

Zaak C-487/07

L'Oréal SA e.a.

tegen

Bellure NV e.a.

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
om een prejudiciële beslissing]

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

Conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi van 10 februari 2009 I - 5189

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2009 I - 5226

Samenvatting van het arrest

1. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Bekend merk — Bescherming verruimd tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn (artikel 5, lid 2, van richtlijn) — Voorwaarden voor ruimere bescherming (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 2)*

2. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor zelfde of soortgelijke waren en diensten — Gebruik van merk in zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn*
(Richtlijnen 84/450 van de Raad, art. 3 bis, lid 1, en 89/104, art. 5, lid 1, sub a)
3. *Harmonisatie van wetgevingen — Misleidende reclame en vergelijkende reclame — Richtlijn 84/450 — Vergelijkende reclame*
(Richtlijn 84/450 van de Raad, art. 3 bis, lid 1, sub g en h)

1. Artikel 5, lid 2, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat dat onderscheidend vermogen of die reputatie wordt aangetast, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.
2. Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik één van de overige functies van het merk aantast of kan aantasten.

(cf. punt 50, dictum 1)

Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder namelijk een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van

deze richtlijn staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h.

Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en de uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt namelijk specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. In dit verband zijn niet alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de globale voorstelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen.

(cf. punten 57-58, 65, dictum 2)

3. Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat

In dit verband is irrelevant, of de reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een beschermd merk in haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk kenmerk ervan.

Aangezien vergelijkende reclame waarbij de waren van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, komt het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame behaalt, voort uit oneerlijke concurrentie en moet het derhalve als

een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.

(cf. punten 75-76, 79-80, dictum 3)