

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

HOOGENRAAD
& Haak | **advertising+ip**
advocaten

Debaters

Mr Ebba Hoogenraad
Mr Jacqueline Schaap

KLOS MOREL VOS & SCHAAP

Voorzitter

Prof. Mr Madeleine de Cock Buning

Merk in vergelijkende reclame na O2

O₂



Stand van zaken:

Gebruik merk concurrent in vergelijkende reclame

- art. 5, lid 1 en 2 MerkenRI.?

→ gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten

- art. 5, lid 5 MerkenRI.?

→ gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

Kwalificatie is bepalend voor

- de mogelijkheden tot optreden o.g.v. het merkenrecht
 - art. 5, lid 5 RI. MerkenRI.: optionele bepaling
 - art. 5, lid 1 MerkenRI.: niet optionele bepaling (lid 2 overigens weer wel)
- de omstandigheden waaronder kan worden opgetreden.

HvJ EG: O2

“Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt 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, komt [...] neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG.”
(rov. 36)



HvJ EG: O2

“Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen art. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG en art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG bijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk 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 in art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG*, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.”

(rov. 45)

*RI. 84/450 als gewijzigd door RI. 97/55, inmiddels vervangen door RI. 2006/114

Verwarring sub b

Merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1, sub b van de MerkenRI.

- gelijk of overeenstemmend teken
- voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten
- waardoor verwarring ontstaat bij het publiek

voldoet per definitie niet aan alle vereisten van de ReclameRI.

Verwarringwekkende vergelijkende reclame is niet geoorloofd (art. 4, sub a en h ReclameRI.)

Verwarring: bij wie?

- onder handelaren (art. 4, sub h ReclameRI.)
- onder consumenten (art. 4, sub a ReclameRI.)

Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRI.

Kan een merkhouders ook optreden tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 1, sub a MerkenRI.?

Vereisten:

- identiek teken
- gebruik in het economisch verkeer
- voor dezelfde waren of diensten

Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRI.

L'Oréal/Bellure:

Welke functies van het merk worden door artikel 5, lid 1, sub a beschermd?

- alleen herkomstfunctie (enge interpretatie)?
- ook andere functies, maar misschien niet allemaal (ruime interpretatie)?
- alle functies (absolute interpretatie)?

Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRI.

Conclusie A-G: beantwoordt de vraag niet en concludeert slechts:

Geen bescherming tegen gebruik van het merk in vergelijkende reclame, indien daardoor noch de herkomstfunctie, noch enige andere functie van het merk wordt aangetast

“ook al speelt het [merk] 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.”

Dus: alleen bescherming indien *enigerlei* functie van het merk wordt of kan worden aangetast

Discussie, vraag I

Wanneer kan een merkhouders optreden tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 1, sub a MerkenRI.?

Vereisten:

- identiek teken
- gebruik in het economisch verkeer
- voor dezelfde waren of diensten

Beschermde functies van het merk?

BUSTED IDIOT!

Huur
Games
nu € 9,95
per maand



concept: splash, foto

Games kopen voor belachelijk hoge prijzen is vanaf nu verboden. Kies voor huren bij Skiq!

- Kies uit meer dan 2.500 van de nieuwste games.
- Online bestellen, zaterdag afhalen bij een Primera winkel naar keuze.
- Abonneer je nu via www.skiq.nl, tijdelijk speciale introductiekorting: de eerste 4 maanden van je single jaarabonnement (24 games per jaar) betaal je geen € 12,95 maar slechts € 9,95 per maand.



GAMEN WORDT PAS ECHT EEN KICK MET SKIQ! WWW.SKIQ.NL

Discussie, vraag II

- Kan een merkhouders optreden tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 2* MerkenRI.?

Vereisten:

- gebruik in het economisch verkeer
- van teken gelijk aan of overeenstemmend met bekend merk
- zonder geldige reden
- voor niet soortgelijke waren of diensten
MAAR: ook voor soortgelijke (EHvJ, *Davidoff/Gofkid*)

* Optionele bepaling maar in de gehele EG geïmplementeerd

Artikel 5, lid 2 MerkenRI.

