

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2009
[verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk] — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd

(Zaak C-487/07) ⁽¹⁾

(Richtlijn 89/104/EEG — Merken — Artikel 5, leden 1 en 2 — Gebruik in vergelijkende reclame — Recht om dit gebruik te laten verbieden — Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie — Afbreuk aan functies van merk — Richtlijn 84/450/EEG — Vergelijkende reclame — Artikel 3 bis, lid 1, sub g en h — Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame — Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid van merk — Voorstelling van goed als imitatie of namaak)

(2009/C 180/09)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Verwerende partijen: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Court of Appeal — Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a en b, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) en van artikel 3 bis, lid 1, sub g en h, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende 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) — Gebruik van een merk van een concurrent

door een ondernemer in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten ter vergelijking van de kenmerken, met name de geur, met die van de waren van de concurrent

Dictum

- 1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.
- 2) Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorlooftheid genoemd in 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, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.
- 3) Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.

⁽¹⁾ PB C 8 van 12.1.2008.