

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

P. MENGOZZI

van 10 februari 2009¹

1. Met het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing stelt de Court of Appeal (England and Wales) het Hof een aantal vragen over de uitlegging van artikel 5 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² en van artikel 3 bis, lid 1, 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

„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;

I — Toepasselijke bepalingen

2. Artikel 5 van richtlijn 89/104⁵, „Rechten verbonden aan het merk”, luidt als volgt:

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.

5 — Richtlijn 89/104 is onlangs ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008 en volgens punt 1 van de considerans ervan „[t]er wille van de duidelijkheid en een rationele ordening” tot „codificatie” van richtlijn 89/104 is overgegaan. De artikelen 5 en 6 van richtlijn 2008/95 nemen de reeds in de artikelen 5 en 6 van richtlijn 89/104 vervatte bepalingen zonder wezenlijke wijzigingen over.

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.

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.

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;

3. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt dat „[h]et aan het merk verbonden recht [...] de houder niet [toestaat] een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of

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;

5. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55 (hierna: „richtlijn 84/450”) ⁶, wordt onder „vergelijkende reclame” in de zin van deze richtlijn verstaan „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”.

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

- 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,

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

[...]

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

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

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

6 — Richtlijn 84/450 is later 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), en vervolgens 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), dat evenwel slechts ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening de voordien geldende bepalingen van richtlijn 84/450 codificeert.

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

II — Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- e) niet de goede naam schaaft van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

7. L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie en Laboratoires Garnier & Cie (hierna samen: „L'Oréal”) zijn vennootschappen van de groep L'Oréal, die onder meer luxeparfums vervaardigt en in de handel brengt.

8. L'Oréal is met name houdster van de volgende nationale (Britse), internationale en communautaire merken, die zijn ingeschreven voor parfumerieën:

[...]

— de „Trésor”-merken:

- 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;

— het nationale woordmerk Tresor (zonder accent; hierna: „woordmerk Trésor”);

- h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”

— het nationale woord- en beeldmerk bestaande in de afbeelding van een parfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat;

- het nationale woord- en beeldmerk bestaande in de kleurafbeelding van een parfumdoosje, van voren gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat;
- de „Noa”-merken:
- het nationale woordmerk Noa Noa;
- de „Miracle”-merken:
- het communautaire woordmerk Miracle (hierna: „woordmerk Miracle”);
- de nationale en communautaire woord- en beeldmerken bestaande in een gestileerde weergave van het woord Noa.
- het communautaire woord- en beeldmerk bestaande in de afbeelding van een parfumsflesje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat;
- het internationale woord- en beeldmerk bestaande in de kleurafbeelding van een parfumdoosje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat;
- het nationale woordmerk Anaïs-Anaïs;
- 9. Bellure NV, een vennootschap naar Belgisch recht, heeft respectievelijk in 1996 en 2001 op de Europese markt parfums van Creation Lamis en Dorall in de handel gebracht, die voor haar in een derde land in de door haar gewenste vorm waren gefabriceerd. Starion International Ltd (hierna: „Starion”) kocht deze parfums bij Bellure aan om ze aan groothandelaars of hard discounts in het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Starion distribueerde in deze lidstaat ook parfums van Stitch. Malaika Investments Ltd, die handeldrijft onder de benaming Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (hierna: „Malaika”), verkocht de parfums van Creation Lamis, die haar door Starion werden geleverd, in het groot in het Verenigd Koninkrijk. Voor de parfums van de drie bovengenoemde lijnen werd de geur van succesvolle parfums geïmiteerd. Zij werden tegen een extreem lage prijs (voor minder dan vier GBP) aan de detailhandel verkocht.

10. In het kader van de verkoop van deze parfums in het Verenigd Koninkrijk bezorgden Starion en Malaika aan hun wederverkopers vergelijkingslijsten waarin een gelijkenis werd vastgesteld tussen de geur van elk van deze parfums en een met zijn merknaam aangeduid luxeparfum (hierna: „vergelijkingslijsten”). Deze lijsten bevatten de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa van L'Oréal.

11. Bovendien werden vier parfums van Creation Lamis en één parfum van Dorall verkocht in flacons en doosjes die een zekere gelijkenis vertoonden met de flacons en de doosjes van de parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs of Noa. Vaststaat evenwel dat deze gelijkenis niet zo groot was dat de wederverkopers of de consumenten erdoor konden worden misleid over de oorsprong van het product.

12. L'Oréal stelde bij de High Court of Justice (England and Wales) een vordering wegens merkinbreuk in tegen onder meer Bellure, Starion en Malaika. Zij stelde dat het gebruik van de vergelijkingslijsten door Starion en Malaika een inbreuk vormde op haar woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa en op haar woord- en beeldmerk Noa en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de Trade Mark Act 1994 (hierna: „TMA”), waarbij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in het nationale recht was omgezet. Voorts stelde zij dat de imitatie van de namen, de flacons en de doosjes van haar parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa en de

verkoop van parfum in dergelijke imitatieflacons en -doosjes met name een inbreuk vormden op haar woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa en op haar merken bestaande in de afbeelding van een flacon en een doosje van Trésor en Miracle, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, TMA, waarbij artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in het nationale recht was omgezet.

13. De High Court wees de op artikel 10, lid 1, TMA gebaseerde vordering tegen het gebruik van de vergelijkingslijsten toe. De vordering op grond van artikel 10, lid 3, TMA werd slechts gedeeltelijk gegrond verklaard, aangezien enkel de inbreuk op de merken bestaande in de afbeelding van een doosje van Trésor en een flacon van Miracle bewezen werd geacht.

14. Starion en Malaika (hierna: „appellanten”) stelden tegen deze beslissing van de High Court hoger beroep in bij de Court of Appeal. L'Oréal stelde incidenteel beroep in strekkende tot vaststelling dat inbreuk was gemaakt op de woordmerken Trésor en Miracle, op het merk bestaande in de afbeelding van een Trésor-flacon en op het merk bestaande in de afbeelding van een doosje van Miracle.

15. De Court of Appeal verwierp het incidentele beroep van L'Oréal en achtte het voor de beslechting van de rest van het geding nood-

zakelijk om het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

- b) de verkoop van de producten onder het bekende ingeschreven merk niet schaadt, en
 - „1) Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt van een ingeschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk als herkomst-aanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104?
 - c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en
 - d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor het product van die handelaar,
- 2) Wanneer een handelaar in het economisch verkeer (met name in een vergelijkingslijst) gebruik maakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen product (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik:
- valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104?
- a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en
 - 3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in artikel 3 bis, sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen product

vergelijkt met een product van een bekend merk?

c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en

4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bijzonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn product overeenstemt met dat van een bekend product dat merkenrechtelijk beschermd is?

d) de merkhouder geen uit de promotie, het onderhoud en de versterking van zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt;

5) Wanneer een handelaar een teken dat overeenstemt met een ingeschreven merk dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat:

e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het overeenstemt met het ingeschreven merk,

a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast of gevaar loopt;

wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?”

b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar hiervoor bestaat;

16. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de betrokken vergelijgingslijsten vergelijkende reclame vormen in de zin van richtlijn

84/450 en preciseert dat hij met de eerste vier prejudiciële vragen wenst te achterhalen of het gebruik van de woordmerken van L'Oréal in de vergelijkingslijsten van appellanten geoorloofd is.

gebruikt ter aanduiding van goederen, zij het niet die van de adverteerder, maar die van de houder van het merk zelf.

17. Met de vijfde prejudiciële vraag daarentegen wenst hij te achterhalen of het gebruik door appellanten van flacons en doosjes die overeenstemmen met die welke worden beschermd door het merk bestaande in de afbeelding van een doosje van Trésor en door het merk bestaande in de afbeelding van een flacon van Miracle geoorloofd is.

19. Volgens de verwijzende rechter vormt de verspreiding van deze vergelijkingslijsten onder de wederverkopers reclame in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450. Het gaat immers om een mededeling bij de uitoefening van een commerciële activiteit ter bevordering van de afzet van goederen.

III — Juridische beoordeling

A — Vier eerste prejudiciële vragen

1. Inleidende opmerkingen

18. De vier eerste prejudiciële vragen hebben alle betrekking op het gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten zoals die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn. In deze context wordt het merk van een derde

20. Zoals reeds gezegd, is de verwijzende rechter bovendien van oordeel dat deze reclame vergelijkende reclame is in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn. Hiervoor is onder meer vereist dat een concurrentieverhouding bestaat tussen de adverteerder en de onderneming die in de reclame wordt genoemd (of waarvan de goederen of diensten in de reclame worden genoemd). In de eerste prejudiciële vraag, die geen betrekking heeft op de bepalingen van richtlijn 84/450, is sprake van het gebruik van een merk van „een concurrent”.

21. Uit de feitelijke vaststellingen van de verwijzende rechter blijkt in werkelijkheid dat „[d]e producten van de partijen [...] niet in concurrentie [staan] tot elkaar, aangezien zij

deel uitmaken van verschillende prijs- en marktsegmenten”.⁷ Deze vaststelling belet mijns inziens niet dat in casu sprake is van vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450, rekening houdend met de ruime draagwijdte die aan de door deze bepaling vereiste concurrentieverhouding dient te worden verleend. Ik verwijs dienaangaande kortweg naar de overwegingen in de punten 63 tot en met 90 van mijn conclusie in de zaak *De Landtsheer Emmanuel*⁸ en naar de punten 32 tot en met 42 van het arrest in die zaak⁹, en wijs er met name op dat in een dergelijke context ook rekening dient te worden gehouden met potentiële concurrentiesituaties en mogelijke ontwikkelingen van de huidige marktsituatie en van de gewoonten van de consument. Zoals *L’Oréal* terecht heeft beklemtoond, kan ook een concurrentieverhouding die enkel op een intermediair niveau van de distributieketen bestaat (bijvoorbeeld op het niveau de groot-handel), van belang zijn. Het staat aan de verwijzende rechter om eventueel aan de hand van de in bovengenoemd arrest verschaft uitleggingscriteria grondiger te onderzoeken of in het onderhavige geval de door bovengenoemde bepaling vereiste concurrentieverhouding bestaat.

