

MERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

Charles GIELEN¹

Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux Merkenwet vrijwel constant met succes tegen het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame werd ingezet². Elk ander gebruik van het merk zonder geldige reden dat schade kon veroorzaken, vormde de doodsteek voor vergelijkende reclame³. Pleidooien voor de maatschappelijke wenselijkheid⁴ ten spijt, het lukte niet voor gebruik van het merk succesvol een geldige reden te bepleiten, omdat dit begrip door het Benelux Gerechtshof zo streng werd uitgelegd⁵. Er moest een strikte noodzaak voor het gebruik van een merk bestaan en dat werd ten aanzien van het gebruik van een merk in vergelijkende reclame niet aanvaard.

Op Europees niveau lukte het lange tijd niet om het over een regeling ter zake van vergelijkende reclame eens te worden. De oude richtlijn 84/450⁶ reciteerde: "Overwegende ... dat in een tweede stadium, op basis van passende voorstellen van de Commissie, de oneerlijke en zo nodig de vergelijkende reclame moet worden geregeld". De achtergrond hiervan was dat er in de lidstaten omtrent de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame grote verschillen van mening bestonden. In Engeland was het vrijwel "free for all" terwijl zoals gezegd in de Benelux, maar ook in Frankrijk op vergelijkende reclame een taboe rustte. Het heeft tot 6 oktober 1997 geduurd voordat specifieke regels met betrekking tot vergelijkende reclame werden gegeven en wel in de vorm van Richtlijn 97/55 waarmee Richtlijn 84/450 werd gewijzigd. Voor ons onderwerp is een aantal overwegingen bij deze richtlijn van groot belang en daarom citeer ik ze:

(13) Overwegende dat bij artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: Merkenrichtlijn, G.) de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten;

(14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concu-

¹ Partner in NautaDutilh NV en hoogleraar IE-recht Rijksuniversiteit Groningen.

² Zie voor de voorbeelden uit de rechtspraak: GIELEN-WICHERS HOETH, Merkenrecht, nr. 1162 en 1202.

³ Zie voor een overzicht van deze problematiek en de rechtspraak: GIELEN WICHERS HOETH, Merkenrecht, nr. 1161-1162 en 1196-1203.

⁴ Zie bv. KAUFMANN, dissertatie Utrecht 1985.

⁵ BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (CLAERYN/KLAREIN).

⁶ Pb. 1984, L250/17.

rent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;

(15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingssteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen;

Deze overwegingen maken volkomen duidelijk dat, hoe men de Merkenrichtlijn ook leest, de vergelijkende reclamerichtlijn op het punt van het merkgebruik als een “lex specialis” geldt⁷. Indien vergelijkende reclame voldoet aan de voorwaarden van laatstgenoemde richtlijn, lijkt er geen inbreuk op het merkrecht meer mogelijk te kunnen zijn. Of dit ook altijd zo is, zullen we hierna zien.

Het is dus van belang te bezien wat de voor toelaatbaarheid van vergelijkende reclame in verband met het gebruik van een merk relevante voorwaarden zijn en vervolgens te bekijken in hoeverre deze parallel lopen met de inbreukcriteria uit de Merkenrichtlijn. Is hier sprake van een keurig systeem of zijn er toch spanningen? Pas in recente zaken bij het Hof van Justitie is de relatie tussen beide regelingen aan de orde gesteld. Het gaat dan om de hier nader te bespreken zaken *O2/Hutchison* en *L'Oreal/Bellure*. Maar we kregen al wel eerder inzicht in de denkwijze van het Hof over het gebruik van merken in vergelijkende reclame. In de zaak *Pippig/Hartlauer* maakte ene Hartlauer reclame waarin hij de prijzen van door hem verkochte brillen vergeleek met onder meer die van Pippig⁸. In de reclame-uitingen werd gebruik gemaakt van een afbeelding van de winkelpui van Pippig en van diens logo. Aan de orde was of dit mogelijk zou kunnen worden bestreden met een beroep op wat nu is art. 4 onder d van de Richtlijn Vergelijkende Reclame, te weten dat een dergelijke reclame niet de goede naam schaadt van, of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent. Het Hof oordeelde dat deze richtlijn zich er niet tegen verzet, dat een vergelijkende reclame naast de naam van de concurrent ook zijn logo en een afbeelding van zijn winkelgevel toont. Daarbij werd gewezen op de considerans waarin staat het gebruik van een merk of handelsnaam van een ander in vergelijkende reclame geen inbreuk op een merkrecht vormt. Niet aan de orde was hier of het gebruik van een logo in merkenrechtelijke zin voor het maken van vergelijkende reclame een noodzaak zou zijn. Verdedigbaar is evenwel dat men zou kunnen volstaan met het gebruik van het woordmerk.

