

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 54/09

18 juni 2009

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-487/07

L'Oréal SA e.a. / Bellure NV e.a.

DE HOUDER VAN EEN MERK KAN HET GEBRUIK VERBIEDEN VAN EEN VERGELIJKINGSLIJST WAARIN EEN WAAR VAN EEN DERDE WORDT VOORGESTELD ALS EEN IMITATIE VAN EEN VAN ZIJN WAREN

Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke vergelijkingslijst behaalt, is het gevolg van oneerlijke concurrentie en moet bijgevolg als een ongerechtvaardigd voordeel worden beschouwd

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté alsmede Laboratoire Garnier behoren tot de groep L'Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel brengt. Zij zijn houdster van de bekende merken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa.

Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van deze parfums in de handel, die worden geproduceerd door Bellure. De voor de afzet van deze imitaties gebruikte flesjes en doosjes vertonen een zekere gelijkenis met de flesjes en doosjes van L'Oréal, die door woord- en beeldmerken worden beschermd. Voorts bezorgen die vennootschappen de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is.

L'Oréal heeft bij de High Court of Justice (England & Wales) een vordering wegens merkinbreuk ingesteld tegen Bellure, Malaika en Starion.

De nationale rechter wendt zich tot het Hof van Justitie met het verzoek om de uitlegging te verduidelijken van een aantal bepalingen van de merkenrichtlijn¹ en van de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.²

Met betrekking tot het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de door L'Oréal verhandelde luxeparfums, heeft het Hof onderzocht of een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd

¹ Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

² Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290).

voordeel te trekken uit het merk, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel brengen van zijn waren, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek verwarring kan ontstaan of de houder van het merk schade wordt berokkend.

Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Het oordeelt dat voor **een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan de houder van het merk schade wordt berokkend.**

Volgens het Hof moet, om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn.

In casu trekken Malaika en Starion commercieel voordeel uit het feit dat zij voor de verhandeling van hun “goedkope” imitaties soortgelijke doosjes en flesjes gebruiken als die welke L’Oréal voor haar luxeparfums gebruikt. Verder is de overeenstemming bewust nagestreefd zodat het publiek een link zou leggen en de waren gemakkelijker zouden worden verkocht. Volgens het Hof moet in die omstandigheden met name rekening worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums, erop is gericht, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht.

Het Hof komt tot de conclusie dat **wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.**

Met betrekking tot de vergelijkingslijsten voor parfums die de namen bevatten van de luxeparfums van L’Oréal, welke door woordmerken worden beschermd, stelt het Hof om te beginnen vast dat deze lijsten als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. Het herinnert er verder aan dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, in voorkomend geval krachtens de merkenrichtlijn kan worden verboden, tenzij die reclame voldoet aan alle in de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.

Het Hof is in dit verband van oordeel dat **de houder van een merk gerechtigd is, een derde het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk, zoals met name de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie ervan.**

Met betrekking tot de vraag of de vergelijkingslijsten voor parfums voldoen aan alle in de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor

geoorloofdheid, oordeelt het Hof dat deze richtlijn **de adverteerder verbiedt, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk.** De vergelijkingslijsten hebben tot doel en tot gevolg, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imitatie te zijn. Het Hof stelt vast dat deze lijsten dus bevestigen dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de door L'Oréal verhandelde parfums en de door de adverteerder verkochte producten bijgevolg voorstellen als een imitatie van waren met een beschermd merk.

Het Hof komt ten slotte tot de bevinding dat **het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd,** wat eveneens indruist tegen de vereisten van de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbare talen: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO SK

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-487/07>
vanaf ongeveer 12.00 uur.*

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988