

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

P. MENGOZZI

van 31 januari 2008¹

1. Met het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing stelt de Court of Appeal (England and Wales) het Hof vragen over de uitlegging van een aantal bepalingen van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten², en van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame³, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997.⁴

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen ondernemingen die actief zijn in de sector van de mobiele telefonie, namelijk O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited (hierna samen: „O2”), enerzijds, en Hutchison 3G Limited (hierna: „H3G”), anderzijds, betreffende een reclamecampagne die deze laatste in het Verenigd Koninkrijk op televisie heeft gevoerd om haar mobiele telefoniediensten te promoten.

Toepasselijke bepalingen

3. Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbonden aan het merk”, 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.

1 — Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 — PB 1989, L 40, blz. 1.

3 — PB L 250, blz. 17.

4 — PB L 290, blz. 18.

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.

[...]

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.”

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.

4. Artikel 6 van richtlijn 89/104, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt in lid 1 het volgende:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch 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, boden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”.

7. Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 bepaalt:

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, goedgekeurd op voorwaarde dat deze:

5. Richtlijn 97/55 heeft in richtlijn 84/450, dat oorspronkelijk enkel betrekking had op misleidende reclame, een aantal bepalingen inzake vergelijkende reclame ingevoegd.

- a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;

6. Artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55 (hierna: „richtlijn 84/450”)⁵, omschrijft „vergelijkende reclame” in de zin van deze richtlijn als „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aange-

- b) goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

5 — Richtlijn 84/450 is nadien nog gewijzigd bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149, blz. 22). Richtlijn 2005/29 heeft onder meer een aantal bepalingen van richtlijn 84/450 betreffende vergelijkende reclame gewijzigd, waaronder artikel 3 bis. Richtlijn 2005/29 dateert evenwel van na de feiten van het geding; ik baseer mij in de onderhavige conclusie dan ook op de tekst van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, en niet op de versie zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/29. Richtlijn 84/450 is overigens recentelijk, met ingang van 12 december 2007, ingetrokken en vervangen door richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 376, blz. 21), die evenwel de tot dan toe geldende bepalingen van richtlijn 84/450 slechts heeft gecodificeerd teneinde deze duidelijker en overzichtelijker te maken.

- c) op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;

- d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onder-

scheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
- f) voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;
- 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.”
8. O2 gebruikt verschillende beelden van bubbels om met name haar mobielelefoniediensten te promoten. Zij is onder meer houdster van een aantal merken die worden gevormd door de combinatie van de letter O en het cijfer 2 (hierna: „O2-merken”), en van twee beeldmerken, bestaande in een statisch beeld van bubbels, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor telecommunicatietoestellen en -diensten (hierna: „bubbelmerken”). Blijkens de verwijzingsbeslissing staat vast dat de consumenten de in de mobielelefoniesector gebruikte beelden van bubbels in water (met name tegen een uitvloeiende blauwe achtergrond) uitsluitend met O2 associëren.
9. H3G biedt pas sinds maart 2003 onder de merknaam „3” mobielelefoniediensten in het Verenigd Koninkrijk aan. Op dat ogenblik hadden vier andere operatoren, waaronder O2, reeds een stevige marktpositie verworven. In maart 2004 lanceerde H3G een „pay-as-you-go”-dienst onder de naam „Threepay”. In hetzelfde jaar startte zij een vergelijkende reclamecampagne, waarbij de prijs van haar diensten in televisiespots met die van concurrerende operatoren werd vergeleken.
10. O2 stelde bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, beroep in tegen H3G. Zij verweet haar inbreuk te hebben gemaakt op de O2- en

de bubbelmerken door op televisie reclame-spots te tonen waarin naast animatiebeelden van een gestileerde „3” de uitdrukking „O2” en beelden van bewegende bubbels werden gebruikt en waaruit voornamelijk bleek dat de dienst „Threepay” goedkoper was dan de overeenkomstige dienst van O2 (hierna: „omstreden reclame”).

11. In het kader van dit beroep heeft O2 haar middel inzake schending van de O2-merken ingetrokken⁶ en erkend dat de prijzen correct werden vergeleken en dat de omstreden reclame, in haar geheel beschouwd, in geen enkel opzicht misleidend was en met name geen commercieel verband tussen O2 en 3 suggereerde. De gemiddelde consument zou het gebruik van het teken O2 en van de bubbels opvatten als een verwijzing naar O2 en haar commerciële beeldtaal en beseffen dat het ging om reclame van een concurrent, 3, die stelde dat haar dienst goedkoper was.⁷

12. De vordering wegens merkinbreuk, die alleen nog maar gericht was tegen het gebruik van de beelden van bubbels in de omstreden reclame, werd afgewezen bij vonnis van 23 maart 2006. De rechter was in wezen van oordeel dat dit gebruik weliswaar binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 viel, maar dat de reclame in overeenstemming was met artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zodat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de

uitzondering van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

13. O2 stelde tegen dit vonnis beroep in bij de Court of Appeal en stelde dat deze uitzondering niet van toepassing was. H3G kwam eveneens op tegen het vonnis, voor zover hierin was verklaard dat de omstreden reclame binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 viel, en vorderde de verwerping van het beroep van O2.

14. De Court of Appeal heeft bij beschikking van 14 december 2006 ter beslechting van het geding de volgende prejudiciële vragen aan het Hof gesteld:

„1) Wanneer een handelaar in reclame voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt 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 herkomstaanduiding, valt dit gebruik dan binnen de werkingssfeer van artikel 5[, lid 1], sub a of b, van richtlijn 89/104?