Maar het Hof denkt hier ook in merkenrechtelijke zin toch anders over, zo leert het *O2/Hutchison-arrest*⁹. In die zaak had Hutchison geadverteerd met gebruik-

⁷ Voor alle duidelijkheid: inmiddels zijn beide richtlijnen geconsolideerd opgenomen in Richtlijn 2006/114, *Pb.L* 376/21 met vernummering van de desbetreffende artikelen; het is dus oppassen geblazen wanneer men oudere rechtspraak leest, omdat artikelnummers inmiddels anders zijn.

⁸ HvJ 8 april 2003, *IER* 2003/64.

⁹ HvJ 12 juni 2008, *IER* 12 juni 2008, *IER* 2008/56.

making van een beeld dat niet gelijk was aan, maar overeenstemmende met het *bubbles*-design van Telecom concurrent O2. Feitelijk stond vast dat het publiek in het gebruik van de bubbles door Hutchison het merk van O2 zag en dat er geen verwarringsgevaar was. Het Hof sanctioneerde dit. Met andere woorden, zolang maar geen verwarring wordt veroorzaakt, staat het een concurrent vrij om zelfs een met het merk van zijn concurrent overeenstemmend teken te gebruiken. Let wel: onder de verwarringsbepaling¹⁰! We zullen zo nog zien of dit ook zo zou moeten gelden wanneer aantasting van andere functies dan de herkomstfunctie in het geding komt.

Belangrijk is dat het Hof in *O2-Hutchison* voor het eerst een duidelijk regel geeft over de verhouding tussen beide richtlijnen. Het Hof brengt beide richtlijnen tot ‘verzoening’ door in r.o. 45 en 46 te overwegen dat wanneer een vergelijkende reclame voldoet aan de voorwaarden van artikel 3*bis* lid 1 (thans art. 4; dus onder meer – zie onder h – dat er geen verwarring ontstaat) er geen mogelijkheid meer is voor de merkhouder om tegen het gebruik op te treden onder artikel 5 lid 1 onder b en, omgekeerd, dat wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 1 onder b, de vergelijkende reclame onmogelijk kan voldoen aan artikel 3*bis* lid 1 Richtlijn Vergelijkende Reclame (thans art. 4). Verwarring is in beide bepalingen hetzelfde. Dit lijkt mij op zichzelf een logisch systeem. Is er geen gevaar voor verwarring (wat in het O2-geval feitelijk uitgangspunt is) dan kan de merkhouder niet optreden en dat is onafhankelijk van de vraag of de reclame voldoet aan de voorwaarden voor geoorloofdheid in artikel 3*bis* lid 1 (oud) Richtlijn Vergelijkende Reclame. Dit betekent dus dat de merkhouder niet tegen het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame zal kunnen optreden, maar ook niet (aannemende tenminste dat er geen gevaar voor verwarring is) als een met zijn merk overeenstemmend merk wordt gebruikt, zoals in dit geval. Op het eerste gezicht lijkt dit vreemd; zegt de considerans van de Richtlijn Vergelijkende reclame immers niet dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam? Maar is het wel noodzakelijk om in plaats van het merk van de merkhouder gebruik te maken van een met zijn merk overeenstemmend teken? Het Hof vindt dat dus kennelijk geen probleem, zo blijkt uit de r.o. 40-43, omdat van vergelijkende reclame ook wordt gesproken wanneer de concurrent impliciet wordt genoemd. Impliciet noemen wordt kennelijk op een lijn gesteld met het gebruiken van enig teken zolang het maar op de concurrent zal worden betrokken. Hier kan men ook anders over denken; het spelen met het merk van een ander zou wel eens voor de merkhouder tot verwatering van de onderscheidende kracht kunnen leiden; het unieke beeld van zijn merk wordt immers buiten zijn