Kan een merkhouders optreden tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

Bescherming tegen:

- afbreuk aan
 - het onderscheidend vermogen
 - of de reputatie van het gebruikte merk
- ongerechtvaardigd voordeel uit
 - het onderscheidend vermogen
 - of de reputatie van het gebruikte merk

Hoe dient “ongerechtvaardigd voordeel” te worden uitgelegd?



PLUS

PLUS Huismark



Wat een verschil.

Overweeg je een Seat Ibiza?

Als je daarna niet van gedachten bent veranderd

RENAULT



Renault Clio Zo goed, zo compleet en zo aantrekkelijk dat Renault je € 150,- geeft als je een **andere** auto koopt.

Zoveel vertrouwen hebben wij in de Clio. Rijden is kopen. Klinkt arrogant, maar dat is het niet. Probeer het zelf. Zelfs als je..., nee juist als je van plan bent een concurrent te kopen. Maak nu een afspraak voor een proefrit. **Bel 0800-1898*** of wordt teruggebeld.



Clio Rip Curl ▶



Clio Business Line ▶



Clio Renault Sport ▶

Bel nu voor
een proefrit

Direct een afspraak
voor een proefrit bij de
Renaultdealer bij je
in de buurt.



Bel 0800-1898*

*Gratis
Deze actie is geldig t/m 16 mei

**Of klik hier om teruggebeld
te worden**

Actievoorwaarden

- Maak een afspraak voor een proefrit via 0800-1898* of wordt teruggebeld
- Ervaar de Renault Clio
- Koop je binnen de actieperiode een concurrerende auto in dezelfde klasse, dan ontvang je € 150,-.

Uitgebreide actievoorwaarden ▶

Disclaimer

Overweeg je een Peugeot 207?

Maak dan eerst een proefrit in de Clio.

RENAULT



Uitgebreide actievoorwaarden

Clio 3 en voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

3. Om voor de vergoeding van € 150,- incl. BTW in aanmerking te komen dient de deelnemer de volgende procedure te doorlopen:

a) Deelnemer moet zich voor een proefrit aanmelden via het Renault call center - 0800-1898 (gratis) – of wordt teruggebeld na het versturen van het call me back formulier. De periode voor aanmelding van een proefrit loopt van 16 april 2007 tot en met 16 mei 2007;

b) Deelnemer boekt via het call center de proefrit. Deze proefrit dient plaats te vinden tussen 16 april 2007 en 31 mei 2007;

c) Na afloop van de proefrit ontvangt de deelnemer van de Renault-dealer een formulier, uit de proefrit module. Deze dient hij/zij volledig in te vullen en te ondertekenen. Tevens dient de Renault-dealer het volledig ingevulde formulier te ondertekenen of te voorzien van een dealerstempel. De Renault-dealer maakt een kopie van dit formulier voor zijn eigen administratie. Het volledig ingevulde formulier dient vervolgens, wanneer de deelnemer voor de vergoeding van € 150,- in aanmerking wenst te komen (zie onder art. 4), als uniek bewijs van deelname getoond te worden aan de Renault-dealer;

d) De deelnemer dient in de periode van 16 april 2007 tot en met 31 mei 2007 een nieuwe auto van een concurrerend merk aan te schaffen te weten (limitatief): één van de uitvoeringen van de Opel Corsa, Peugeot 207, Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Seat Ibiza, Fiat Grande Punto, Citroën C3, in dezelfde carrosserie varianten (in 3 of 5 deurs) als de Renault Clio, dus geen break, SW, stationwagon, variant of enig model afwijkend van de uitvoeringen als hierboven omschreven. Deze actie is uitsluitend van toepassing op nieuw te registreren auto's in Nederland, zoals deze worden afgeleverd door de fabriek en niet op occasions;

e) Deelnemer stelt de gekochte auto op eigen naam, na de datum van het unieke bewijs van deelname aan de proefrit, maar vóór 15 juli 2007, dit aan de hand van een kentekenbewijs Deel II;

f) Deelnemer claimt uiterlijk 31 juli 2007 € 150 bij de Renault-dealer.