6 — Zie verwijzingsbeslissing, punt 3, schriftelijke opmerkingen van O2, blz. 14, voetnoot 4, en schriftelijke opmerkingen van H3G, punten 5 en 6.

7 — Zie verwijzingsbeslissing, punt 11.

- 2) Wanneer een handelaar in vergelijkende reclame gebruikmaakt van het ingeschreven merk van een concurrent, moet dat gebruik dan, teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 3 bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd, „noodzakelijk” zijn en, zo ja, aan de hand van welke criteria kan worden beoordeeld of is voldaan aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde?

Juridische beoordeling

Eerste prejudiciële vraag

- 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?”

16. Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het gebruik van het ingeschreven merk (hierna eenvoudigweg: „merk”) van een concurrent in vergelijkende reclame die beoogt de kenmerken van de waren of diensten van de adverteerder en van de concurrent onderling te vergelijken, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104 valt, wanneer dit gebruik geen verwarring schept of anderszins afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waar of de dienst te garanderen.

Procesverloop voor het Hof

15. O2, H3G en de Commissie hebben krachtens artikel 23 van het Statuut van het Hof schriftelijke opmerkingen bij het Hof ingediend. Hun vertegenwoordigers hebben bovendien ter terechtzitting van 29 november 2007 hun standpunt mondeling toegelicht.

17. Deze vraag is opgeworpen omdat de nationale rechter in eerste aanleg van oordeel was dat de omstreden reclame binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, van deze richtlijn viel en slechts geoorloofd was voor zover zij in overeenstemming was met artikel 3 bis van richtlijn 84/450 en aldus viel onder de uitzondering van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, terwijl H3G stelt dat deze reclame helemaal niet binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, van deze richtlijn valt.

18. Er hoeft nauwelijks aan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak een richtlijn uit zichzelf geen verplichtingen aan particulieren kan opleggen en dus als zodanig niet tegenover een particulier kan worden ingeroepen, maar dat de nationale rechter bij de toepassing van bepalingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of latere datum dan de richtlijn zijn, deze zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen.⁸ De verwijzingen naar de richtlijnen 89/104 en 84/450 in de onderhavige prejudiciële procedure dienen vanuit dit oogpunt te worden begrepen.

19. Met bovengenoemde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter wellicht van het Hof te vernemen welke de voorwaarden zijn voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104, en met name of de hierin vastgestelde verboden ook gelden wanneer het gebruik in reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met andermans merk, niet dient ter onderscheiding van de waren of diensten van de adverteerder, maar ter onderscheiding van die van de houder van dat merk.⁹

20. De beantwoording van de aldus door de verwijzende rechter gestelde vraag vereist een onderzoek van de rechtspraak betreffende artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104, die, althans op het eerste gezicht, geen uniforme uitlegging lijkt te geven van de toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen. Ik wijs in dit verband met name op de moeilijkheid om de benadering van het Hof in het arrest BMW¹⁰ — waaruit lijkt te volgen dat het gebruik dat een derde van andermans merk maakt ter onderscheiding van de waren of diensten van de merkhouder, en niet ter onderscheiding van zijn eigen waren of diensten, niet automatisch buiten de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 valt — te verzoenen met de benadering die het Hof heeft gevolgd in recentere uitspraken, die lijken te pleiten voor de tegenovergestelde oplossing.

21. In het arrest BMW was het Hof van oordeel dat het gebruik van andermans merk in reclame ter onderscheiding van de waren *van de merkhouder* als het object van de door de adverteerder verleende diensten binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 valt, onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7 van deze richtlijn.¹¹

22. In het arrest Hölterhoff¹² heeft het Hof vastgesteld dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 kan beroepen wanneer een derde in het kader van een

8 — Zie specifiek met betrekking tot richtlijn 89/104 arresten van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 36), en 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon en Adidas Benelux* (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 21).

9 — Bij het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag laat ik buiten beschouwing dat de verwijzing naar artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in casu irrelevant lijkt, aangezien het hier enkel gaat om het gebruik in de omstreden reclame van tekens (beelden van bubbels) die niet gelijk zijn aan, maar overeenstemmen met het merk van O2.

10 — Arrest van 23 februari 1999 (C-63/97, Jurispr. blz. I-905).

11 — Arrest BMW, reeds aangehaald, punt 38. Het ging om de verkoop van tweedehands auto's van het merk BMW en om de reparatie en het onderhoud van auto's van dat merk.

12 — Arrest van 14 mei 2002 (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 17).

handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar¹³, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

23. In het arrest Arsenal Football Club¹⁴ heeft het Hof gepreciseerd dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde exclusieve recht is verleend „om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen” en dat „[d]e uitoefening van dit recht [...] dus beperkt [moet] blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen”.¹⁵

24. In hetzelfde arrest heeft het Hof opgemerkt dat het betrokken teken in die zaak kennelijk niet werd gebruikt voor zuiver beschrijvende doeleinden, in welk geval het van de werkingssfeer van deze bepaling zou zijn uitgesloten, maar dat het de indruk kon

doen ontstaan dat er in het economische leven een materieel verband bestond tussen de waren van de derde en de merkhouder, en aldus de herkomstgarantie, die de wezenlijke functie van het merk uitmaakt, in gevaar kon brengen. Het Hof kwam tot de conclusie dat de merkhouder zich overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 tegen dit gebruik kon verzetten.¹⁶