22. In de onderhavige procedure dient bij gebreke van elementen die duidelijk wijzen op het tegendeel, te worden uitgegaan van de door de verwijzende rechter gehanteerde premisse dat de betrokken vergelijkingslijsten vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 vormen,

zonder dat dus de relevantie van de derde en de vierde prejudiciële vraag voor de beslechting van het voor deze rechter aanhangige geding en dus de ontvankelijkheid ervan in twijfel kunnen worden getrokken.

23. Vóór de beantwoording van de eerste vier prejudiciële vragen, met name van de eerste twee, dient eerst te worden vastgesteld hoe de bepalingen betreffende de merkenrechtelijke bescherming in richtlijn 89/104, met name de artikelen 5 en 6, en in richtlijn 84/450, met name artikel 3 bis, lid 1, zich onderling verhouden, gelet op het spanningsveld dat bestaat tussen het vereiste om het merk te beschermen en het vereiste om het gebruik van vergelijkende reclame te bevorderen.

24. In het recente arrest *O2*¹⁰ heeft het Hof dienaangaande reeds een aantal belangrijke verduidelijkingen verstrekt. Het heeft met name vastgesteld dat:

— „[h]et gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt

⁷ — Verwijzingsbeslissing, punt 7.

⁸ — Conclusie van 30 november 2006 in zaak C-381/05 (arrest van 19 april 2007, Jurispr. blz. I-3115).

⁹ — Aangehaald in de vorige voetnoot.

¹⁰ — Arrest van 12 juni 2008, C-533/06 (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, [neer komt] 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", en „dus in voorkomend geval [kan] worden verboden op grond van genoemde bepalingen”¹¹;

- de houder van een ingeschreven merk evenwel niet gerechtigd is, op grond van deze bepalingen te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.¹²

25. Het feit dat aan deze voorwaarden is voldaan, vormt dus voor deze adverteerder een geldig verweermiddel tegen een vordering op grond van de nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1 of 2, van richtlijn 89/104. Dienaangaande acht ik de — door L'Oréal bijgetreden — uitlegging in de verwijzingsbeslissing volgens welke de vaststelling dat aan deze voorwaarden is voldaan, op zich de conclusie wettigt dat het gebruik van het ingeschreven merk van een derde (hierna kortweg: „merk”) in vergelijkende reclame toegestaan is krachtens artikel 6, lid 1, van

richtlijn 89/104, niet correct en ook overbodig. Ook al zou een dergelijk gebruik dat aan de voorwaarden van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 voldoet, een gebruik zijn „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, blijft het een feit dat voor de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 ook vereist is dat aan een van de voorwaarden van artikel 6, lid 1, sub a tot en met c, is voldaan. Volgens mij is in casu geen van deze voorwaarden vervuld. Geen enkele ervan kan dus het verweermiddel dat is voldaan aan de in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor geoorloofdheid, „onderbrengen” binnen de werkingssfeer van richtlijn 89/104. Ik ben het met name eens met het ter terechtzitting door de vertegenwoordiger van de Commissie verwoorde standpunt dat artikel 6, lid 1, sub b, enkel betrekking heeft op het gebruik van bestanddelen van een merk die een van de in deze bepaling genoemde kenmerken van het product of de dienst beschrijven (beschrijvende „aanduidingen”). Dit wordt mijns inziens bevestigd door het arrest adidas en adidas Benelux, waarin is vastgesteld dat „artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid [wil] waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken” en „dus [...] een uitdrukking [vormt] van de vrijhoudingsbehoefte”.¹³ De inachtneming van de in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor geoorloofdheid vormt mijns inziens een autonoom verweermiddel — naast die welke gebaseerd zijn op de artikelen 6 en 7, lid 1, van richtlijn 89/104 — dat een vordering tegen vergelijkende reclame op basis van de nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1 of 2, van laatstgenoemde richtlijn kan ontkrachten.

11 — Ibidem, punten 36-37.

12 — Ibidem, punten 45 en 51.

13 — Arrest van 10 april 2008, C-102/07 (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46). Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 16 januari 2008 in die zaak (punten 75 en 78, waarnaar in boven genoemd punt van dit arrest wordt verwezen).

2. Eerste twee prejudiciële vragen betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104

26. Aangezien dus het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, niet buiten de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 valt door het loutere feit dat dit teken in vergelijkende reclame wordt gebruikt, maar onder bepaalde voorwaarden op grond van deze bepaling kan worden verboden, dienen ter beantwoording van de eerste twee prejudiciële vragen juist deze voorwaarden te worden onderzocht in het licht van de in deze vragen verstrekte informatie.

27. Zoals de verwijzende rechter zelf heeft beklemtoond, heeft hij de eerste prejudiciële vraag in wezen reeds gesteld in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest O2. In die zaak heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat een prijsvergelijking werd gemaakt tussen de (mobieletelefonie)diensten van de adverteerder en die van de houder van het door deze adverteerder in vergelijkende reclame gebruikte merk, terwijl in de onderhavige zaak de geur (van parfums) wordt vergeleken.

28. Een ander verschil tussen de twee zaken is dat in de zaak O2 voor de nationale rechter werd opgekomen tegen het gebruik door een adverteerder van een teken dat niet gelijk was aan, maar overeenstemde met het merk van de concurrent, terwijl de in de reclame voorgestelde diensten van beiden dezelfde waren. Om die reden heeft het Hof in het arrest O2 bij de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag, die ongeveer op dezelfde wijze was geformuleerd als de eerste prejudiciële vraag in de onderhavige procedure, enkel artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 uitgelegd en het niet nodig geacht artikel 5, lid 1, sub a, uit te leggen. In de onderhavige zaak, daarentegen, wordt in het kader van het bij de nationale rechter ingestelde beroep tegen de door appellanten gebruikte vergelijkingslijsten opgekomen tegen het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan andermans merk, voor dezelfde waren¹⁴ als die welke door dit merk worden aangeduid.

29. Derhalve dient de eerste vraag in de onderhavige procedure, waarin wordt verwezen naar artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in zijn geheel, aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een aan dit merk gelijk teken voor

¹⁴ — Hiermee bedoel ik vanzelfsprekend dat de parfums tot dezelfde categorie goederen behoren en niet dat zij dezelfde kenmerken of kwaliteit bezitten.

dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, ook al kan hierdoor bij het publiek geen verwarring ontstaan over de oorsprong van de betrokken waren of diensten.

in deze bepaling gestelde verbod geldt enkel wanneer afbreuk kan worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, die er juist in bestaat de herkomst van de waren of diensten te waarborgen voor de consument.¹⁵

30. Met de tweede prejudiciële vraag daarentegen verzoekt de verwijzende rechter uitdrukkelijk enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Hij wil namelijk vernemen of de houder van een *bekend* merk krachtens deze bepaling gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in het economisch verkeer, met name in vergelijkende reclame, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, zelfs indien hierdoor bij het publiek geen verwarring kan ontstaan over de oorsprong van de betrokken waren of diensten — ook al speelt dit gebruik een belangrijke rol in de reclame voor de producten van de derde — en dit gebruik de verkoop van de waren of diensten onder dit merk niet schaadt en op generlei wijze afbreuk doet aan de reputatie van dit merk.

31. Volgens de rechtspraak van het Hof moet het publiek in verwarring kunnen worden gebracht over de oorsprong van de waren of diensten, dat wil zeggen het moet kunnen geloven dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, opdat het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met andermans merk onder het verbod van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 zou kunnen vallen. Met andere woorden, het

32. Geldt deze conclusie ook voor het verbod van artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn?

33. Zoals appellanten hebben opgemerkt, dient volgens het arrest O2 bij de beantwoording deze vraag de mogelijkheid buiten beschouwing te worden gelaten om tegen dit verbod verweer te voeren op grond van artikel 6 van richtlijn 89/104 of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450. De Commissie stelt voor om deze vraag bevestigend te beantwoorden. Volgens haar beoogt artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in zijn geheel uitsluitend de wezenlijke functie van het merk te beschermen, die er juist in bestaat de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waren voor het publiek te waarborgen. Ter ondersteuning van dit standpunt verwijst zij met name naar de arresten Arsenal, Anheuser-Busch en Adam Opel.¹⁶ Op de eerste prejudiciële vraag dient derhalve haars inziens een ontkennend antwoord te worden gegeven. Appellanten zijn dezelfde mening toegeedaan.

¹⁵ — Arrest van 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff (Jurispr. blz. I-389, punt 28), en arrest O2, reeds aangehaald (punten 47 en 57-59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

¹⁶ — Respectievelijk arresten van 12 november 2002, C-206/01 (Jurispr. blz. I-10273, punt 51); 16 november 2004, C-245/02 (Jurispr. blz. I-10989, punt 59), en 25 januari 2007, C-48/05 (Jurispr. blz. I-1017, punt 21).