¹⁰ In lijn hiermee besliste het HvJ in de *Google/Louis Vuitton*-zaak (C-236/-239/08) op 23 maart 2010 dat een adverteerder gebruik mag maken van het merk van een concurrent als *keyword*, onder voorwaarde dat de herkomstfunctie niet wordt aangetast, hetgeen het geval zou kunnen zijn wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie (de *sponsored link*) betrekking heeft, afkomstig is van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

controle op allerlei manieren gebruikt. Dit kan de uniciteit van dat beeld aantasten. Ik vind dus niet dat het ‘noodzakelijk’ is een met het merk overeenstemmend teken te gebruiken om een deugdelijke, informatieve vergelijkende reclame te kunnen voeren. Ofwel men gebruikt het merk van de concurrent voor informatieve doeleinden, maar meer is ook niet nodig, ofwel men gebruikt het niet¹¹.

Uit de *L’Oreal/Bellure*-uitspraak blijkt dat het toch genuanceerder ligt. In die zaak ging het wederom om de relatie tussen beide richtlijnen, maar nu stond de bepaling van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn en wat nu zijn het artikel 4 onder f (reclame mag geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid) en g (men mag producten niet als imitatie of namaak aanprijzen) van Rl. 2006/114 centraal. Wat de eerste voorwaarde betreft, wordt overwogen dat oneerlijk voordeel hetzelfde is als ongerechtvaardigd voordeel in artikel 5 lid 2 merkenrichtlijn. Voor toepassing van deze voorwaarde is niet nodig dat er ook misleiding of verwarring is. Dat zijn immers, zo zegt het Hof, afzonderlijke voorwaarden. Wat de tweede voorwaarde betreft, beslist het Hof niet verrassend dat vergelijkingslijsten onder deze voorwaarde vallen en dus niet zijn toegestaan, wanneer impliciet of expliciet de producten als imitatie worden voorgesteld.

De vraag is wanneer er in geval van vergelijkende reclame sprake is van het behalen van ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid. Het is goed om in herinnering te roepen dat het Hof in de zaak *Toshiba/Katun*¹² besliste dat een adverteerder geen oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van onderscheidende kenmerken wanneer het gebruik daarvan noodzakelijk is voor een effectieve concurrentie op de markt. Het noodzakelijk gebruik van een dergelijk onderscheidend kenmerk zal op zich dus niet als ongerechtvaardigd voordeel kunnen worden gekwalificeerd.

Maar wat nu als er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn? Deze schadefactor staat niet met zoveel woorden in de Richtlijn Vergelijkende Reclame; daarin is wel bepaald dat vergelijkende reclame niet geoorloofd is, wanneer de goede naam van de concurrent wordt geschaad of wanneer kleinerende uitlatingen worden gedaan, maar dat is toch iets anders dan afbreuk aan het onderscheidend vermogen (art. 4 onder d). Hier lijkt de Merkenrichtlijn dus wel een zelfstandige positie te blijven houden. Ook al is voldaan aan de voorwaarden van geoorloofdheid van de vergelijkende reclame, de merkhouders zal zich op grond van artikel 5 lid 2 kunnen verzetten, indien als gevolg van het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan worden gedaan. Zoals gezegd, ik acht dit niet ondenkbaar wanneer de adverteerder niet het merk van de concurrent gebruikt, maar een van diens merk afgeleid of daarmee overeenstemmend teken; zoals ik hiervoor aangaf is er bepaald een risico dat als gevolg van het gebruik van met het merk overeenstemmende tekens om impliciet aan de merk-

¹¹ In de zaak *Primakabin/Portakabin* besliste het Hof van Justitie dat kleine verschrijvingen van een merk die als keywords worden opgegeven zijn toegelaten, tenzij zich verwarringsgevaar voordoet (8 juli 2010, zaak nr. C-558/08).

¹² HvJ 25 okt. 2001, *IER* 2002/8, *NJ* 2002/142.

houder te refereren het onderscheidend vermogen achteruit gaat. Bovendien is dergelijk gebruik niet noodzakelijk, maar dat vindt het Hof blijkens O2 geen probleem. Ik wel.

Met deze korte bijdrage aan dit *Liber Amicorum* voor mijn hooggewaardeerde confrater Ludovic De Gryse wil ik met groot plezier mijn waardering uiten voor zijn werk als advocaat en wetenschapper.