25. In het arrest Adam Opel¹⁷ was het Hof van oordeel dat „[a]fgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht”, zoals dat in het arrest BMW is onderzocht, „artikel 5, lid 1, sub a, van [...] richtlijn [89/104] aldus [moet] worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor *door de derde* in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven”. In hetzelfde arrest Adam Opel heeft het Hof verklaard dat de vaststelling in het arrest BMW dat in de specifieke omstandigheden van die zaak „het gebruik door de derde van het aan het merk gelijk teken voor waren die *niet de derde, doch de merkhouder* in de handel brengt, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn viel”, juist was gebaseerd „op [het] bijzondere en onscheidbare verband tussen de door het merk aangeduide waren en de door de derde verrichte diensten”.

26. Het gebruik door een derde van anderen merk ter onderscheiding van de door de

13 — In de betrokken zaak stond vast dat de derde de door anderen merk beschermde aanduidingen enkel had gebruikt om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de door hem te koop aangeboden edelstenen te beschrijven (zie arrest Hölterhoff, reeds aangehaald, punt 10).

14 — Arrest van 12 november 2002 (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273).

15 — Ibidem, punt 51. Zie in die zin ook arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59), 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21), en 11 september 2007, Céline (C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punten 16 en 26).

16 — Arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 54-56 en 60.

17 — Reeds aangehaald, punten 27 en 28 (cursivering van mij).

merkhouders aangeboden waren of diensten waardoor geen verwarring wordt geschapen over de herkomst van deze waren of diensten en over de herkomst van de waren of diensten van de derde, lijkt dus volgens het arrest BMW binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 te kunnen vallen en volgens de arresten Hölterhoff en Adam Opel buiten het bestek van deze bepaling te vallen, terwijl volgens de hierboven in punt 23 aangehaalde rechtspraak voor de beantwoording van de vraag of dit gebruik al dan niet binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt, nog dient te worden nagegaan of het afbreuk kan doen aan een andere functie van het merk dan zijn essentiële functie als herkomstgarantie.

27. O2 stelt in haar schriftelijke opmerkingen met klem dat dit laatste het geval is. Zij wijst met name op de „publicitaire functie” van het merk en op het feit dat de omstreden reclame afbreuk doet aan deze functie van haar bubbelermerken.

28. Ik merk evenwel op dat, gelet op de bepalingen van richtlijn 84/450 inzake vergelijkende reclame, de vraag van de verwijzende rechter gemakkelijk ontkennend kan worden beantwoord zonder dat hoeft te worden ingegaan op de moeilijke kwestie of aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 is voldaan.

29. In de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat richtlijn 97/55 beoogt „de basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen” te uniformiseren en „de

voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende reclame in de lidstaten” te harmoniseren (tweede overweging van de considerans), met name door de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame kan worden toegestaan (achttiende overweging van de considerans).

30. Via het in richtlijn 84/450 ingevoegde artikel 3 bis stelt richtlijn 97/55 dus de voorwaarden vast waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.¹⁸ Volgens de zevende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 kan aan de hand van deze voorwaarden worden „[bepaald] welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument”. Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, beoogt de richtlijn „voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame in de gehele Gemeenschap geoorloofd is”.¹⁹ Hieruit volgt volgens het Hof dat „richtlijn 84/450 de voorwaarden waaronder vergelijkende reclame in de lidstaten geoorloofd is, uitputtend [heeft] geharmoniseerd”, wat „uiteraard [inhoudt], dat in de gehele Gemeenschap uitsluitend aan de hand van de door de gemeenschaps-wetgever vastgestelde criteria moet worden beoordeeld, of vergelijkende reclame geoorloofd is”.²⁰

18 — Zie artikel 1 van richtlijn 84/450, volgens hetwelk deze richtlijn „beoogt de consumenten en degenen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, te beschermen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan, en de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd” (cursivering van mij).

19 — Arrest van 8 april 2003, Pippig Augenoptik (C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 38; zie ook punt 43).

20 — Ibidem, punt 44.

31. Te dien einde somt artikel 3 bis van richtlijn 84/450 de cumulatieve voorwaarden op waaraan vergelijkende reclame dient te voldoen om als geoorloofd te kunnen worden beschouwd.²¹

32. Vier van de acht in lid 1 van dit artikel gestelde voorwaarden beogen het merk, de handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent in het kader van vergelijkende reclame te beschermen. Volgens het Hof staat „richtlijn 84/450 een adverteerder onder bepaalde voorwaarden [toe], in een vergelijkende reclame het merk van de producten van een concurrent te vermelden”.²² Zo is met name bepaald dat de vergelijkende reclame er niet toe mag leiden dat de merken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van de adverteerder op de markt met die van een concurrent worden verward (sub d); niet de goede naam mag schaden van of zich niet kleinerend mag uitlaten over de merken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent (sub e); geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent (sub g); goederen of diensten niet mag voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam (sub h). Hieruit volgt volgens het Hof dat „het gebruik van het merk van een concurrent volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer de vergelijking niet tot doel of tot gevolg heeft, dergelijke

situaties van oneerlijke mededinging in het leven te roepen”.²³

33. In de veertiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 wordt overigens opgemerkt dat „het voor een doeltreffende vergelijkende reclame [...] 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”. De vijftiende overweging van de considerans voegt hieraan toe dat „een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken 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”.