34. L'Oréal en de Franse regering daarentegen stellen voor om de eerste prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Zij beklemtonen dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 niet enkel beoogt die functie van het merk te beschermen die erin bestaat de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waren voor het publiek te waarborgen, maar ook de andere functies van het merk beschermt. Dienaangaande verwijzen zij naar de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn en naar de reeds aangehaalde arresten Arsenal, Anheuser-Busch en Adam Opel. L'Oréal stelt dat deze bepaling met name de „communicatiefuncties” van het merk beschermt, zoals blijkt uit de arresten Parfums Christian Dior¹⁷ en Boehringer Ingelheim e.a.¹⁸ van het Hof en uit het arrest „VIPS” van het Gerecht.¹⁹ Ook de Franse regering, die wijst op de functie van het merk „die erin bestaat de houder ervan in staat te stellen het beeld dat zijn merk bij de consument oproept, te controleren en te beschermen”, verwijst naar het arrest Parfums Christian Dior, waarin het Hof volgens haar heeft erkend dat juist bekende merken ter aanduiding van luxe-parfums deze functie hebben.

35. Ik herinner eraan dat in de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 wordt verklaard dat het, „om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten”, en „dat dit

evenwel de lidstaten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen”.

36. Wat het eerste punt betreft, dient te worden opgemerkt dat de omvang van de door richtlijn 89/104 *voorgeschreven* geharmoniseerde merkenrechtelijke bescherming voornamelijk kan worden afgeleid uit artikel 5, leden 1 en 3, en uit de in de artikelen 6 en 7 van deze richtlijn vastgestelde beperkingen.

37. Wat het tweede punt betreft, *biedt* artikel 5, lid 2, van de richtlijn de lidstaten *de mogelijkheid* om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen dan die van artikel 5, lid 1. Anders dan deze laatste bepaling legt artikel 5, lid 2, de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht in de in deze bepaling omschreven bescherming te voorzien, maar biedt het hun enkel de mogelijkheid daartoe. Wanneer een lidstaat gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, genieten bekende merken op zijn grondgebied dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als die van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.²⁰

38. Wat de bescherming betreft die ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aan het merk dient te worden verleend, is het standpunt van de Commissie, dat deze bepaling

17 — Arrest van 4 november 1997, C-337/95 (Jurispr. blz. I-6013).

18 — Arrest van 26 april 2007, C-348/04 (Jurispr. blz. I-3391).

19 — Arrest van 22 maart 2007, T-215/03, SIGLA/BHIM — Elleni Holding (VIPS) (Jurispr. blz. II-711).

20 — Arrest Davidoff, reeds aangehaald (punten 18 en 19).

enkel beoogt de functie van het merk als herkomstaanduiding te beschermen, zeker niet vreemd. In de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104, die in algemene bewoordingen spreekt van de „door het ingeschreven merk verleende bescherming”, wordt verklaard „dat het gevaar van verwarring [...] de grondslag voor de bescherming vormt”. Daarbij wordt kennelijk niet alleen verwezen naar het geval dat het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. Het feit dat volgens deze overweging de bescherming „absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn”, zou eenvoudigweg kunnen betekenen dat de merkhouder in dat geval niet hoeft te bewijzen dat er verwarringsgevaar bestaat²¹, aangezien dit wordt vermoed²², en hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het gebruik van het merk ook kan worden verboden wanneer een dergelijk gevaar ontbreekt. Volgens het arrest adidas en adidas Benelux²³ vormt „[h]et gevaar voor

verwarring [...] *de specifieke grondslag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming*, met name tegen het gebruik door derden van tekens die niet gelijk zijn”.

39. Uit de tiende overweging van de considerans blijkt evenwel in werkelijkheid dat „de functie [van de betrokken bescherming] met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen”.²⁴

40. Mede rekening houdend met dit uitlegingsgegeven heeft het Hof voor het eerst in het arrest Arsenal²⁵ vastgesteld dat „het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn 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”.

41. Het Hof heeft deze vaststellingen bevestigd in de daaropvolgende arresten Anheuser Busch²⁶ en Adam Opel²⁷, zij het dat de

21 — In zijn conclusie van 17 januari 2002 in zaak C-291/00 (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, Jurispr. blz. I-2799, punten 33-39), heeft advocaat-generaal Jacobs het absolute karakter van de merkenrechtelijke bescherming waarvan sprake in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 in die zin opgevat. Hij is tot de conclusie gekomen dat „de door de betrokken bepalingen aan merkhouders geboden bescherming in wezen op het bestaan van verwarringsgevaar berust. Het bewijs hiervan is overbodig wanneer zowel de merken (of het merk en het teken) als de daarmee aangeduide producten niet slechts overeenstemmen, maar gelijk zijn. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] zijn uitsluitend bedoeld voor deze gevallen, aangezien hierbij zonder nader onderzoek verwarringsgevaar kan worden vermoed.” De vaststelling in punt 49 van bovengenoemd arrest dat „artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet het bewijs van [gevaar voor verwarring van het publiek verlangt] om absolute bescherming te verlenen wanneer het teken en het merk, alsook de waren of diensten gelijk zijn”, kan in dezelfde zin worden opgevat.

22 — Artikel 16, lid 1, van de „TRIPs-overeenkomst” (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom), die als bijlage aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is gehecht, op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1), bepaalt dat „[i]n het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten [...] het vermoeden van verwarring [wordt] verondersteld”. Zie dienaangaande eveneens de conclusie van advocaat-generaal Tizzano van 29 juni 2004 in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Anheuser Busch (met name punten 71-77).

23 — Reeds aangehaald (punt 28). Cursivering van mij.

24 — Cursivering van mij.

25 — Reeds aangehaald (punt 51). Cursivering van mij.

26 — Reeds aangehaald (punt 59).

27 — Redes aangehaald (punt 21).

draagwijdte van deze arresten niet geheel dezelfde is.

42. In de zaak Arsenal werd het Hof met name verzocht „[vast te stellen] of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk”.²⁸

43. In deze context heeft het Hof de hierboven in punt 40 aangehaalde vaststellingen verricht, om vervolgens tot de slotsom te komen dat „[d]e merkhouder [...] het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet [kan] verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast”.²⁹

44. Uit het arrest Arsenal lijkt dus in wezen te kunnen worden afgeleid dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor

dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet *noodzakelijkerwijs* afbreuk doet aan de functies van het merk of dit risico met zich brengt en dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan het merk krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 *enkel* kan worden verboden indien hierdoor afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk (het uitsluitende recht kan dus enkel in die gevallen worden uitgeoefend). Om die reden heeft het Hof vastgesteld dat het gebruik voor zuiver descriptieve doeleinden is uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn: dit gebruik schaadt geen van de door deze bepaling beschermde belangen en valt dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling.³⁰

45. Zoals is vastgesteld in punt 16 van het arrest Céline³¹, stelt het arrest Arsenal als voorwaarde voor de uitoefening van het uitsluitende recht van artikel 5, lid 1, sub a, dat afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan een van de functies van het merk. Dat houdt wel beschouwd evenwel nog niet de erkenning in dat het gebruik van het merk door een derde op grond van deze bepaling kan worden verboden wanneer *enigerlei* functie van het merk wordt aangetast of kan worden aangetast of, met andere woorden, dat alle mogelijke functies van het merk *juridisch worden beschermd* door deze bepaling. In het arrest Arsenal worden de verschillende functies van het merk niet opgesomd en wordt evenmin ondubbelzinnig vastgesteld dat deze allemaal

²⁸ — Arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 42).

²⁹ — Ibidem (punt 54).

³⁰ — Arrest van 14 mei 2002, C-2/00, Hölterhoff (Jurispr. blz. I-4187, punt 16), en arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 54).

³¹ — Arrest van 11 september 2007, C-17/06 (Jurispr. blz. I-7041).

juridisch worden beschermd door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Het Hof stelde trouwens in de betrokken zaak vast dat de wezenlijke functie van het merk als „herkomstgarantie” van het product werd (of kon worden) aangetast.³² We kunnen dus wellicht stellen dat het Hof in het arrest Arsenal enkel niet heeft willen uitsluiten dat andere functies van het merk dan deze wezenlijke functie bescherming genieten krachtens deze bepaling, zonder dit evenwel te erkennen, en dat het deze vraag uiteindelijk nog open heeft gelaten.

46. Het komt mij evenwel voor dat het Hof met het arrest Adam Opel een stap verder is gegaan in de erkenning dat de andere functies van het merk dan deze wezenlijke functie door deze bepaling worden beschermd.

47. In dat arrest heeft het Hof, voortbordurend op de hierboven in punt 40 aangehaalde overwegingen, om te beginnen vastgesteld dat „het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn *alleen dan* [kan] worden verboden *wanneer* het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk”³³, en vervolgens in zijn

conclusie dit standpunt herhaald, onder weglating evenwel van het woord „alleen”, en verklaard dat „wanneer een merk zowel voor auto’s — waarvoor het bekend is — als voor speelgoed is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen [...] in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden *wanneer* door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk”.³⁴ Het is wellicht niet arbitrair om te stellen dat dit standpunt er niet simpelweg op neerkomt dat de bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, niet geldt wanneer geen van de functies van het merk wordt (of kan worden) aangetast (geen bescherming *indien geen enkele* functie wordt of kan worden aangetast), maar inhoudt dat voor de bescherming vereist is dat enigerlei functie van het merk wordt (of kan worden) aangetast (bescherming *indien enigerlei* functie van het merk wordt of kan worden aangetast).

³² — Arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 61).

³³ — Arrest Adam Opel, reeds aangehaald (punt 22). Cursivering van mij.

³⁴ — Ibidem (punt 37). Zie naar analogie eveneens punten 26 en 36 van het arrest Céline, reeds aangehaald, ter vergelijking: volgens punt 26 „kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, *slechts* op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen” (cursivering van mij); volgens punt 36, waarin het woord „slechts” niet meer voorkomt, „[is] het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfselement door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik [...] dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk”.