Bel nu voor
een proefrit

Direct een afspraak
voor een proefrit bij de
Renaultdealer bij je
in de buurt.



Bel 0800-1898*

*Gratis
Deze actie is geldig t/m 16 mei

**Of klik hier om teruggebeld
te worden**

Home



Terug naar homepage

[Disclaimer](#)

Pearle feliciteert Hans Anders met zijn 25-jarig jubileum.

Het klinkt gek, maar het feit dat Hans Anders al 25-jaar brillen verkoopt, is ook voor óns reden voor een feestje. Het herinnert ons eraan dat wij zelf al bijna 50 jaar opticiens zijn. En dat dát heel bijzonder is. Want brillen verkopen kan iedereen. Maar daarnaast uitstekende oogzorg bieden, met deskundige én gediplomeerde opticiens, dat is anders. Niet voor niets dat wij als eerste opti-

ciens in Nederland het kwaliteitscertificaat van het Keurmerk Instituut hebben gekregen. En niet voor niets dat uw vertrouwen in onze opticiens tweemaal groter is dan in het personeel van Hans Anders, zo bleek uit een onderzoek van TNS/Nipo. Bij Pearle Opticiens kunt u dan ook altijd rekenen op de beste prijs én de beste kwaliteit oogzorg, al bijna 50 jaar.

**Profiteer nu van de speciale felicitatieaanbieding.
Een leesbril op sterkte voor slechts € 39,-**



Goede opticiens van Pearle.

Get a Mac



De prins op het voordelige paard.

NIEUW

Dat lekker niet duur hoeft te zijn, bewijst onze Chocofourré. Heerlijke krokante chocoladekoeken, die ook nog eens erg voordelig zijn. En ze zijn per stuk verpakt, dus iedereen kan prinsheerlijk genieten van z'n eigen traktatie.



“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRI.

Conclusie A-G in de zaak *L’Oréal/Bellure*:

Bescherming o.g.v. artikel 5, lid 2 MerkenRI. vereist:

- geen verwarring
- maar wel, dat een verband wordt gelegd tussen het geadverteerde en het gemerkte product

Dit verband levert een voordeel op als:

“het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het [gebruikte] merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk *gemakkelijker* kunnen worden verhandeld.”

“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRI.

Voordeel is ongerechtvaardigd indien

- het gebruik van het merk *niet* op een geldige reden berust,
of, als het gebruik van het merk *wel* op een geldige reden berust,
- wanneer dit blijkt uit
 - die reden
 - alle relevante omstandigheden van het geval

A-G geeft geen catalogus van relevante omstandigheden

“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRI.

Ook als ten gevolge van het gebruik van het merk

- de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast,
- geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk, en
- de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt

kan niet worden uitgesloten, dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel

Discussie, vraag III

- Is “oneerlijk voordeel” in de zin van artikel 4, sub f ReclameRI. gelijk aan “ongerechtvaardigd voordeel” in de zin van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

Art. 4, sub f ReclameRI.:

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:
geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk [...]





WWW.BURGERKING.NL

It just tastes better.



“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRI.

Conclusie A-G in de zaak *L'Oréal/Bellure*:

- voordeel trekken uit de reputatie van andermans merk vereist “associatie met overdracht van reputatie”
- of dit voordeel al dan niet oneerlijk is, moet vervolgens worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval
- vergelijking op zichzelf is dus niet oneerlijk

“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRI.

A-G geeft nu wel een catalogus van relevante omstandigheden:

- voordelen vergelijkende reclame voor consument
- bekendheid van het merk t.o.v. bekendheid van het teken van de adverteerder
- het specifieke beeld, dat consument heeft van het gemerkte product
- de redenen waarom de consument het gemerkte product of het geadverteerde product aankoopt
- de noodzaak of het nut van het gebruik van het bekende merk
- de wijze waarop het bekende merk wordt gebruikt, afgemeten aan de specifieke informatiedoelstellingen van de betrokken reclame, en
- de rol die de vergelijkende reclame speelt in het kader van de handelspolitiek van de adverteerder (m.n. is de vergelijking sporadisch of stelselmatig?)

