

VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN

Rechtspraak

De eerste HvJ EG-uitspraak over de Vergelijkende-reclamerichtlijn

Mr. E.R. Vollebregt

Het begrip vergelijkende reclame moet ruim worden uitgelegd. Aldus valt het naast elkaar vermelden van een leveranciers eigen artikelnummers en die van een concurrent binnen die definitie. Dit is een objectieve vergelijking op wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken, indien de eigen producten geschikt zijn om in plaats van die van de concurrent te worden gebruikt. Artikelnummers van producten kunnen een onderscheidend kenmerk vormen waarvan de concurrent door vergelijkende reclame mogelijk oneerlijk voordeel trekt, indien de doelgroep van de reclame de producten associeert met die van de concurrent en de reputatie van die producten gaat toeschrijven aan die van de adverteerder.

HvJ EG 25 oktober 2001, Toshiba Europe GmbH/Katun Germany GmbH, C-112/99, n.n.g.

Feiten

Toshiba Europe ('Toshiba') verkoopt in Europa fotokopieerapparaten en reserveonderdelen en verbruiksartikelen daarvoor. Katun verkoopt ook reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de Toshiba-fotokopieerapparaten.

Toshiba gebruikt ter identificatie van de verschillende modellen van haar fotokopieerapparaten specifieke aanduidingen, bijvoorbeeld Toshiba 1340. Ook voor de benodigdheden gebruikt zij specifieke tekens, artikelaanduidingen genoemd. Bovendien heeft elk artikel een bestelnummer, artikelnummer genoemd. Katun deelt de reserveonderdelen en de verbruiksartikelen in haar brochures in per model Toshiba-fotokopieerapparaat waarvoor zij geschikt zijn.

Katuns catalogi bevatten voor bepaalde producten tussen de lijsten vermeldingen als 'U kunt uw kosten verminderen zonder kwaliteit of prestaties te verliezen' en 'Doordat zij weinig service en onkosten vergen, vormen deze kwaliteitsproducten per slot van rekening een rendabeler alternatief voor handelaars of een ideale oplossing voor veel Toshiba-fotokopieerapparaten die hoge prestaties leveren'.

Elke lijst van reserveonderdelen en verbruiksartikelen bestaat uit vier kolommen. In de eerste kolom, OEM-artikelnummer, is het bestelnummer van het overeenstemmende door Toshiba Europe verkochte product vermeld. In de tweede kolom, Katun-artikelnummer, is het bestelnummer van Katun vermeld. In de derde kolom volgt een beschrijving van het product. De vierde kolom bevat het nummer van het model of de modellen waarvoor het product geschikt is. De prijzen staan op de bestelbon.

In het hoofddeding komt Toshiba Europa alleen op tegen het feit dat in de catalogi van Katun haar artikelnummers zijn opgenomen naast de artikelnummers van laatstgenoemde. In de Duitse rechtspraak over vergelijkende reclame was naar de mening van Toshiba nog niet uitgemaakt of een dergelijke verwijzing naar de artikelnummers onder deze omstandigheden geoorloofd was.

Toshiba betoogde¹ dat (1) de vermelding van haar artikelnummers niet noodzakelijk is om aan de klanten uit te leggen waarvoor de producten van Katun kunnen worden gebruikt, dat (2) een verwijzing naar de betrokken modellen van Toshiba-fotokopieerapparaten volstaat, dat (3) door het artikelnummer van Toshiba te vermelden, Katun de originele producten gebruikt om haar eigen producten op te waarderen, aldus de consument misleidt door de producten als van gelijke kwaliteit voor te stellen en daarmee op ongeoorloofde wijze parasiteert op de bekendheid van Toshiba, dat (4) gebruik van de artikelnummers van Toshiba Europe niet noodzakelijk is, omdat Katun de producten kan identificeren aan de hand van gedetailleerde tekeningen en ten slotte dat (6) de vermelding van de artikelnummers van Toshiba Europe niet nodig is om de prijzen van de producten te kunnen vergelijken.

¹ Met verwijzing naar het arrest van het Bundesgerichtshof van 28 maart 1996, AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 - Verbrauchsmaterialien.

Het Landesgericht Düsseldorf stelde een aantal prejudiciële vragen aan het HvJ EG ter verduidelijking van de begrippen vergelijkende reclame, oneerlijk voordeel en onderscheidende kenmerken onder de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame.²

Arrest van het HvJEG

Het HvJ EG splitst de vragen van het Landesgericht Düsseldorf op in twee algemene vragen. De eerste vraag betreft of het in deze zaak om vergelijkende reclame gaat en of de vermelding van de artikelnummers een ongeoorloofde vergelijking in de zin van artikel 3 lid 1 onder c van de richtlijn is (is er sprake van een objectieve vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken?).³ Het tweede punt is of de artikelnummers van Toshiba onderscheidende kenmerken in de zin van artikel 3 lid 1 onder g van de richtlijn zijn en of vermelding van de artikelnummers in zijn catalogus de adverterende concurrent een oneerlijk voordeel oplevert.⁴

Het HvJ EG stelt ten aanzien van de eerste vraag vast dat vergelijkende-reclameruim gedefinieerd moet worden en dat de Vergelijkende reclame richtlijn in zekere zin een paradox bevat. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, lid 2bis is 'elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd'. In dat verband merkt het HvJ EG op dat het van weinig belang is of de goederen en diensten die worden genoemd worden vergeleken met die van de concurrent.⁵ Het gaat in casu dus om vergelijkende reclame. En passant strijkt het HvJ EG nog een kleine hobbel tussen de Merkenrichtlijn en de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame glad. Het HvJ EG constateert dat reclame waarin het merk van een concurrent gebruikt wordt en welke niet aan de cumulatieve vereisten van artikel 3bis van de gewijzigde Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame voldoet, in beginsel merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 5 lid 3 sub d van de Merkenrichtlijn. Een dergelijke letterlijke uitlegging aanvaardt het HvJ EG echter niet⁶ en brengt dit merkgebruik dan ook onder de BMW/Deenik-jurisprudentie⁷.