48. In dit arrest heeft het Hof overigens evenmin aangegeven welke andere functies dan deze wezenlijke functie het merk heeft. In het hoofdgeding was trouwens niet gesteld dat het gebruik van het betrokken merk afbreuk deed aan „andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan”.³⁵

49. Een dergelijke steeds ruimere uitlegging door de rechtspraak van de door artikel 5, lid 1, sub a, geboden bescherming, die ook geldt voor de andere functies van het merk dan die van herkomstgarantie, werpt evenwel een aantal belangrijke vragen op, zoals met name welke deze functies zijn en voorts hoe deze bescherming zich verdraagt met en zich verhoudt tot de bescherming van bekende merken waarin artikel 5, lid 2, van de richtlijn voorziet, gelet op het feit dat deze laatste bepaling, voor zover zij verwijst naar de aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van dergelijke merken, kennelijk eveneens functies van het merk beoogt te beschermen.

50. Wat het eerste punt betreft, dient te worden opgemerkt dat noch in richtlijn 89/104, noch — naar het mij voorkomt — in de rechtspraak van het Hof een opsomming en een beschrijving is te vinden van de andere functies van het merk dan de herkomstgarantie.

51. Een nuttige bijdrage dienaangaande is geleverd door advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest *Parfums Christian Dior*.³⁶ Hij heeft om te beginnen opgemerkt dat „[h]oewel het Hof traditioneel de nadruk heeft gelegd op de rol die het merk speelt bij het aanduiden van de herkomst van waren [...] het nooit de bedoeling [heeft] gehad te verklaren, dat enkel voor het vervullen van die functie op merkrechten een beroep kan worden gedaan”. Hij heeft gewezen op andere mogelijke functies van het merk, die volgens hem overigens integrerend deel uitmaken of althans afgeleid zijn van deze wezenlijke functie: de „kwaliteits[...]functie” oftewel de functie van het merk als „symbool [...] voor kwaliteiten die de consumenten met bepaalde goederen of diensten associëren” en als garantie „dat de goederen of diensten aan de verwachtingen beantwoorden”, alsook „communicatie-”, investerings-, of reclamefuncties”, die „een gevolg [zouden] zijn van het feit, dat de investering in de promotie van een product rond het merk wordt opgebouwd” en dus „als zodanig bescherming verdienen, zelfs wanneer er geen sprake is van misbruik door een verkeerde voorstelling van herkomst of kwaliteit”.

52. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer heeft zich in zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest *Arsenal*³⁷ op het standpunt gesteld dat het „een te simplistische oplossing [is], de functie van het merk tot de aanduiding van de onderneming van herkomst te beperken”, aangezien „[d]e ervaring leert dat de gebruiker in de meerderheid van de gevallen niet weet wie de door hem verbruikte waren vervaardigt”, terwijl het merk een eigen leven [gaat]

35 — *Ibidem* (punt 25).

36 — Conclusie van 29 april 1997 (punten 39, 41 en 42).

37 — Conclusie van 13 juni 2002 (punten 46 en 47).

leiden en [...] een kwaliteit, een reputatie en in bepaalde gevallen zelfs een levensvisie [uitdrukt]. Rekening houdend met de „huidige werking van de markt en het gedrag van de gemiddelde consument”, ziet hij „geen enkele reden om die andere functies van het merk niet te beschermen en enkel de functie van herkomstaanduiding van de waren en diensten te waarborgen”.³⁸

(functie van herkomstgarantie), maar ook de mogelijkheid, te vermijden dat waren die deze oorsprong hebben, in de fase van de verhandeling, nadat zij door hem of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, kwaliteitswijzigingen ondergaan waarvoor hij geen toestemming heeft verleend (zie artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104).

53. Wat de kwaliteitsgarantie betreft of — wellicht preciezer — de garantie dat de door het merk aangeduide producten een constante (of homogene) kwaliteit hebben, deze vormt volgens sommigen slechts een aspect van de functie van het merk als herkomstgarantie.³⁹ Het aan het merk verbonden uitsluitende recht beschermt de belangen van de merkhouders. De consument kan zich hier niet op beroepen om een bepaalde productkwaliteit te eisen. Hoewel een constante kwaliteit over het algemeen in het belang is van de merkhouders die het product heeft vervaardigd, wordt zij vanzelfsprekend niet zonder meer verzekerd door het feit dat de producten dezelfde oorsprong hebben en bijgevolg onderworpen zijn aan dezelfde controle van de — door het merk gegarandeerde — kwaliteit. Zoals advocaat-generaal Kokott recentelijk heeft opgemerkt, „[wil] [h]et merkrecht [...] de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten waarborgen en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle”.⁴⁰ Het merk biedt de houder ervan dus niet alleen de mogelijkheid, te vermijden dat waren die niet dezelfde oorsprong hebben, toch die indruk wekken

54. Wat de door L'Oréal genoemde communicatiefuncties van het merk betreft, lijkt het geen twijfel te lijden dat het merk de consument verschillende soorten informatie kan verstrekken over het product dat hiermee wordt aangeduid. Het kan gaan om informatie die rechtstreeks wordt overgedragen door het merkteken (bijvoorbeeld informatie betreffende de materiële kenmerken van het product die wordt overgedragen door de beschrijvende elementen die eventueel in een samengesteld merk vervat zijn) of — wat vaker het geval zal zijn — om informatie die in het merk wordt „opgeslagen”⁴¹ als gevolg van de promotie- en reclameactiviteiten van de merkhouders — bijvoorbeeld, verklaringen over immateriële kenmerken die een bepaald beeld van het product of de onderneming creëren, hetzij een algemeen beeld (bijvoorbeeld van kwaliteit, betrouwbaarheid, degelijkheid, enzovoort), hetzij een specifiek beeld (bijvoorbeeld van een bepaalde stijl, luxe, kracht). Deze informatiefunctie van het merk verdient bescherming, ook wanneer het gebruik van dit merk door een derde geen verwarring kan wekken over de oorsprong van de waren of diensten.⁴²

38 — Zie met betrekking tot de functies van het merk ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 19 januari 2006 in zaak C-259/04, Emanuel (arrest van 30 maart 2006, Jurispr. blz. I-3089, punten 41-45).

39 — Zie in die zin onder meer de bijdrage van Lord Mackenzie Stuart, „Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes”, in *Marque et droit économique — Les fonctions de la marque* (verslag van het congres van 6 en 7 november 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Parijs, 1976, blz. 257, met name blz. 261 en 262.

40 — Conclusie van 3 december 2008 in zaak C-59/08, Copad, nog aanhangig bij het Hof (punt 50).

41 — Het treffende beeld van het merk als „opslagpunt van op andere wijze verstrekte informatie” komt van De Sena, G., „Il diritto dei marchi — Marchio nazionale e marchio comunitario”, Giuffrè, Milaan, 2007, blz. 52.

42 — Zie dienaangaande de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Intel Corporation (arrest van 27 november 2008, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 8-13), alsook het reeds aangehaalde arrest „VIPS” van het Gerecht (punt 35).

55. Zoals L'Oréal heeft opgemerkt, heeft het Hof reeds erkend dat de „reputatie” van het merk bescherming geniet krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104, dat een uitsluitend recht verleent. Het Hof heeft geoordeeld dat „de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”.⁴³

56. Van een gegronde reden in de zin van deze bepaling is met name sprake wanneer de presentatie van omgепakte producten de reputatie van het betrokken merk kan schaden.⁴⁴ Zo zou bijvoorbeeld „een farmaceutisch product inadequaат kunnen worden gepresenteerd en derhalve de reputatie van het merk kunnen schaden, wanneer de verpakking of het etiket, ofschoon zij noch defect, noch van slechte kwaliteit of slordig zijn, de waarde van het merk zouden kunnen aantasten doordat zij schade toebrengen aan de uitstraling van degelijkheid en kwaliteit van een dergelijk product, en aan het vertrouwen dat deze uitstraling bij het betrokken publiek kan wekken”.⁴⁵ Bovendien moet een wederverkoper, wanneer hij een merk gebruikt ter bevordering van de verdere verkoop van door dit merk aangeduide luxueuze en prestigieuze producten, trachten „te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago

en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt”.⁴⁶

57. Deze vaststellingen bevestigen weliswaar dat de bescherming die het merk geniet krachtens het uitsluitende recht waarin artikel 5 van richtlijn 89/104 voorziet, ruimer is dan de noodzakelijke bescherming van de functie van het merk als herkomstgarantie en dus niet noodzakelijkerwijs vereist dat er verwarring kan ontstaan over de oorsprong van de waren of diensten, maar laten de vraag open in hoeverre de bescherming van de communicatiefuncties van het merk en met name van de reputatie ervan tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en dat voor dezelfde waren wordt gebruikt, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 valt (dat betrekking heeft op alle merken en niet alleen op bekende merken) en in hoeverre deze bescherming binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn valt, dat volgens vaste rechtspraak eveneens, maar dan enkel voor bekende merken, voorziet in bescherming, zonder dat het publiek daarvoor in verwarring moet kunnen worden gebracht.⁴⁷ Het gaat om een delicate vraag, met name gelet op het feit dat:

- de twee bepalingen in een verschillende regeling voorzien, aangezien de lidstaten verplicht zijn de in artikel 5, lid 1,

43 — Arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald (punt 43).

44 — Arrest van 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a. (Jurispr. blz. I-3457, punt 75), en reeds aangehaalde arresten Parfums Christian Dior (punt 43) en Boehringer Ingelheim e.a. (punten 20 en 21).

45 — Arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald (punt 43).

46 — Arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald (punten 44 en 45).