34. Het gebruik van het merk van een concurrent in reclame waarin de kenmerken van de door deze laatste onder dit merk aangeboden waren of diensten worden vergeleken met die van de waren of diensten van de adverteerder, wordt dus specifiek en uitsluitend geregeld door artikel 3 bis van richtlijn 84/450. Dit gebruik is enkel verboden indien het niet voldoet aan de voorwaarden van dit artikel. In dit geval is het verboden door dit artikel en niet door artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104. Indien het daarentegen aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan het niet verboden zijn door artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104.

21 — Het cumulatieve karakter van deze voorwaarden wordt beklemtoond in de elfde overweging van de considerans van richtlijn 97/55 („de voorwaarden voor vergelijkende reclame [moeten] cumulatief [...] zijn en in hun geheel [...] worden nageleefd”) en in herinnering gebracht door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Pippig Augenoptik, punt 54.

22 — Ibidem, punt 47.

23 — Ibidem, punt 49. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Tizzano van 12 september 2002 in de zaak Pippig Augenoptik, reeds aangehaald (punt 27).

35. Laatstgenoemde bepaling speelt dus evenmin als artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 een rol bij de beoordeling van het al dan niet geoorloofde karakter van dit gebruik. Het is van weinig belang of deze conclusie ook zou kunnen worden bereikt indien richtlijn 97/55 niet bestond — omdat bovengenoemd gebruik, zoals H3G en de Commissie stellen, hoe dan ook niet binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 valt²⁴ — dan wel of zij voortvloeit uit het feit dat richtlijn 97/55 met de invoering van artikel 3 bis in richtlijn 84/450 een regeling heeft ingevoerd die geldt als *lex specialis* voor het geval dat andermans merk in vergelijkende reclame wordt gebruikt en die afwijkt van de regeling van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104.

36. Deze vraag is in het kader van het voor de verwijzende rechter aanhangige geding hypothetisch en hoeft dan ook in de onderhavige prejudiciële procedure niet te worden beantwoord.

37. O2 merkt overigens terecht op²⁵ dat de eerste prejudiciële vraag, zoals geformuleerd in de verwijzingsbeslissing, betrekking heeft op het gebruik door een adverteerder van andermans *merk* (of, preciezer, van een teken dat gelijk is aan andermans merk), terwijl het voor de verwijzende rechter aanhangige geding — nu O2 het voorwerp van haar

oorspronkelijke vordering heeft beperkt²⁶ — betrekking heeft op het gebruik door een adverteerder (H3G) van tekens (beelden van bubbels) die erg gelijken op andermans merken (de bubbelmerken), en niet op het gebruik van andermans merken (O2 of de bubbelmerken).

38. Dit verandert evenwel niets wezenlijks aan het hierboven onderzochte probleem.

39. Het gebruik in reclame van een teken dat overeenstemt met het merk van een concurrent, kan een van de middelen zijn om deze concurrent of zijn goederen of diensten, althans impliciet, aan te duiden in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450. De reclame waarin dit teken aldus wordt gebruikt en die beoogt de adverteerder en zijn concurrent of hun goederen of diensten onderling te vergelijken, wordt beheerst door artikel 3 bis van richtlijn 84/450. Zoals we hebben gezien, stelt dit artikel — in het kader van een ruimer geheel van normen die op uitputtende wijze de voorwaarden opsommen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is — specifieke normen vast die ertoe strekken het merk tegen een dergelijke vorm van reclame te beschermen. Wanneer de houder van een merk zich ertegen wil verzetten dat een met dit merk overeenstemmend teken in reclame wordt gebruikt, dient hij dus ter ondersteuning van zijn vordering aan te voeren dat niet is voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 3 bis van richtlijn

24 — Advocaat-generaal Jacobs heeft zich in zijn conclusie van 20 september 2001 in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff (punten 74-77) in wezen in deze zin uitgesproken.

25 — Zie punt 52 van haar schriftelijke opmerkingen.

26 — Zie hierboven, punt 11.

83/450.²⁷ Dit gebruik valt daarentegen niet binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, evenmin als het gebruik van andermans merk in dezelfde context.

40. Ik ben dan ook van mening dat de eerste prejudiciële vraag kan worden beantwoord als volgt:

„Het gebruik van een teken dat gelijk is aan overeenstemt met het ingeschreven merk van een concurrent, in het kader van reclame waarin de kenmerken van de door deze concurrent onder dit merk aangeboden waren of diensten worden vergeleken met die van de door de adverteerder aangeboden waren of diensten, wordt uitputtend geregeld door artikel 3 bis van richtlijn 84/450 en valt niet binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104.”

Tweede en derde prejudiciële vraag

41. Met de tweede en de derde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter

voornamelijk te vernemen of het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame „noodzakelijk” moet zijn om geoorloofd te zijn in de zin van artikel 3 bis van richtlijn 84/450. Zo ja, wenst de verwijzende rechter te vernemen aan de hand van welke criteria dient te worden beoordeeld of dit gebruik noodzakelijk is en of deze voorwaarde elk gebruik van een teken dat niet gelijk is aan het merk van de concurrent, maar daar sterk mee overeenstemt, uitsluit.

