

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

12 juni 2008*

In zaak C-533/06,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 14 december 2006, ingekomen bij het Hof op 28 december 2006, in de procedure

O2 Holdings Limited,

O2 (UK) Limited

tegen

Hutchison 3G UK Limited,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,

* Procestaal: Engels.

advocaat-generaal: P. Mengozzi,
griffier: J. Swedenborg, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2007,

gelet op de opmerkingen van:

- O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited, vertegenwoordigd door R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, en J. Stobbs, attorney, geïnstrueerd door S. Tierney, A. Brodie en S. Magee, solicitors,

- Hutchison 3G UK Limited, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, en E. Hinsworth, barrister, geïnstrueerd door L. Silkin, G. Crown, N. Walker en S. Jones, solicitors,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2008,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), alsook van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”).

- 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 Artikel 5, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, van richtlijn 89/104 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 aanbrenge 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 onge-rechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onder-scheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

⁴ Artikel 6, met als titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, lid 1, van richtlijn 89/104, luidt als volgt:

„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,

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

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

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

„(13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merk 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 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”.

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

- 8 Artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn 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 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn 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 schaadt 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 zijn in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994).

- 11 De bepalingen van richtlijn 84/450 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 artikel 4 van richtlijn 84/450, 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 preciseert 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.”

Hoofdingeding 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 hoofdgeding 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 viel, maar dat, aangezien de reclame in overeenstemming was met artikel 3 bis van richtlijn 84/450, deze overeenstemming H3G een verweermiddel op grond van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.
- 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 artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, uitsluitend een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk en het omstrepen 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 artikel 3 bis van richtlijn 84/450, 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 artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 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 artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, 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 herkomstaanduiding, 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 [...], „noodzakelijk” 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 artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 als artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450.
- 30 Het hoofdgeding wordt immers gekenmerkt door de omstandigheid dat O2 en O2 (UK) stellen dat het gebruik door H3G van een met hun bubbelerken overeenstemmend teken in vergelijkende reclame inbreuk maakt op het uitsluitend recht dat zij aan genoemde merken ontleenen.
- 31 Alvorens de prejudiciële vragen te behandelen moet dus het verband tussen de richtlijnen 89/104 en 84/450 worden gepreciseerd.
- 32 Volgens artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 3, sub d, van deze richtlijn 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 artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 zijn.

- 34 Enerzijds moet artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 25 januari 2007, *Adam Opel*, C-48/05, Jurispr. blz. 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, waarin de gemeenschaps-wetgever 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, Jurispr. blz. 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 artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.
- 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, 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 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 gebruikmaakt van het merk zelf van een concurrent, maar eveneens wanneer hij gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken.
- 41 Artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 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, Jurispr. blz. I-3095, punt 35, en 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. 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 Landtsheer 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 artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450.

- 45 Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 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 artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.
- 46 Er zij evenwel op gewezen dat indien is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.
- 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. Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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, Jurispr. blz. I-8551, punten 24 en 25).
- 48 Anderzijds blijkt uit artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 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, dient het begrip „verwarring”, dat zowel in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 als in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, hetzij wel aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een dergelijk verbod verzetten op grond van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voldoet.

51 Derhalve dient om te beginnen te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, 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 artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

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

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

- 53 Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt 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 artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en in het bijzonder van het daarin gehanteerde begrip „gebruik” (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45; arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 17, en arrest van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. 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, Jurispr. blz. 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, 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, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Medion, 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 Céline, 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 de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 uiteraard om hetzelfde verwarringsgevaar (zie in die zin arrest van 22 juni 2000, *Marca Mode*, C-425/98, *Jurispr.* blz. 1-4861, punten 25-28).
- 66 Artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde die gebruikmaakt 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 artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt 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 artikel 3 bis van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.

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

70 Met zijn tweede en zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus dient te worden uitgelegd dat vergelijkende reclame waarin de adverteerder gebruikmaakt 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) Artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 3 bis, lid 1, 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, 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 artikel 3 bis, lid 1, genoemde**

voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 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 artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

- 2) Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt 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 artikel 3 bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.**

ondertekeningen