47 — Zie in die zin arresten van 11 november 1997, C-251/95, SABEL (Jurispr. blz. I-6191, punt 20), en 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (Jurispr. blz. I-12537, punten 27-30), alsook arrest adidas en adidas Benelux, reeds aangehaald (punten 40-41).

voorzienere bescherming te verlenen, terwijl die van artikel 5, lid 2, facultatief is;

- het Hof — voor het eerst in het arrest Davidoff — heeft gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, ook geldt voor waren en diensten die *gelijk* of soortgelijk zijn — en niet alleen, zoals uitdrukkelijk in deze bepaling is vastgesteld, voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn — aan die waarvoor het merk is ingeschreven.⁴⁸

58. Het feit dat artikel 5, lid 2, voorziet in een facultatieve bescherming tegen de aantasting van de reputatie van een merk door het gebruik van een teken dat gelijk is aan dit merk en voor dezelfde producten wordt gebruikt, lijkt zich te verzetten tegen het idee dat artikel 5, lid 1, sub a, alle functies van het merk tegen dit gebruik beoogt te beschermen. Het verdient in dit opzicht wellicht de voorkeur om zich bij de uitlegging van deze laatste bepaling te behouden aan de benadering in het arrest Arsenal (geen bescherming indien *geen enkele* functie van het merk wordt of kan worden aangetast), in plaats van aan die welke kennelijk is gevolgd in het arrest Adam Opel (bescherming indien *enigerlei* functie van het merk wordt of kan worden aangetast). Evenwel kan niet worden uitgesloten dat de ruime uitlegging van artikel 5, lid 2, door het in het vorige punt, tweede streepje, aangehaalde arrest Davidoff en de daaropvolgende rechtspraak naast vanzelfsprekend de uitdrukkelijk in deze bepaling voorziene

gevallen, wel het geval omvat dat een teken dat gelijk is aan het bekende merk, voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, alsook het geval dat een teken dat overeenstemt met het bekende merk, voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt, en het geval dat een teken dat overeenstemt met het bekende merk, voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, maar niet het geval dat een teken dat gelijk is aan het bekende merk, voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt, dat onderworpen zou blijven aan artikel 5, lid 1, sub a.

59. Gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval is het evenwel ter beantwoording van de door de Court of Appeal gestelde vragen niet nodig om de in de twee vorige punten geschetste uitleggingsproblemen verder te onderzoeken of om een uitputtende opsomming te geven van de functies van het merk die in aanmerking komen voor bescherming krachtens artikel 5, lid 1, sub a.

60. Ik wijs er in dit verband op dat de nationale rechter er in de eerste twee prejudiciële vragen van uitgaat dat in casu geen verwarring bij het publiek kan ontstaan over de oorsprong van de producten en dat de wezenlijke functie van de merken waarvoor bescherming wordt gezocht dus niet kan worden aangetast, en dat de reputatie van deze merken — en dus de (communicatie) functie die deze dankzij deze reputatie vervullen — evenmin wordt aangetast. L'Oréal stelt kennelijk niet dat afbreuk wordt gedaan aan andere functies van haar merken

⁴⁸ — Reeds aangehaalde arresten Davidoff (punt 30), Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punten 19 en 20) en adidas en adidas Benelux (punt 37).

dan de zojuist genoemde. Overigens voert L'Oréal in haar schriftelijke opmerkingen, na te hebben verwezen naar de communicatiefunctie van de merken waarvoor zij bescherming zoekt, niet aan dat de reputatie van deze merken wordt (of kan worden) aangetast, maar enkel dat het gelaakte gebruik ervan de appellanten in staat stelt ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit deze reputatie.⁴⁹ Het feit dat een dergelijk voordeel wordt getrokken impliceert evenwel, anders dan de aantasting of de degradatie van het bekende merk, niet dat dit gebruik de communicatiefuncties die de betrokken merken dankzij hun bekendheid vervullen, aantast of kan aantasten.

61. Bijgevolg kan op de eerste en de tweede prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.

62. Ik voeg hier evenwel meteen aan toe dat een dergelijk gebruik van het merk weliswaar niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 kan worden verboden, maar natuurlijk wel — mits aan de voorwaarden is voldaan — op grond van (de nationale bepalingen ter uitvoering van) artikel 5, lid 2, van deze richtlijn en/of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450.

63. De derde en de vierde prejudiciële vraag concentreren zich juist op deze laatste bepaling. Ik zal deze vragen achtereenvolgens onderzoeken. Ik wens evenwel eerst op te merken dat de vordering van L'Oréal tegen de betrokken vergelijkingslijsten volgens de verwijzingsbeslissing enkel is gebaseerd op de nationale bepaling ter uitvoering van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (artikel 10, lid 1, TMA) en niet tevens op die ter uitvoering van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn of rechtstreeks op de bepalingen inzake vergelijkende reclame.

64. Indien de verwijzende rechter op basis van het antwoord van het Hof op de eerste twee prejudiciële vragen van oordeel zou zijn dat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 10, lid 1, TMA, dient hij te beoordelen of de derde en de vierde prejudiciële vraag in het licht van zijn nationale recht, daaronder begrepen zijn procesrecht, niettemin relevant blijven voor de beslechting van het bij hem aanhangige geding betreffende de rechtmatigheid van het gebruik van de vergelijkingslijsten.

⁴⁹ — Zie met name punten 89 en 90 en 110-113 van de schriftelijke opmerkingen van L'Oréal.

3. Derde prejudiciële vraag

65. Met de derde prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof, de uitdrukking „oneerlijk voordeel oplevert” in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 uit te leggen. Uitgaande van de — door appellanten niet betwiste — premisse dat appellanten dankzij het gebruik van de vergelijkingslijsten voordeel kunnen trekken uit de reputatie van de luxeproducten van L'Oréal, wenst de verwijzende rechter — die tevens opmerkt dat elke vorm van reclame waarbij een vergelijking wordt gemaakt met een product dat goed bekend is op de markt, potentieel een element van „free riding” in zich draagt — met het tweede deel van de prejudiciële vraag in wezen te vernemen of de vergelijking met een bekend merkproduct in een vergelijkingslijst *op zich* de adverteerder in staat stelt een ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van dit merk te trekken.

66. Zoals ik in een vorige conclusie heb opgemerkt⁵⁰, wordt in vergelijkende reclame meestal vergeleken met een succesvollere concurrent, waardoor in zekere mate wordt „aangehaakt” bij de reputatie van deze laatste of van zijn onderscheidende kenmerken. Indien de wetgever in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 het adjectief „oneerlijk” heeft gebruikt, is dat vanzelfsprekend omdat hij ervan uit is gegaan dat het voordeel dat de adverteerder trekt uit de

reputatie van de onderscheidende kenmerken van de concurrent, op zich niet volstaat om een verbod op vergelijkende reclame te rechtvaardigen.⁵¹ Daartoe moet dit voordeel als „oneerlijk” kunnen worden aangemerkt. Men mag namelijk niet vergeten dat richtlijn 97/55 duidelijk tot uitdrukking brengt dat de gemeenschapswetgever vóór vergelijkende reclame is, die een gewettigd middel kan zijn om de consument voor te lichten en in diens belang de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten te stimuleren (zie de punten 2 en 5 van de considerans)⁵², en dat volgens vaste rechtspraak „de aan vergelijkende reclame gestelde eisen in de voor deze reclame meest gunstige zin [dienen] te worden uitgelegd”.⁵³

67. Het tweede deel van de hier onderzochte prejudiciële vraag dient volgens mij dan ook ontkennend te worden beantwoord.

68. Deze vraag is er evenwel ook meer in het algemeen op gericht te vernemen aan de hand van welke criteria het voordeel dat door middel van vergelijkende reclame uit de reputatie van een merk wordt getrokken, als oneerlijk kan worden gekwalificeerd.

51 — Advocaat-generaal Léger heeft in zijn conclusie van 8 februari 2001 in de zaak Toshiba (arrest van 25 oktober 2001, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 76) opgemerkt dat „[d]e gedachte dat de [...] adverteerder zich onvermijdelijk een deel van het voordeel van [de] bekendheid [van het merk van de concurrent] toe-eigent”, in de betrokken bepaling moeilijk beter had kunnen worden uitgedrukt dan door het gebruik van het woord „oneerlijk”.

52 — Zie reeds aangehaalde arresten De Landtsheer Emmanuel (punten 34 en 62) en O2 (punten 38 en 39).

53 — Arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald (punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 — Conclusie van 31 januari 2008 (arrest O2, reeds aangehaald, punt 56).

69. L'Oréal verwijst naar de definitie in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Adidas-Salomon en Adidas Benelux⁵⁴, volgens welke „[h]et ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk [...] aldus [moet] worden uitgelegd dat het gevallen omvat ,waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan’”.⁵⁵ L'Oréal stelt in wezen dat er sprake is van een oneerlijk voordeel wanneer de adverteerder de verkoop en de prijzen van het eigen product kan laten stijgen door eenvoudigweg te profiteren van de marketinginspanningen van de houder van het bekende merk, zonder zelf dergelijke inspanningen te verrichten. Volgens haar wordt een oneerlijk voordeel getrokken uit de reputatie wanneer de vergelijking niet nodig is om de kenmerken en voordelen van het product waarvoor reclame wordt gemaakt, te onderscheiden van die van het door het bekende merk aangeduide product. L'Oréal merkt op dat het in het onderhavige geval niet absoluut noodzakelijk was haar bekende merken te gebruiken om de geur van de door appellanten verkochte parfums te beschrijven. Deze geur had zeer wel kunnen worden beschreven door middel van een verwijzing naar bekende geuren (bijvoorbeeld van bloemen, kruiden, citrusvruchten).