42. O2 stelt onder verwijzing naar de veertiende en de vijftiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55, de wetgevingsgeschiedenis hiervan en de rechtspraak van het Hof, met name de arresten Toshiba Europe²⁸ en Siemens²⁹, dat wanneer het voor de adverteerder niet noodzakelijk is om in vergelijkende reclame het merk van een concurrent te gebruiken om deze laatste of zijn waren of diensten aan te duiden, hij met dit gebruik een oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van dit merk, wat in strijd is met artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450. O2 stelt dat H3G in de betrokken vergelijkende reclame gebruik heeft gemaakt van het merk O2, dat perfect geschikt is om de concurrent van de adverteerder aan te duiden, en dus geenszins de beelden van bubbels hoefde te gebruiken, temeer daar deze een vertekend beeld gaven van de bubbelmerken van O2.

43. Ik ben het evenwel eens met H3G en de Commissie dat artikel 3 bis van richtlijn 84/450 niet vereist dat het gebruik van

27 — Daarbij dient hij vanzelfsprekend de nationale bepalingen ter omzetting van artikel 3 bis in het interne recht te vermelden.

28 — Arrest van 25 oktober 2001 (C-112/99, Jurispr. blz. I-7945).

29 — Arrest van 23 februari 2006 (C-59/05, Jurispr. blz. I-2147).

andermans merk in de vergelijkende reclame noodzakelijk is om de concurrent of zijn waren of diensten aan te duiden.

44. Deze conclusie kan evenwel niet worden bereikt louter op basis van wat het Hof in de door H3G aangehaalde punten 83 en 84 van het arrest Pippig Augenoptik heeft vastgesteld met betrekking tot reclame die naast de naam van de concurrent ook zijn logo en een afbeelding van zijn winkelgevel toont. Het Hof is in dat arrest op basis van de vijftiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 tot de conclusie gekomen dat „artikel 3 bis, lid 1, sub e, van richtlijn 84/450 zich er niet tegen [verzet] dat een vergelijkende reclame naast de naam van de concurrent ook zijn logo en een afbeelding van zijn winkelgevel toont, mits deze reclame voldoet aan de bij het gemeenschapsrecht vastgestelde voorwaarden voor geoorloofde reclame”.

45. Aangezien bovengenoemde bepaling enkel beoogt vergelijkende reclame te verbieden die „de goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over” de merken van de concurrent of over andere punten, kan deze conclusie van het Hof objectief gezien slechts betekenen dat reclame die naast de naam van de concurrent ook zijn logo en een afbeelding van zijn winkelgevel toont — dat wil zeggen elementen die naar alle waarschijnlijkheid niet noodzakelijk zijn om de reeds bij naam genoemde concurrent aan te duiden — op zich niet diens goede naam schaadt of zich kleinerend over hem uitlaat. Dat neemt niet weg dat, zoals O2 opmerkt, uit andere bepalingen van artikel 3 bis eventueel zou kunnen worden afgeleid dat het

gebruik van andermans merk of andere onderscheidende kenmerken in vergelijkende reclame noodzakelijk moet zijn. Ik wijs overigens op de dubbelzinnigheid en onnauwkeurigheid van de hierboven in punt 44 aangehaalde uitspraak van het Hof, voor zover het Hof lijkt vast te stellen dat de naleving van artikel 3 bis, lid 1, sub e, van richtlijn 83/450 vereist dat alle andere door het gemeenschapsrecht gestelde voorwaarden om vergelijkende reclame als geoorloofd te kunnen beschouwen worden nageleefd, ook al hebben deze geen betrekking op het in deze bepaling genoemde discrediterende of denigrerende karakter van dergelijke reclame.

46. Wat de vraag betreft of artikel 3 bis van richtlijn 84/450 eist dat het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame noodzakelijk is, herinner ik er in de eerste plaats aan dat dit artikel de voorwaarden waaronder dergelijke reclame geoorloofd is, uitputtend heeft geharmoniseerd (zie hierboven, punt 30) en wijs ik erop dat nergens in dit artikel uitdrukkelijk wordt bepaald dat het gebruik van andermans merk of ander onderscheidend kenmerk noodzakelijk dient te zijn.

47. Anders dan O2 ben ik evenmin van mening dat een dergelijke voorwaarde impliciet kan worden afgeleid uit artikel 3 bis, lid 1, sub g, van deze richtlijn, volgens hetwelk vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten.

48. De door O2 aangehaalde veertiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 biedt geen steun voor haar interpretatie van deze bepaling. Zoals de Commissie terecht opmerkt, heeft de gemeenschaps-wetgever in deze overweging kennelijk enkel willen beklemtonen dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame in beginsel noodzakelijk is om naar het merk of de handelsnaam van de concurrent te verwijzen, zonder dat hij hiermee reeds een voorwaarde heeft willen vaststellen waaraan deze verwijzing moet voldoen om geoorloofd te zijn. De voorwaarden waaraan de verwijzing moet voldoen, worden overigens afzonderlijk genoemd in de volgende — vijftiende — overweging van de considerans („voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd”). De verwijzing in deze overweging naar „een dergelijk gebruik van het merk” heeft betrekking op het gebruik van het merk ter aanduiding van de waren of diensten van een concurrent en niet op het gebruik van het merk dat daartoe noodzakelijk is.

49. Het Hof heeft reeds de gelegenheid gehad om artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 uit te leggen.

50. In de zaak Toshiba Europe werd het Hof door de nationale rechter onder meer verzocht om te verduidelijken aan de hand van welke criteria dient te worden vastgesteld of de adverteerder met de vergelijkende reclame een oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van een onderscheidend kenmerk van een concurrent in de zin van deze bepaling.

