

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ 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. 37/08

12 juni 2008

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited

O2 IS NIET GERECHTIGD OP GROND VAN ZIJN MERKRECHTEN HET GEBRUIK VAN EEN OVEREENSTEMMEND TEKEN TE VERBIEDEN IN EEN VERGELIJKENDE RECLAME VAN HUTCHISON 3G

Op grond van het merkrecht kan niet worden opgekomen tegen het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, wanneer er bij het publiek geen gevaar bestaat dat de adverteerder met de merkhouder, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van de merkhouder worden verward.

Volgens de communautaire merkenrichtlijn¹ kan een merkhouder het gebruik, in het economisch verkeer, verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk voor identieke waren of diensten, alsook van een teken dat overeenstemt met het merk, wanneer er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

De communautaire richtlijn inzake vergelijkende reclame² bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is wanneer zij aan zekere voorwaarden voldoet, onder andere wanneer zij niet misleidend is, er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of merken van de adverteerder met die van een concurrent worden verward, niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over een merk, en geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van een merk.

Om haar mobiele telefoniediensten te promoten gebruikt O2 op verschillende wijzen beelden van bubbels, en is zij houder van twee nationale Britse beeldmerken bestaande in een statisch beeld van bubbels.

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, blz. 18)

In 2004 startte Hutchison 3G (hierna: „H3G”), een concurrent van O2 die haar mobiele telefoniediensten aanbiedt onder de merknaam „3”, een reclamecampagne voor haar „pay-as-you-go”-dienst met de naam „Threepay”. Daartoe liet zij een televisiespot uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 werd vergeleken. Deze reclame begon met het tonen van de naam „O2” en van zwartwitbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van „Threepay” en „3” werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn.

O2 heeft bij de High Court een beroep wegens inbreuk op haar bubbelmerken ingesteld. In het kader hiervan gaf zij toe dat de prijzen in de reclame correct werden vergeleken, en dat deze reclame niet misleidend was. Deze vordering werd afgewezen. Derhalve heeft O2 tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal, dat het Hof van Justitie heeft gevraagd of een merkhouder gerechtigd is het gebruik te doen verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn teken, in een vergelijkende reclame die er niet toe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward.

Om te beginnen zet het Hof de wisselwerking tussen de merkenrichtlijn en de richtlijn inzake vergelijkende reclame uiteen. Het is van oordeel dat het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, kan worden verboden op grond van de merkenrichtlijn. Het Hof merkt evenwel op dat de wetgever de vergelijkende reclame heeft willen stimuleren, en dat hij hiertoe het door het merk toegekende recht in zekere mate heeft willen beperken.

Het Hof stelt vast dat, teneinde de bescherming van de merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, een merkhouder niet gerechtigd is een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk te verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid. Wanneer evenwel het gevaar bestaat dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward, voldoet deze reclame niet aan alle in de richtlijn inzake vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, en kan de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk verbieden.

Als antwoord op de vraag van de Court of Appeal herinnert het Hof eraan dat een merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk kan verbieden indien aan **vier voorwaarden** is voldaan: dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer; het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder; het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; en het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens het verwarringsgevaar bij het publiek. Het Hof stelt vast dat in het hoofdgeding aan de eerste drie voorwaarden is voldaan. Daarentegen stelt het vast dat **het gebruik dat H3G van met de merken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt – volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter zelf – niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten**. De reclame was, in haar geheel beschouwd, immers niet misleidend en suggereerde met name geen enkel commercieel verband tussen O2 en H3G. **Derhalve is in het hoofdgeding niet voldaan aan de vierde voorwaarde**.

In deze omstandigheden stelt het Hof vast dat **de merkhouder niet gerechtigd is op basis van zijn merkrechten te verbieden** dat een derde **in vergelijkende reclame** gebruikmaakt van een met dit merk **overeenstemmend teken** voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die

waarvoor het merk is ingeschreven, **indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek.**

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

Beschikbare talen: CS ES DE EN EL FR HU IT NL PT 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-533/06>
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