70. Appellanten verwijzen naar het arrest Siemens⁵⁶, met name naar de punten 24 en 18 ervan, waarin het Hof heeft vastgesteld dat „het voordeel van de vergelijkende reclame voor de consumenten stellig in aanmerking [moet] worden genomen bij de beoordeling

van het oneerlijk voordeel dat de adverteerder trekt uit de bekendheid van een merk [...] van een concurrent”, en dat moet worden nagegaan of het gebruik door de adverteerder van het kernelement van het bestelnummersysteem van de concurrent „bij het publiek waarop de reclame [was] gericht, associaties [kon] wekken tussen de fabrikant van de betrokken besturingssystemen [...] en de concurrerende leverancier, doordat dit publiek de reputatie van de producten van deze fabrikant [ging] toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier”.

71. Ik ben het om te beginnen eens met de Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk dat geen algemene definitie kan worden gegeven van de door de gemeenschapswetgever gebruikte uitdrukking „oneerlijk voordeel oplevert”. Deze lijkt juist te zijn bedoeld om soepel en ad hoc te worden toegepast, naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk geval.⁵⁷

72. Wat de hierboven in punt 69 aangehaalde passage uit de conclusie van advocaat-generaal Jacobs betreft, die betrekking heeft op de

54 — Conclusie van 10 juli 2003 (punt 39). Het arrest is hierboven aangehaald.

55 — Deze definitie wordt overigens uitdrukkelijk geciteerd en overgenomen door Mostert, F.W., „Famous and Well-Known Marks”, Butterworths, Londen, 1997, blz. 62.

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

57 — Zie *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* van de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) (1999): in de aantekening bij artikel 4, lid 1, sub b-iii, van deze aanbeveling, die betrekking heeft op het geval dat het gebruik van een merk dat een kopie, een imitatie, een vertaling of een transcriptie van een bekend merk vormt, „oneerlijk voordeel zou trekken uit het onderscheidend vermogen” van dit laatste, wordt aangegeven dat deze verwijzing naar het „oneerlijke voordeel” „dient om de lidstaten bewegingsruimte te verlenen bij de toepassing van dit criterium”.

uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en niet op die van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, heeft advocaat-generaal Sharpston recentelijk terecht opgemerkt dat deze niet dient te worden opgevat als een afbakening van de reikwijdte van de bescherming die bekende merken naar gemeenschapsrecht genieten, maar veeleer als een uiteenzetting van de historische en conceptuele context waarin deze bescherming tot stand is gekomen, die bedoeld is om een beter begrip te geven van de redenen waarom deze bescherming wordt verleend.⁵⁸ Anderzijds blijven de uitdrukkingen „meeliften op de bekendheid” van een bekend merk of „een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan” vrij vaag en lijken zij bovenal weinig nuttig in het kader van vergelijkende reclame, die, zoals ik reeds heb uiteengezet, haast per definitie dergelijke gedragingen van de adverteerder impliceert.

73. Het door appellanten genoemde criterium volgens hetwelk moet worden nagegaan of bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewekt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde (hierna kortweg: „associatie met overdracht van reputatie”) is door het Hof in de arresten Toshiba⁵⁹ en Siemens⁶⁰ daadwerkelijk relevant geacht in het kader van de beoordeling of de adverteerder door het gebruik van het merk van een derde in vergelijkende reclame een oneerlijk voordeel kan trekken uit het onderscheidend

vermogen of de reputatie van dat merk. Welke rol dit criterium bij deze beoordeling dient te spelen, blijkt evenwel niet zeer duidelijk uit deze arresten. Op basis van de overwegingen die ik naar aanleiding van de in de onderhavige procedure ingediende opmerkingen heb gemaakt en de parallelle uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ter beantwoording van de vijfde prejudiciële vraag, ben ik geneigd te stellen dat wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van associatie met overdracht van reputatie, kan worden geconcludeerd dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van andermans merk, maar daarom nog niet dat dit voordeel oneerlijk is. Anders valt niet in te zien waarom het Hof in hetzelfde arrest Siemens heeft erkend dat het „voordeel van de vergelijkende reclame voor de consumenten” relevant is bij de beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigde karakter van het voordeel dat de adverteerder trekt uit de bekendheid van een onderscheidend kenmerk van een concurrent⁶¹, en dit — het weze beklemt — buiten het kader van de beoordeling van de vraag of er sprake is van associatie met overdracht van reputatie.

74. Om uit te maken of de vergelijkende reclame de adverteerder de mogelijkheid biedt een oneerlijk voordeel te trekken uit de reputatie van het merk van de concurrent, dient dus vooral te worden nagegaan of deze reclame bij het publiek associaties kan wekken waardoor dit de reputatie van het ene merk ook aan het andere gaat toeschrijven. Het Hof heeft vastgesteld dat bij deze beoordeling „rekening [dient] te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreken

58 — Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 35).

59 — Reeds aangehaald (punten 57 en 60).

60 — Reeds aangehaald (punt 18).

61 — Reeds aangehaald (punt 24).

reclame en de aard van de doelgroep van deze reclame”⁶², en tevens gesuggereerd dat een doelgroep die uit gespecialiseerde handelaars bestaat, mogelijksterwijs veel minder geneigd is dan een doelgroep die uit eindverbruikers bestaat, om het product van de ene onderneming met dat van de andere onderneming te associëren en daardoor de reputatie van het ene product aan het andere toe te schrijven.⁶³

75. Wanneer is vastgesteld dat de reclame dit effect heeft en dat dus voordeel wordt getrokken uit het merk van een derde, kan dit niet automatisch leiden tot de conclusie dat de betrokken reclame in strijd is met artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450. Er dient nog te worden nagegaan of dit voordeel al dan niet oneerlijk is. Dit dient mijns inziens te worden beoordeeld op basis van de specifieke omstandigheden van elk concreet geval.

76. Van belang zijn om te beginnen de voordelen van de vergelijkende reclame voor de consument⁶⁴, ongeacht of het gaat om een intermediaire of een eindconsument. Deze voordelen bestaan wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor geoorloofdheid van artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met d. Deze voordelen dienen mijns inziens evenwel te worden afgewogen tegenover andere relevante factoren, zoals de mate van bekendheid van het merk van de concurrent ten opzichte van de eventuele bekendheid van het merk van de adverteerder, het specifieke beeld dat

de consument heeft van het door het bekende merk aangeduide product en de redenen waarom hij dit product of het product waarvoor reclame wordt gemaakt, aankoopt, de noodzaak of het nut van het gebruik van het bekende merk of van de wijze waarop dit gebeurt, afgemeten aan de specifieke informatiedoelstellingen van de betrokken reclame, de rol die de vergelijkende reclame speelt in het kader van de handelspolitiek van de adverteerder (met name of het gaat om een sporadisch initiatief of althans om een initiatief dat deel uitmaakt van een ruimere promotionele activiteit dan wel of deze handelspolitiek *stelselmatig* is gericht op het vergelijken van het eigen product met het door het bekende merk aangeduide product). De omvang van het door de adverteerder genoten voordeel en de omvang van het verlies dat de houder van het bekende merk eventueel lijdt door de afwijking van cliënteel, kunnen in aanmerking worden genomen, maar dienen bij de beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigde karakter van het voordeel minder gewicht te hebben dan de andere factoren, aangezien deze elementen eigen zijn aan de aard van vergelijkende reclame.⁶⁵

77. Zo kan niet worden uitgesloten dat ook echt informatieve reclame de adverteerder een oneerlijk voordeel kan opleveren, wanneer deze informatie objectief gezien een geringe rol speelt bij het wekken van de associaties waardoor de reputatie van het ene product aan het andere wordt toegeschreven, het merk van de concurrent zeer bekend is en de adverteerder met het oog op het promoten van zijn product slechts middelen investeert in de vergelijkende reclame waarin het bekende merkproduct wordt opgevoerd.

62 — Arrest Toshiba, reeds aangehaald (punt 60).

63 — Ibidem (punt 52).

64 — Arrest Siemens, reeds aangehaald (punt 24).

65 — Zie in die zin arrest Siemens, reeds aangehaald (punt 25), waarin wordt verwezen naar het voordeel voor de adverteerder.

78. Anders dan L'Oréal en de Franse regering suggereren, dient geen beslissend belang te worden gehecht aan het feit dat de vergelijkende reclame niet beoogt kenmerken en voordelen van het product waarvoor reclame wordt gemaakt te onderscheiden van die van het bekende merkproduct, en ook niet aan het feit dat de kenmerken van eerstgenoemd product kunnen worden beschreven zonder verwijzing naar laatstgenoemd product. Wat het eerste punt betreft, heeft het Hof namelijk reeds tweemaal geoordeeld dat ook „de stelling [...] dat de technische kenmerken van [...] twee producten gelijkwaardig zijn” „een vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van richtlijn 84/450”⁶⁶ vormt. Wat het tweede punt betreft, is het doel van vergelijkende reclame dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van richtlijn 97/55 heeft willen promoten, juist om het eigen product (of de kenmerken ervan) in relatieve termen te beschrijven, dat wil zeggen zoals zij zich verhouden tot het product van een of meerdere concurrenten (of tot de kenmerken ervan), los van de voor de hand liggende mogelijkheid om dit product in absolute termen te beschrijven. Het is evenwel juist dat wanneer „[de] reclame *uitsluitend* ernaar streeft, de producten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent en aldus de verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen”, het voordeel dat de adverteerder hieruit trekt, niet oneerlijk kan worden geacht.⁶⁷

79. Ik merk ten slotte op dat het gaat om een feitelijke beoordeling en dat de verwijzende rechter bevoegd is om deze beoordeling te verrichten. In het arrest Adam Opel⁶⁸ heeft het Hof, weliswaar in het kader van de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, mijns inziens terecht vastgesteld dat het in voorkomend geval aan de verwijzende rechter staat om met name vast te stellen of het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde bekende merk de mogelijkheid biedt om een ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie ervan te trekken. Hetzelfde dient volgens mij te gelden voor artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450.