51. Advocaat-generaal Léger heeft het Hof criteria voorgesteld aan de hand waarvan in

het kader van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 kan worden bepaald „vanaf wanneer een adverteerder oneerlijk handelt”. Volgens hem is dit het geval wanneer de adverteerder er alleen op uit is de bekendheid van zijn concurrent te benutten ter bevordering van zijn eigen activiteit, terwijl niet kan worden gesproken van misbruik van bekendheid wanneer de inhoud van de vergelijkende reclame door bepaalde vereisten kan worden gerechtvaardigd.³⁰

52. Dienaangaande heeft advocaat-generaal Léger uit de veertiende en de vijftiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 afgeleid dat „een concurrent gebruik kan maken van het exclusieve recht van een marktdeelnemer op zijn merk of op andere onderscheidende kenmerken, wanneer de verwijzing daarnaar gerechtvaardigd is door de vereisten van de vergelijkende reclame” en dat „[d]e adverteerder [...] deze verwijzingen [mag] gebruiken, wanneer de vergelijking van de respectieve kwaliteiten en gebreken van de concurrerende producten zonder identificatie van de concurrent onmogelijk is of wordt bemoeilijkt”. Met betrekking tot de „wijze [waarop] gebruik kan worden gemaakt van de onderscheidende kenmerken van de concurrent” heeft hij opgemerkt dat, „[a]angezien uitzonderingen eng moeten worden uitgelegd, [...] afwijkingen van de beschermde rechten van de houders slechts [kunnen] worden toegestaan binnen de grenzen van wat strikt noodzakelijk is voor het nastreven van het doel van de richtlijn, te weten vergelijking van de objectieve kenmerken van de producten mogelijk te maken”. „Bijgevolg”, aldus nog steeds de advocaat-generaal, „wordt oneerlijk voordeel getrokken uit de bekendheid van een concurrent, wanneer de verwijzing naar deze laatste of de wijze waarop wordt verwezen,

30 — Conclusie van 8 februari 2001 in de zaak Toshiba Europe, reeds aangehaald (punten 79-80).

niet noodzakelijk is om de klanten te informeren over de respectieve kwaliteiten van de vergeleken producten. Omgekeerd kan deze grief niet slagen, wanneer de punten waarop de vergelijking betrekking heeft, niet kunnen worden beschreven zonder dat de adverteerder naar zijn concurrent verwijst, ook al kan hij daaruit een zeker voordeel halen.” De advocaat-generaal komt tot de conclusie dat „[o]m de regelmatigheid van een vergelijkende reclame aan artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de richtlijn te toetsen, moet [...] worden uitgegaan van het criterium van de noodzaak”.³¹

53. Deze laatste overwegingen, die de stelling van O2 ondersteunen, zijn mijns inziens evenwel door het Hof in het arrest Toshiba Europe niet gevolgd. Punt 54 van dit arrest, waarop O2 zich beroept, biedt in werkelijkheid geen steun voor deze stelling, aangezien het Hof daarin weliswaar heeft vastgesteld dat „niet [zou] kunnen worden gesteld dat een adverteerder oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van de onderscheidende kenmerken van de producten van zijn concurrent, indien een verwijzing naar deze kenmerken de voorwaarde is voor een daadwerkelijke concurrentie op de betrokken markt”, maar niets erop wijst dat het Hof hiermee ook heeft willen zeggen dat een verwijzing naar deze kenmerken noodzakelijkerwijs zou impliceren dat de adverteerder een oneerlijk voordeel uit de bekendheid daarvan haalt indien deze verwijzing geen voorwaarde voor een daadwerkelijke concurrentie op deze markt zou zijn. Het Hof heeft in het arrest Toshiba Europe veeleer geoordeeld dat het gebruik van de onderscheidende kenmerken van een concurrent de adverteerder „slechts de mogelijkheid biedt

oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid van deze kenmerken wanneer de vermelding [daarvan] tot *gevolg* heeft dat de doelgroep van de reclame de fabrikant waarvan de producten zijn geïdentificeerd, associeert met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier”.³²

54. In aansluiting op het arrest Toshiba Europe heeft advocaat-generaal Tizzano in zijn conclusie in de zaak Pippig Augenoptik³³ gesteld dat „de vermelding van het merk van de producten van een concurrent niet in strijd is met artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de richtlijn, voor zover deze vermelding wordt gerechtvaardigd door de objectieve noodzaak de producten van de concurrent te identificeren en de kenmerken van de geadverteerde producten te beklemtonen (eventueel door middel van een rechtstreekse vergelijking van de producten), en derhalve niet alleen maar [tot] doel [heeft] oneerlijk voordeel te trekken uit de bekendheid van het merk, de handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van de concurrent. Dit zou alleen anders zijn, wanneer met het oog op de bijzondere omstandigheden van het individuele geval zou moeten worden vastgesteld dat die vermelding zodanig plaatsvindt, dat bij het publiek een associatie ontstaat tussen de adverteerder en de concurrent, zodat de bekendheid van de producten van die concurrent op de producten van de adverteerder wordt getransponeerd.”

55. Het Hof heeft in het arrest Pippig Augenoptik geen standpunt ingenomen over de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub g, maar is hier wel op ingegaan in het arrest

31 — Ibidem, punten 82, 84, 85 en 87. In punt 86 heeft advocaat-generaal Léger er bovendien, zoals O2 in de onderhavige procedure, op gewezen dat het noodzakelijkheids criterium ook is neergelegd in artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104.

