevaar'. Immers 'gevaar voor verwarring' is de specifieke voorwaarde voor bescherming ex art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG (47). En in de Reclamerichtlijn is bepaald in art. 3 bis lid 1 sub d Richtlijn 84/104/EEG dat vergelijkende reclame ongeoorloofd is als het gevaar bestaat dat de vergelijking ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent wordt verward, of dat de merken/goederen/diensten van de adverteerder met die van de concurrent worden verward (48). Het begrip verwarring moet in beide Richtlijnen op eenzelfde wijze worden uitgelegd (49). Verwarringsgevaar is dus de crux en het is van tweeën één: ofwel er is geen verwarringsgevaar bij een vergelijkende reclame. Dan is er geen merkinbreuk. Ofwel er is wel verwarringsgevaar, en dan is er per definitie geen geoorloofde vergelijkende reclame (50).

10. Dus volgt de verklaring voor recht (51), kortweg:

- Een merkhouders kan niet op basis van merkinbreuk optreden als sprake is van een zuivere vergelijkende reclame.
- Als voldaan is aan alle eisen van merkinbreuk ex art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG kan de vergelijkende reclame met het gebruik van het (overeenstemmend) teken onmogelijk voldoen aan de

eisen voor een zuivere vergelijkende reclame uit de Reclamerichtlijn.

11. Ik ben van mening dat het Hof van Justitie EG hier een prachtige dogmatische redenering opzet. Het spaart de kool en de geit. Het enige overeenkomende element tussen enerzijds de merkenrechtelijke criteria en anderzijds de vergelijkende reclame-eisen is het onderdeel 'gevaar voor verwarring'. Als daar sprake van is, dan is er merkinbreuk en kan de merkhouders zijn merkrechten inzetten, die veel verder gaan dan de op basis van onrechtmatige daad in te stellen actie bij onzuivere vergelijkende reclame. Immers een volledige kostenveroordeling en onder omstandigheden een pan-Europees verbod zijn wezenlijke extra mogelijkheden die het merkenrecht wél biedt.

12. En dat gevaar voor verwarring zal zich zelden voordoen, zo dunkt mij. Als er iets is wat de vergelijkende adverteerder nu juist wil, dan is dat het zich onderscheiden van de concurrent. De adverteerder wil de zwakke en minder plezierige aspecten aan de kaak stellen, zoals een veel te hoge prijs of een slechte kwaliteit of service. Op niet mis te verstane wijze zal hij aangeven dat het eigen merk juist allerlei voordelen biedt. Een vergelijkende reclame is - normaal gesproken - nooit verwarringwekkend; hoogstens misleidend of kleinerend.

Onzuivere vergelijking ≠ merkinbreuk

13. Dit brengt direct de volgende vraag naar voren: een onzuivere, want bijvoorbeeld misleidende, vergelijking, levert dat merkinbreuk op? Gelukkig heeft het Hof ook deze - door de verwijzende rechter niet met zoveel woorden gestelde - vraag beantwoord: neen. Vergelijkende reclame die niet aan de aan de vergelijking te stellen eisen voldoet kan alleen worden aangepakt op basis van de Reclamerichtlijn en dus bij ons de Wet misleidende reclame. Een misleidende prijsvergelijking vormt niet om die reden tevens een merkinbreuk. En ook dit oordeel heeft direct effect op de Nederlandse rechtspraak, die in al zijn veelzijdigheid ook deze variant nogal eens hanteerde.

14. De juridische redering die het Hof geeft om tot dit antwoord te komen is al evenzeer een kunststukje (56-69).

15. In de tv-commercial heeft H3G het met het merk overeenstemmende bubbelteken gebruikt in het economisch verkeer, zonder toestemming van de merkhouders en voor soortgelijke (telefonie)diensten. Echter, de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat het gebruik NIET heeft geleid tot verwarring bij de consumenten. De reclame was niet misleidend en suggereerde geen enkel commerci-

eel verband tussen O2 enerzijds en H3G anderzijds (63). Hoe moet de verwarring worden beoordeeld? Is louter de context van het gebruik in de vergelijkende reclame van belang, of moet onderzocht worden of in alle omstandigheden waarin het merk zou kunnen worden gebruikt, gevaar voor verwarring zou kunnen bestaan? Het Hof bespreekt het verschil tussen de situatie bij aanvraag van een merk voor inschrijving, waarbij de toets aan het verwarringsgevaar een ruime is (art. 4 lid 1 sub b Richtlijn), en de toets bij merkinbreuk ex art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG, zoals hier aan de orde. In dat laatste geval gaat het om gericht gebruik door de derde. De rechter moet zich beperken tot beoordeling van de omstandigheden waarin dit specifieke gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou opleveren.