80. Ik geef dan ook in overweging om op de derde prejudiciële vraag te antwoorden dat laatstgenoemde bepaling aldus dient te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is.

⁶⁶ — Reeds aangehaalde arresten Toshiba (punt 56) en Siemens (punt 17).

⁶⁷ — Arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald (punt 69, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Cursivering van mij.

⁶⁸ — Reeds aangehaald (punt 36).

4. Vierde prejudiciële vraag

81. De vierde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, werpt mijns inziens minder problemen op dan de vorige. Ik zal haar dan ook korter beantwoorden.

82. Volgens deze bepaling is het uitdrukkelijk verboden om goederen of diensten *voor te stellen* als een imitatie of kopie⁶⁹ van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. De begrippen imitatie en kopie verwijzen mijns inziens naar het feit dat de fabrikant bij het concipiëren van zijn product niet zelf creatief te werk is gegaan, maar heeft geprobeerd — en er slechts gedeeltelijk in is geslaagd — om hieraan de kenmerken te verlenen van een door het merk van een derde beschermd product, of heeft geprobeerd — en erin is geslaagd — om hieraan erg soortgelijke kenmerken te verlenen (beide gevallen vallen onder het begrip imitatie), ofwel er zelfs volledig in geslaagd is de kenmerken van laatstgenoemd product te kopiëren (kopie).

69 — Ik gebruik de term „kopie” („riproduzione”) in plaats van de in de Italiaanse tekst van deze bepaling gebruikte term „namaak” („contraffazione”), omdat deze laatste term, die noodzakelijkerwijs verwijst naar de schending van een exclusief recht, geen geschikte vertaling lijkt te zijn van de overeenkomstige — neutralere — termen in de Engelse („replicas”) en de Franse („reproduction”) versie van deze bepaling.

83. Het is dus verboden om goederen of diensten op een bepaalde wijze voor te stellen. Anders dan appellanten stellen, heeft de betrokken bepaling geen betrekking op namaakproducten als zodanig en verbiedt zij niet vergelijkende reclame voor dergelijke producten (volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter vormen de door appellanten verkochte parfums overigens geen namaakproducten, aangezien het perfect geoorloofd is in het Verenigd Koninkrijk een parfum met dezelfde of een soortgelijke geur als die van een bekend luxeparfum te vervaardigen en te verkopen). Anders dan L'Oréal stelt, is deze bepaling evenmin aldus geformuleerd dat zij vergelijkende reclame verbiedt voor goederen of diensten waarvan terecht kan worden gesteld dat zij een imitatie of kopie vormen van goederen of diensten die door het merk van een derde worden beschermd.

84. Deze bepaling verbiedt de adverteerder kennelijk evenmin te vermelden dat zijn product of een van de kenmerken ervan gelijkwaardig is aan het door het merk van een derde beschermde product of aan een van de kenmerken daarvan. Wanneer de adverteerder enkel stelt dat zijn product (of een van de kenmerken ervan) gelijkwaardig is aan het door het merk van een derde beschermde product (of aan een van de kenmerken ervan), zonder evenwel te wijzen op het feit dat deze gelijkwaardigheid het gevolg is van het feit dat hij laatstgenoemd product (of een van de kenmerken ervan) *heeft gekopieerd*, lijkt er mij dus geen sprake te zijn van een *voorstelling* van een product als een imitatie of kopie van een ander product. Het verbod geldt daarentegen bijvoorbeeld wel wanneer uitdrukkelijk wordt toegegeven dat andermans merkproduct is geïmiteerd of gekopieerd en wanneer het product van de adverteerder wordt omschreven met uitdrukkingen als „type” of „stijl”, gevolgd door de naam van

dat merk. Het is ook mogelijk dat de reclame weliswaar niet dergelijke formules bevat noch formules die op een andere, maar niettemin expliciete wijze het idee verwoorden dat er sprake is van een imitatie of een kopie, maar toch in het licht van de globale voorstelling ervan en van de economische context waarin de reclame wordt gemaakt, geschikt lijkt om deze boodschap, zij het slechts impliciet, aan de doelgroep over te brengen.

terechtzingt nader ingegaan op het argument van appellanten en heeft gesuggereerd dat wanneer andere kenmerken van het product relevant zijn voor de keuze van de consument en niet in de vergelijking betrokken worden, niet is voldaan aan de voorwaarden van deze bepaling om de reclame te kunnen verbieden, wanneer daarin slechts op de gelijkwaardigheid van bepaalde kenmerken van het product wordt gewezen.

85. Ik ben dus van mening dat een adverteerder die vermeldt dat een belangrijk kenmerk van zijn product overeenstemt met dat van een door een al dan niet bekend merk beschermd product, door dat loutere feit nog geen inbreuk pleegt op artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Het in de prejudiciële vraag aangehaalde feit dat deze vermelding waarheidsgetrouw is, is niet relevant voor de toepassing van deze bepaling, maar wel voor de toepassing van artikel 3 bis, lid 1, sub a, van deze richtlijn.

86. Appellanten stellen dat het volgens artikel 3 bis, lid 1, sub h, van de richtlijn 84/450 niet verboden is om een *specifiek* kenmerk van een product voor te stellen als zijnde gelijkwaardig met dat van het merkenrechtelijk beschermde product waarmee de vergelijking wordt gemaakt. In casu betreft de in de vergelijkende reclame vervatte en in de prejudiciële vraag genoemde stelling dat er sprake is van gelijkwaardigheid slechts één kenmerk (de geur) van het product (parfum), en niet het product in zijn geheel. De vertegenwoordiger van de Commissie is ter

87. Mijns inziens is het voor de toepassing van deze bepaling niet relevant dat gesteld wordt dat de producten geheel of gedeeltelijk gelijk of gelijkwaardig zijn, maar wel dat verklaard wordt dat het product waarvoor reclame wordt gemaakt, een imitatie of kopie vormt van het merkenrechtelijk beschermde product in die zin dat laatstgenoemd product model heeft gestaan bij de productie van eerstgenoemd product. Bovengenoemde argumenten werpen dan ook de vraag op of de betrokken voorwaarde voor geoorlooftheid enkel niet is vervuld wanneer de reclame het product van de adverteerder *in zijn geheel* voorstelt als een imitatie of kopie van het merkenrechtelijk beschermde product of ook wanneer deze reclame *slechts een of bepaalde* kenmerken van het product als een imitatie of kopie voorstelt.

88. Aangezien bovengenoemde bepaling merkproducten juist beoogt te beschermen door de openlijke „bekentenis” in reclame dat er sprake is van een imitatie of kopie van deze producten te verbieden, voldoet reclame waarin impliciet of expliciet wordt vermeld

dat een kenmerk van het product waarvoor reclame wordt gemaakt een imitatie of kopie vormt van het overeenkomstige kenmerk van het door het merk van een derde beschermde product, mijns inziens niet aan de betrokken voorwaarde om geoorloofd te kunnen zijn, voor zover het in de ogen van de doelgroep van deze reclame gaat om een belangrijk kenmerk.

89. Ik geef dan ook in overweging, op de vierde prejudiciële vraag te antwoorden dat artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 aldus dient worden uitgelegd dat:

- reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en
- reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een belangrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een — eventueel bekend — merk beschermd product.

B — *Vijfde prejudiciële vraag*

90. De vijfde prejudiciële vraag betreft de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Deze vraag is gerezen in het kader van het deel van het hoofdgeding dat geen betrekking heeft op de vergelijkingslijsten, maar op de vorm van de verpakking (doosje en flacon) van bepaalde van de door appellanten verkochte parfums.

91. De verwijzende rechter ondervraagt het Hof enkel over de uitdrukking „ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit [...] de reputatie van het merk” in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, en wenst met name te vernemen of het gebruik van een met een bekend merk overeenstemmend teken waardoor geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functie van dit merk als herkomstgarantie, het bekende merk niet wordt aangetast („tarnishment”) en niet vervaagt („blurring”), de merkhouder geen omzetverlies lijdt of de opbrengst van de in verband met dit merk verrichte investeringen niet daalt, maar waardoor de handelaar die gebruikmaakt van dit teken, een commercieel voordeel haalt uit de overeenstemming tussen het teken en dit merk, deze handelaar de mogelijkheid biedt „een ongerechtvaardigd voordeel te trekken” uit de reputatie van het merk in de zin van deze bepaling.

92. In het kader van deze vraagstelling merkt de verwijzende rechter met name op dat wanneer vaststaat dat het publiek ten gevolge van de overeenstemming tussen de verpak-

king van de producten van appellanten en de ingeschreven merken van L'Oréal een verband legt tussen deze beide producten, dit verband appellanten een voordeel oplevert, aangezien het hun in staat stelt een hogere prijs te vragen dan zij anders zouden kunnen vragen. De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat wanneer in de in de prejudiciële vraag genoemde omstandigheden zou worden vastgesteld dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel, het woord „ongerechtvaardigd” in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 zou worden uitgehold.

93. In punt 57 hierboven heb ik er reeds op gewezen dat de bescherming waarin deze bepaling voorziet, volgens de rechtspraak ook geldt in het geval waarin een teken dat overeenstemt met het bekende merk, wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, en niet alleen dient ter vermindering van het risico dat verwarring ontstaat bij het publiek.