“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRI.

A-G merkt verder op:

- de omvang van het door de adverteerder genoten voordeel en
- de omvang van het door de houder van het bekende merk geleden verlies als gevolg van het verlies aan clientèle

kunnen in aanmerking worden genomen, maar hebben minder gewicht want eigen aan de aard van vergelijkende reclame

Discussie, vraag III

- Is “oneerlijk voordeel” in de zin van artikel 4, sub f ReclameRI. gelijk aan “ongerechtvaardigd voordeel” in de zin van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

Discussie, vraag IV

Kan een merkhouders zich naast of in plaats van het merkenrecht beroepen op het auteursrecht

- op zijn commercial?
- op zijn merk?

Beemsterkaas TVC: auteursrecht op format?



Auteursrecht op een merk?

- Merk kan een werk zijn.
- Maar kunnen beide rechten onbeperkt naast elkaar worden uitgeoefend?

Samenloop auteursrecht en merkenrecht

Twee benaderingen:

- “voldoende belang-model”
 - handhaving auteursrechtelijke vordering moet voldoende van merkenrechtelijk belang onderscheiden belang dienen
 - zo niet, dan kan de auteursrechtelijke vordering niet worden toegewezen, indien de merkenrechtelijke vordering is afgewezen.
- “dubbel behoren-model”
 - uitoefening ene recht staat niet aan uitoefening andere recht in de weg, tenzij een van beide regelingen uitdrukkelijk anders bepaalt.

Samenloop: BGH 16 december 1998 (*Dior/Evora*)

“In de bepalingen en het stelsel van de BMW ligt niet een ontkennend antwoord besloten op de vraag of de houder van een (beeld)merk, indien hij tevens auteursrechthebbende is ten aanzien van dat (beeld)merk, zich mede met een beroep op zijn auteursrecht kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hij of zijn licentiehouders onder het merk in het verkeer heeft gebracht; dit is niet anders indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming zou bieden.”

(dubbel behoren-model)

Samenloop: HR 6 februari 1998 (*BMW/Blok*)

Hof: “BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat dit geen ander is dan het handhaven - via het auteursrecht - van haar merkrecht. Bij deze stand van zaken komt, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.”

HR: “Op grond van een en ander is het Hof tot de slotsom gekomen dat BMW onvoldoende belang heeft bij haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.”

(voldoende belang-model)

Samenloop: HR 16 april 1999 (Bigott & Batco/Douca)

“Ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, dient in beginsel ervan te worden uitgegaan dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit.”

(dubbel behoren-model)

Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende reclame

- “dubbel behoren-model”: staat reclamerecht uitdrukkelijk aan uitoefening auteursrecht in de weg?

Uitoefening ene recht staat niet aan uitoefening andere recht in de weg, tenzij een van beide regelingen uitdrukkelijk anders bepaalt.

- merkenrecht verzet zich niet expliciet tegen uitoefening auteursrecht
- één van beide regelingen betekent: het auteurs- of het merkenrecht, niet een derde regeling, zoals reclamerecht?

Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende reclame

Bovendien: voldoen aan eisen vergelijkende reclame (art. 4 ReclameRI) staat slechts in de weg aan uitoefening van het merkenrecht, niet het auteursrecht.

- (13) Bij artikel 5 [MerkenRI.] worden de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten verleend
- (14) Voor een doeltreffende vergelijkende reclame kan het evenwel noodzakelijk zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is [...]
- (15) Een dergelijk gebruik van het merk [...] voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, vormt geen inbreuk op het exclusieve recht van die derde [...]

Het “voldoende belang-model” toegepast op vergelijkende reclame

- “voldoende belang-model”: dient handhaving auteursrechtelijke vordering voldoende van merkenrechtelijk onderscheiden belang?

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

HOOGENRAAD
& Haak | **advertising+ip**
advocaten

KLOS MOREL VOS & SCHAAP

Debaters

Mr Ebba Hoogenraad
Mr Jacqueline Schaap

Voorzitter

Prof. Mr Madeleine de Cock Buning

Merk in vergelijkende reclame na O2