16. Vanuit deze redenering dat bij merkinbreuk in vergelijkende reclame de specifieke context van het verwarringsgevaar van belang is, en niet allerlei andere omstandigheden, komt het Hof tot de conclusie dat art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet het gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren/diensten in vergelijkende reclame kan verbieden als er geen verwarringsgevaar is, *dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in art. 3 bis Reclamerichtlijn genoemde voorwaarden* (69). Dit is belangrijk nieuws. Schending van een of meer van de overige Reclamerichtlijn vereisten (o.a. misleiding, niet dezelfde diensten, denigrerend, oneerlijk voordeel opleveren ten aanzien van de bekendheid van het merk) is géén reden om merkinbreuk aan te nemen. Een onzuivere vergelijkende reclame kan niet op basis van het merkrecht worden aangepakt (met uitzondering van de situatie dat de reclame onzuiver is omdat verwarring wordt veroorzaakt (sub d art. 3bis Richtlijn 84/104/EEG)). Diegenen die verkondigden dat een misleidende reclame ook een merkinbreuk vormt moeten hun mening herzien, en de rechtspraak zal het Hof moeten gaan volgen.

Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid merk?

17. Het andere vereiste dat (nagenoeg) identiek in beide Richtlijnen voorkomt is natuurlijk sub h van de Reclamerichtlijn: het verbod dat de vergelijkende reclame oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent (...). Deze formulering heeft vrijwel alles weg van art. 5 sub 5 Richtlijn 89/104/EEG, de door

de wetgever gegeven mogelijk aan lidstaten een verbod tot 'ander gebruik' te regelen. En juist in deze vrijheid zit het probleem. Veel Europese landen hebben die mogelijkheid niet benut. De logische consequentie van het feit dat het Hof het merkgebruik in vergelijkende reclame nu heeft geschaard onder gebruik ex art. 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG is dat de invulling van het 'oneerlijk voordeel opleveren' door de bekendheid van het merk (of handelsnaam, of ander onderscheidend kenmerk) nu voortaan uitsluitend op basis van de invulling van de onrechtmatigheidscriteria kan geschieden. Dit volgt ook uit de verklaring voor recht onder 2 dat de merkhouders niet op basis van zijn merkrecht kan optreden als geen sprake is van verwarring, dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in art. 3 bis Richtlijn 84/104/EEG genoemde voorwaarden van geoorlooftheid. Het lijkt erop dat sub h Reclamerichtlijn nu dus niet meer een *merkenrechtelijke* inhoud heeft. Het draait vanuit de merkenrechtelijke optiek uitsluitend om verwarringsgevaar. Alle andere, op het eerste gezicht zo merkenrechtelijk geformuleerde, vereisten zijn niet terzake dienende, althans voor de merkenrechtelijke grondslag. 18. Het wordt natuurlijk interessant welke situaties onder sub h Reclamerichtlijn zullen worden gebracht; gaan de rechters de '2.20 sub d BVIE criteria' zoals uitgewerkt in de Benelux merkenrechtspraak overhevelen naar de onrechtmatige daad/vergelijkende reclamegrondslag? We zullen zien.

Identieke merken voor identieke waren/diensten?

19. De verwijzende rechter vroeg of het merkgebruik in vergelijkende reclame te scharen valt onder gebruik ex art. 5 lid a of b Richtlijn 89/104/EEG. Het hof beantwoordt de vraag voor sub b: gebruik van een soortgelijk teken in de vergelijkende reclame. Omdat de sub a situatie (een aan het merk identiek teken) zich niet voordoet in de O2-case wil het Hof die vraag – jammer genoeg – niet beantwoorden. Toch is het antwoord mijns inziens uit de uitspraak te herleiden. Immers steeds spreekt het Hof over 'de houder van een ingeschreven merk die niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan de in alle in art. 3 bis Richtlijn 84/104/EEG genoemde voorwaarden, gebruik maakt van een teken dat *gelijk is aan* of overeenstemt met zijn merk'. Dat houdt ook in de sub a situatie gelijk merk voor dezelfde waren/diensten. De Reclamerichtlijn heeft steeds bedoeld gebruik van een identiek merk mogelijk te maken. Het ligt voor de hand dat ook in de sub a bedoelde situatie van een identiek merk voor identieke waren de Reclamerichtlijn voorgaat. Dat is slechts

anders als sprake is van verwarring; ook als zich een 'sub a' situatie zou voordoen. Mogelijk is dit alles vooral een dogmatische discussie; ook bij een sub a situatie van vergelijking met een identiek merk/identiek product kan de merkhouders zich steeds mede op sub b Merkenrichtlijn beroepen. De in O2 genoemde redenering blijft opgaan: uitsluitend in geval van verwarringsgevaar kan het merkrecht de helpende hand bieden. Alle andere Reclamerichtlijvereisten moeten op basis van het reclamerecht worden aangepakt. Het merkenrecht speelt daar geen rol.