94. Deze bescherming vereist dat het bekende merk en het door de derde gebruikte teken dermate overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk, zonder deze daarom noodzakelijkerwijs te verwarren.⁷⁰

70 — Reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punten 29 en 31) en adidas en adidas Benelux (punt 41).

95. Een andere specifieke voorwaarde voor de bescherming is dat het betrokken teken zonder geldige reden wordt gebruikt en dat hierdoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.⁷¹ Het gaat om verschillende gevallen. Elk ervan kan zich in bepaalde omstandigheden voordoen zonder dat de andere gevallen zich voordoen, en kan op zich de betrokken bescherming rechtvaardigen.⁷²

96. Met een parafrase op de overwegingen van advocaat-generaal Sharpston met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104⁷³ merk ik verder op dat bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” duidelijk de nadruk ligt op het voordeel voor het door het door de derde gebruikte teken en niet zozeer op de schade die aan het bekende merk wordt berokkend.

97. Uit het bovenstaande volgt dat op basis van de door de verwijzende rechter in de punten a tot en met d van de prejudiciële vraag genoemde omstandigheden — namelijk dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk

71 — Reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punt 27) en adidas en adidas Benelux (punt 40).

72 — Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald (punten 36-39), alsook conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 43), waarin weliswaar wordt verwezen naar artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, en arrest Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 28).

73 — Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 62).

en dat er geen weerslag is op de verkoop van de producten onder het bekende merk of op de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht — niet kan worden uitgesloten dat het voordeel dat een handelaar trekt uit het gebruik voor zijn producten van een teken dat met het bekende merk van een derde overeenstemt, als onge-rechtvaardigd in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 kan worden aangemerkt.

98. Dat betekent evenwel niet dat het voor een dergelijke kwalificatie volstaat dat wordt vastgesteld dat het publiek ten gevolge van de overeenstemming tussen het teken en het merk bovengenoemd verband tussen beide legt.⁷⁴

99. Het Gerecht heeft in een aantal zaken waarin het artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft uitgelegd, vastgesteld dat „het begrip ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken, [...] het risico [betreft] dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk *gemakkelijker* kunnen worden verhandeld”.⁷⁵

74 — Zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 32).

75 — Arrest VIPS, reeds aangehaald (punt 40), alsook arresten van 30 januari 2008, Japan Tobacco/BHIM — Torrefacção Camelo (CAMELO) (T-128/06, punt 46), en 19 juni 2008, Mühlens/BHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, punt 40). Cursivering van mij.

100. Het Gerecht heeft evenwel in dezelfde arresten eveneens vastgesteld dat het betrokken risico aanwezig is „wanneer de gebruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken *en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk*, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, *zijn voorzien*”.⁷⁶

101. Het is evenwel één ding om — zoals in de in punt 100 hierboven aangehaalde passage — te stellen dat de afstraling van het imago van het bekende merk op de door het aangemelde merk aangeduide waren de verkoop van deze laatste *vergemakkelijkt*, een ander ding is het om te stellen dat de consument, zoals uit de in het vorige punt aangehaalde passage zou kunnen worden afgeleid, er *enkel* door deze afstraling toe wordt gebracht om deze waren en geen andere te kopen. Deze tweede benadering is zeer restrictief, aangezien het de bescherming van het bekende merk tegen parasitaire gedragingen afhankelijk stelt van het bewijs dat de consument het product dat door het aangevraagde merk wordt aangeduid niet zou kopen indien het imago van het bekende merk er niet op zou afstralen.

102. Met een verdere parafrase op de overwegingen van advocaat-generaal Sharpston — waardoor deze worden geëxtrapoleerd van het

76 — Aangehaalde arresten VIPS (punt 42), CAMELO (punt 65) en MINERAL SPA (punt 38). Cursivering van mij.

geval dat verzet wordt aangetekend tegen de inschrijving van een merk door de houder van een ouder bekend merk, naar het geval dat de houder van een bekend merk dit merk wenst te beschermen tegen het gebruik van een teken dat hieraan gelijk is of hiermee overeenstemt — merk ik op dat „dient te worden aangetoond dat het [teken van de derde] een soort van impuls krijgt dankzij het verband dat met het [bekende] merk wordt gelegd”.⁷⁷

103. Voor de vaststelling dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, volstaat mijns inziens het bewijs dat het door de derde gebruikte teken een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op de consument doordat het met bepaalde positieve eigenschappen van het bekende merk wordt geassocieerd⁷⁸, waardoor de consument ertoe wordt aangezet de door dit teken aangeduide waren te kopen.

104. Wanneer dit bewijs is geleverd, dient dan misschien te worden geconcludeerd dat dit voordeel als zodanig ongerechtvaardigd is?

77 — Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 62).

78 — Uit de reeds aangehaalde arresten VIPS (punten 71 en 72) en CAMELO (punt 65) blijkt verder dat het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van een derde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, „zich [...] *slechts* [kan] voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door [de waar van de aanvrager van de inschrijving] bijzonder zou worden aangetrokken, *enkel omdat* deze wordt aangeduid” door een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, en dat daartoe het bewijs moet worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere bekende merk.

105. Het lijkt mij nuttig in de eerste plaats op te merken dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, anders dan artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, niet alleen de term „ongerechtvaardigd” bevat, maar ook de uitdrukking „gebruik, zonder geldige reden,” van het teken.⁷⁹ Bij de door deze bepaling geregelde gevallen van parasitisme rijst dus de moeilijke vraag welke rol elk van beide elementen speelt. De vermelding van beide elementen zou op het eerste gezicht als nutteloos en overbodig kunnen worden beschouwd. Men kan zich immers afvragen hoe uit de reputatie van een merk een voordeel kan worden getrokken *dat niet ongerechtvaardigd is wanneer zonder geldige reden* gebruik wordt gemaakt van een teken dat hieraan gelijk is of hiermee overeenstemt.

106. Ter oplossing van dit probleem dient er mijns inziens van te worden uitgegaan dat het adjectief „ongerechtvaardigd” slechts een rol speelt wanneer wordt aangevoerd en bewezen dat er een geldige reden is voor het gebruik van dit teken.

107. Dit betekent dat wanneer de „impuls” die het teken van de derde krijgt dankzij het verband dat met het bekende merk wordt

79 — In het geval van vergelijkende reclame lijkt mij een geldige reden voor het gebruik van het merk van de concurrent aanwezig te zijn wanneer de reclame voldoet aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub b en c, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor geoorlooftheid. Volgens mij heeft de gemeenschapswetgever het om deze reden niet nodig geacht de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarde dat het teken niet zonder geldige reden wordt gebruikt, op te nemen in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450.

gelegd, zoals hierboven in punt 103 is aangegeven, wordt gegeven door het gebruik van dit teken met een geldige reden, nog dient te worden nagegaan — ter beantwoording van de vraag of de houder van dit merk dit gebruik kan verbieden — of het voordeel dat de derde hieruit trekt al dan niet ongerechtvaardigd is.

108. Wanneer daarentegen niet wordt aangevoerd en bewezen dat er een geldige reden is voor het gebruik van dit teken (en het loutere feit dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk, kan vanzelfsprekend geen geldige reden vormen), kan de merkhouder dit gebruik verbieden wanneer de derde hierdoor voordeel kan trekken uit de reputatie van dit merk. Met andere woorden, wanneer een geldige reden ontbreekt, dient dit voordeel ongerechtvaardigd te worden geacht. Blijkt dus dat het gebruik dat een handelaar ter aanduiding van zijn waren maakt van een teken dat overeenstemt met het bekende merk van een derde, geen ander doel heeft dan profijt te trekken uit de reputatie of het bijzondere beeld dat dit merk oproept, teneinde de verkoop van deze waren te bevorderen, dient het voordeel dat deze handelaar hieruit trekt, zoals de Franse regering in wezen heeft voorgesteld, zonder meer als ongerechtvaardigd te worden aangemerkt.

109. Indien de handelaar daarentegen daadwerkelijk aanvoert en bewijst dat er een

geldige reden is om dit merk te gebruiken, kan niet meer worden vermoed dat het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel ongerechtvaardigd is, maar dient het al dan niet gerechtvaardigde karakter ervan te worden beoordeeld op basis van alle relevante omstandigheden van het geval⁸⁰ en van de aard van de vastgestelde geldige reden.

110. Het staat aan de nationale rechter om met name na te gaan of appellanten een geldige reden hebben aangevoerd voor het gebruik van flacons en doosjes die overeenstemmen met de merken van L'Oréal en, zo ja, of het voordeel dat zij uit de reputatie van deze merken trekken, al dan niet gerechtvaardigd is, rekening houdend met deze reden en met alle relevante omstandigheden van het geval.⁸¹

111. Ik geef dan ook in overweging, op de vijfde prejudiciële vraag te antwoorden dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat:

- wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze

⁸⁰ — Zie naar analogie arrest Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 68). Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie in die zaak heeft opgemerkt (punt 65), zal het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk stijgen naarmate de bekendheid van dit laatste groter is en naarmate de categorieën waartoe de door het teken en het bekende merk aangeduide waren behoren, nauwer verwant zijn.

⁸¹ — Zie arrest Adam Opel, reeds aangehaald (punt 36).

overeenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden — die niet in het voordeel zelf kan bestaan — of, wanneer het gebruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is;

— dat het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat.

IV — Conclusie

112. 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) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.

- 2) Artikel 3 bis, lid 1, sub g, 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, dient aldus te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is.

- 3) Artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, dient aldus worden uitgelegd dat:
 - reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en

 - reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een belangrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een — eventueel bekend — merk beschermd product.

4) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dient aldus te worden uitgelegd dat:

- wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze overeenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden — die niet in het voordeel zelf kan bestaan — of, wanneer het gebruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is;
- het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat.”