32 — Arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 60 (zie ook punt 57). Cursivering van mij.

33 — Reeds aangehaald, punt 32.

Siemens, waaruit blijkt dat voor de beoordeling van de vraag of een adverteerder door het gebruik van een merk of een ander onderscheidend kenmerk van een concurrent in vergelijkende reclame een oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van dit merk of dit kenmerk, enerzijds dient te worden nagegaan of dit gebruik tot *gevolg* kan hebben dat bij het doelpubliek van de reclame zodanige associaties worden gewekt tussen de concurrent en de adverteerder dat dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde zou kunnen toeschrijven aan die welke worden verkocht door laatstgenoemde³⁴, en anderzijds de mogelijke voordelen van de betrokken vergelijkende reclame voor de consument in aanmerking dienen te worden genomen.³⁵

56. Zoals over het algemeen in de rechtsleer wordt verkondigd, wordt in vergelijkende reclame weliswaar meestal vergeleken met een succesvollere concurrent, waardoor in zekere mate wordt „aangehaakt” bij de reputatie van deze laatste of van zijn onderscheidende kenmerken, maar het voordeel dat met deze aanhaking wordt behaald, wordt volgens de arresten Toshiba Europe en Siemens pas oneerlijk wanneer bij het doelpubliek zodanige associaties worden gewekt tussen de adverteerder en zijn concurrent dat dit publiek de reputatie van de producten van laatstgenoemde zou kunnen toeschrijven aan de producten van eerstgenoemde. Volgens beide arresten dient in elk geval afzonderlijk te worden vastgesteld of de reclame dit *gevolg* heeft, waarbij overwegingen over de noodzaak van de verwijzing naar het onderscheidende kenmerk van de concurrent vanzelfsprekend geen rol spelen.

57. Het door het Hof in deze arresten vastgestelde criterium, dat gebaseerd is op een analyse van de indruk die bij het publiek wordt gewekt aangaande de verhoudingen tussen de in de reclame aangeduide ondernemingen, is vrij gunstig voor de adverteerder, aangezien deze ook mag verwijzen naar het onderscheidende kenmerk van een andere onderneming wanneer blijkt dat deze verwijzing niet dient om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde vereisten van de reclame, voor zover in concreto bij het publiek niet de in deze arresten genoemde associatie wordt gewekt waardoor de reputatie van de concurrent op de adverteerder afstraalt. Persoonlijk ben ik van mening dat een benadering volgens welke aan de vereisten van de reclame dient te zijn voldaan, waarvan ook advocaat-generaal Léger in zijn hierboven in punt 51 weergegeven redenering lijkt uit te gaan, de mogelijkheid biedt de tegengestelde belangen van de adverteerder en zijn concurrent meer met elkaar in overeenstemming te brengen, aangezien de verwijzing naar het onderscheidende kenmerk van een andere onderneming op basis hiervan verboden zou kunnen worden geacht wanneer de vergelijkende reclame in werkelijkheid slechts een voorwendsel zou blijken te zijn om op parasitaire wijze van de bekendheid van dit kenmerk te genieten, ongeacht of bovengenoemde associatie wordt gewekt.

58. Hoe dan ook hoeft in de onderhavige prejudiciële procedure geen algemeen overzicht te worden gegeven van de criteria die bij de toepassing van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 dienen te worden gehanteerd, maar kan worden volstaan met de vaststelling dat de arresten Toshiba Europe en Siemens niet erkennen, maar integendeel impliciet uitsluiten dat het gebruik van een merk of een ander onderscheidend kenmerk van de concurrent in vergelijkende reclame aan het noodzakelijkheidscriterium wordt getoetst. Er kan dus niet worden gesteld, zoals O2 doet, dat wanneer dit gebruik niet

34 — Arrest Siemens, reeds aangehaald, punten 18-20.

35 — Ibidem, punten 22-24.

noodzakelijk is om de concurrent of zijn waren of diensten aan te duiden, de vergelijkende reclame automatisch tot gevolg heeft dat de adverteerder een oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van dit merk of kenmerk. Zoals de Commissie opmerkt, dient integendeel in concreto te worden vastgesteld of dit voordeel oneerlijk is, zonder dat dit kan worden afgeleid uit het feit dat het niet noodzakelijk is om in de vergelijkende reclame naar dit merk of dit kenmerk te verwijzen.

59. Zoals zowel H3G als de Court of Appeal in de verwijzingsbeslissing opmerken, pleit overigens tegen de stelling dat een dergelijke noodzakelijkheidsvoorwaarde bestaat, dat het Hof steeds heeft geëist dat de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame dient te voldoen om geoorloofd te zijn, in de voor deze reclame meest gunstige zin worden uitgelegd.³⁶

60. Deze overwegingen betreffende het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame gelden vanzelfsprekend ook voor het gebruik in dezelfde context van een teken dat niet gelijk is aan, maar overeenstemt met dit merk. De aan het Hof gestelde rechtsvraag of dergelijke reclame volgens artikel 3 bis van richtlijn 84/450 slechts geoorloofd is indien het gebruik van een teken noodzakelijk is ter aanduiding van de concurrent, is mijns inziens dezelfde, of het nu gaat om het gebruik van een identiek

teken of om een teken dat slechts overeenstemt met het merk van de concurrent.