Bekend merk?

20. Rest nog de vraag over gebruik van een bekend merk in een vergelijkende reclame. Dat speelt een rol bij niet-soortgelijke waren, maar dan is de vergelijkende reclame volgens het reclamerecht ontoelaatbaar. Sub c vindt ook toepassing bij soortgelijke waren. Wat is hier het in beide richtlijnen overkoepelende criterium? Niet verwarringsgevaar, dat speelt niet bij de sub c situatie. Maar wel: het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van het merk (sub h Reclamerichtlijn/sub c Merkenrichtlijn). Echter, sub c is een optionele bepaling die niet voor alle lidstaten geldt, met alle hierboven al genoemde nadelen en beperkingen. Het wordt afwachten hoe het Hof zich te zijner tijd uit deze kwestie zal redden.

21. De O2-zaak heeft met zijn bubbelmerken eindelijk de benodigde zuurstof gegeven aan de verstikkende onzekerheid over de onderlinge samenhang van de beide Richtlijnen. Het werd tijd.

EHH

1. A-G P. Mengozzi, 31 januari 2008, C-533/06.
2. Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40), verder: Richtlijn 89/104/EEG.
3. Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250) zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290), verder Richtlijn 84/104/EEG.
4. HvJ EG 25 januari 2007, *Adam Opel/Astec*, C-48/05, IER 2007/28 m.nt. ChG.
5. HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, IER 2002/28, m.nt. JK (*Toshiba/Katun*).
6. Een voorzet werd al gegeven door Mr. Paul Reeskamp in zijn dogmatisch zeer doorwrochte artikel, gelauwerd met de Wim Mak Award 2007: 'Het HvJ EG over merkgebruik in vergelijkende reclame', *BMMB* 3/2007, p. 106-114. Zie voor een overzicht van de rechtspraak in ditzelfde themanummer *Vergelijkende Reclame*, *BMMB* 3/2007. Voor België 'Capita selecta betreffende vergelij-

kende reclame in België' van de hand van Mr. Steijn Debaene (p. 13-131) en voor Nederland 'Kijk en vergelijk: vergelijkende reclame in Nederland', Mr. Ebba H. Hoozenraad, *BMMB* 3/2007, p. 115-122.

7. Kort gezegd: a: niet misleiden; b: vergelijken met producten/diensten die in zelfde behoefte voorzien/doel bestemd zijn; c: op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken vergelijken; d: geen verwarring; e: niet goede naam schaadt/niet kleinerend; f: oorsprongsbenaming; g: geen oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid merk enz.; h: niet-goederen voorstelt als namaak.

GENEESMIDDELENRECLAME-RECHT

Nr. 57

HOF VAN JUSTITIE EG

8 november 2007

(Mrs. C.W.A. Timmermans, L. Bay Larsen, K. Schieman, P. Kuris, J.-C. Bonichot)
(m.nt. O.P. Swens)

(Gintec / Verband Sozialer Wettbewerb)

Uitleg van art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83/EG, en art. 90 sub j Richtlijn 2001/83/EG. Een verwijzing naar de verbetering van het welzijn van de persoon kwalificeert niet als 'genezenverklaring' in de zin van art. 90 sub j van de Richtlijn 2001/83/EG wanneer het therapeutisch vermogen van het geneesmiddel om een bepaalde ziekte te genezen niet genoemd wordt. Art. 87 lid 3 Richtlijn 2001/83/EG, art. 88 lid 6 Richtlijn 2001/83/EG en art. 96 lid 1 Richtlijn 2001/83/EG verbieden reclame voor een geneesmiddel in de vorm van een op het internet aangekondigde loterij, voor zover deze reclame het irrationele gebruik van dit geneesmiddel bevordert en tot gevolg heeft dat dit rechtstreeks aan het publiek wordt verstrekt en dat gratis monsters worden verschaft.

Gintec International Import-Export GmbH,
tegen
Verband Sozialer Wettbewerb eV.

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311, p. 67), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (PB L 136, p. 34; hierna: 'Richtlijn 2001/83/EG'), alsook van Richtlijn