61. Al is dit geenszins nodig voor de beantwoording van het eerste deel van de tweede prejudiciële vraag³⁷, voeg ik hier nog concreet aan toe dat men zich moeilijk kan voorstellen dat H3G een oneerlijk voordeel kan hebben gehaald uit het gebruik in de omstreken reclame van beelden van bubbels die overeenstemmen met de bubbelmerken van O2, wanneer men bedenkt dat deze reclame de concurrent ook uitdrukkelijk noemt door te verwijzen naar het merk O2 en deze laatste de rechtmatigheid van dit gebruik niet langer betwist, en dat de consumenten, zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, de beelden van bubbels binnen de sector van de mobiele telefonie associëren met O2. Voor zover H3G dus reeds met de verwijzing naar het merk O2 aanhaakt bij het succes daarvan, zonder dat O2 hiertegen opkomt, zie ik niet in welk oneerlijk voordeel H3G kan halen uit het feit dat zij in de omstreken reclame ook tekens gebruikt die overeenstemmen met de bubbelmerken waarvan O2 houdster is.

62. Aangezien ik van mening ben dat artikel 3 bis van richtlijn 84/450 het gebruik van het merk van een concurrent of van een daarmee overeenstemmend teken in vergelijkende reclame niet reeds verbiedt op de loutere grond dat het niet noodzakelijk is om de concurrent of zijn waren of diensten

36 — Arresten Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 37, en Pippig Augenoptik, reeds aangehaald, punt 42; arresten van 19 september 2006, Lidl Belgium (C-356/04, Jurispr. blz. I-8501, punt 22), en 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel (C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punten 35 en 63).

37 — Het staat vanzelfsprekend aan de verwijzende rechter om in voorkomend geval vast te stellen of het gebruik van de beelden van bubbels in de omstreken reclame H3G de mogelijkheid biedt een oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid van de bubbelmerken van O2 (zie naar analogie arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 36).

aan te duiden, hoeven het tweede deel van de tweede prejudiciële vraag en de derde vraag, die uitgaan van een tegenovergestelde oplossing als die welke ik zojuist heb voorgesteld, niet te worden onderzocht.

63. Gelet op het feit dat O2, met name ter terechtzitting, bijzondere nadruk heeft gelegd op de omstandigheid dat de omstreden reclame een vertekend beeld gaf van haar twee bubbelmerken en aldus afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidende karakter en de reputatie van deze merken, wil ik er nog op wijzen dat deze omstandigheid slechts relevant is en de reclame ongeoorloofd kan maken voor zover niet is voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 3 bis van richtlijn 84/450.

64. Sommige van deze voorwaarden beogen de reputatie van het merk te beschermen. Zo is het volgens artikel 3 bis, lid 1, sub e, verboden de goede naam van het merk te schenden of zich hierover kleinerend uit te laten, en mag volgens het zojuist onderzochte lid 1, sub g, geen oneerlijk voordeel uit de bekendheid van het merk worden gehaald. Indien meer bepaald de bubbelmerken in de omstreden reclame zodanig vertekend werden voorgesteld dat deze merken of het imago van de houder ervan in een negatief daglicht zouden worden gesteld, zou O2 op grond van de nationale norm ter omzetting van artikel 3 bis, lid 1, sub e, van richtlijn 84/450 hiertegen kunnen opkomen.

65. Het vereiste om het onderscheidende karakter van het merk te beschermen, dat van een andere aard is, is daarentegen niet in artikel 3 bis vervat. Dit vereiste, waarvan beide aspecten — het verbod om afbreuk te doen aan dit karakter en het verbod om

hieruit een oneerlijk voordeel te halen — worden vermeld in zowel artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 als artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk³⁸, zoals gewijzigd, die beide betrekking hebben op bekende merken, is — anders dan het vereiste om de reputatie van het merk te beschermen, dat ook in deze bepalingen, eveneens met betrekking tot bekende merken, is neergelegd — niet overgenomen in artikel 3 bis van richtlijn 84/450, dat — zoals reeds gezegd (zie hierboven, punt 59) — strikt dient te worden uitgelegd. Het kan in casu slechts gaan om een bewuste keuze van de gemeenschapswetgever, die duidelijk ervan is uitgegaan dat de voorkeur dient te worden gegeven aan het belang van een doeltreffende vergelijkende reclame die fungeert als instrument om informatie te verstrekken aan de consument en als stimulans voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten (zie met name de tweede overweging van de considerans van richtlijn 97/55), boven het belang van de bescherming van het onderscheidende karakter van merken.

66. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging, de tweede prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

„Artikel 3 bis van richtlijn 84/450 dient niet aldus te worden uitgelegd dat het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk van een concurrent, enkel is toegestaan wanneer dit gebruik noodzakelijk is ter aanduiding van de concurrent of van zijn waren of diensten.”

38 — PB L 11, blz. 1.

Conclusie

67. Gelet op een en ander, geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England and Wales) te beantwoorden als volgt:

- „1) Het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk van een concurrent, in het kader van reclame waarin de kenmerken van de door deze concurrent onder dit merk aangeboden waren of diensten worden vergeleken met die van de door de adverteerder aangeboden waren of diensten, wordt uitputtend geregeld door artikel 3 bis van 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, en valt niet binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a of b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

- 2) Artikel 3 bis van richtlijn 84/450 dient niet aldus te worden uitgelegd dat het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk van een concurrent, enkel is toegestaan wanneer dit gebruik noodzakelijk is ter aanduiding van de concurrent of van zijn waren of diensten.”