Voldoet de reclame aan de 'objectiviteitseis' van artikel 3 lid 1 onder c van de richtlijn? Dat is volgens het HvJ EG al snel het geval. De reden hiervoor is dat enerzijds de BMW/Deenik-rechtspraak⁸ onder de Merkenrichtlijn⁹ gebruik van andermans merk kan rechtvaardigen, wanneer dit nodig is om het publiek in te lichten over de aard van de producten of de bestemming van de aangeboden diensten.¹⁰ Anderzijds is het doel van de richtlijn de concurrentie te bevorderen.¹¹ Verder veronderstelt de vergelijking van Katun (het naast elkaar zetten van de artikelnummers) dat de betrokken producten technisch gelijkwaardig zijn¹². Daardoor is er volgens het HvJ EG sprake van een vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken.¹³

Zijn artikelnummers onderscheidende kenmerken? Bij de beantwoording van deze vraag grijpt het HvJ EG terug op zijn rechtspraak omtrent onderscheidend vermogen van merken onder de merkenrichtlijn: een door een onderneming gebruikt teken kan als een onderscheidend teken in de zin van de Vergelijkende-reclamerichtlijn worden aangemerkt wanneer het publiek het teken identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming.¹⁴ Bij artikelnummers is dat niet zonder meer het geval, zeker niet wanneer ze niet op de een of andere manier aangeduid worden als OEM-artikelnummers, bijvoorbeeld door de vermelding boven aan een kolom met die nummers.¹⁵ Uiteindelijk laat het HvJ EG het aan de nationale rechter over om te beoordelen hoe de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de doelgroep de artikelnummers opvat.

Relevant was dat Katun zich voornamelijk op de specialistische handelaars scheen te richten, welke mogelijk minder snel een verband tussen de reputatie van de OEM-onderdelen en de geadverteerde onderdelen legt dan de eindverbruiker.¹⁶

Behaalt Katun door de nevenschikking van de artikelnummers oneerlijk voordeel van de reputatie van de Toshiba-onderdelen? Hierbij verwijst het HvJ EG naar het BMW/Deenik-arrest. Daarin besliste het HvJ EG dat het noemen van het merk van de merkhouder wiens producten worden doorverkocht, ongerechtvaardigd voordeel met zich mee kan brengen als het publiek de indruk krijgt dat er een bijzondere relatie tussen de adverteerder en merkhouder bestaat.¹⁷ Aan de andere kant oordeelde het HvJ EG ook dat het enkel noemen van het merk om concurrentie op die markt mogelijk te maken nog niet als zodanig oneerlijk voordeel met zich meebrengt.¹⁸ Oneerlijk voordeel wordt genoten wanneer de doelgroep de reputatie van de vergeleken concurrent gaat toeschrijven aan de adverteerdersproducten.¹⁹ De globale presentatie van de reclame is bepalend hierbij: de vergelijkende reclame moet zo worden ingericht dat geen enkele verwarring of associatie tussen de vergeleken concurrent en leverancier alsmede tussen hun producten mogelijk is.²⁰ In de lijsten van Katun werd volgens het HvJ EG een voldoende duidelijk onderscheid gemaakt.²¹

Commentaar

Ruime interpretatie vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame in de zin van de richtlijn moet ruim geïnterpreteerd worden, oordeelt het HvJ EG.²² Door deze ruime interpretatie ontstaat een soort van schijnbare definitieparadox: onder het begrip 'vergelijk reclame' valt meer dan reclame die producten op

2 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, Pb. EG 1984, L250/17, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, Pb. EG 1997, L290/18.

3 Punt 21.

4 Punt 41.

5 Punt 31.

6 Punt 35.

7 A.w.

8 Zaak C-63/97, BMW/Deenik, Jur. 1999, p. I-905.

9 Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. EG 1989, L207/44 (89/104/EG).

10 Punten 34 en 35.

11 Punten 36 en 37.

12 Punt 39.

13 Punt 39.

14 Punten 48 en 49.

15 Punten 50 en 51.

16 Punt 52.

17 Punt 55.

18 Punt 54.

19 Punt 57.

20 Punt 58.

21 Punt 59.

22 Punten 29-33.

bepaalde punten vergelijkt, omdat de definitie in artikel 2bis een duidelijke verwijzing naar een vergelijkende stap ontbeert.²³ Hoe kan men dan echt vergelijkende reclame en 'verwijzende reclame' die niet vergelijkt plaatsen ten opzichte van elkaar, vroeg de Franse regering zich af.²⁴ Inderdaad valt iedere reclame waarin producten of diensten van een concurrent genoemd worden onder die definitie²⁵, oordeelde het HvJ EG, onder de voorwaarde dat de reclame een vergelijking in de zin van artikel 3 bis van de richtlijn bevat.²⁶ Bevat de reclame niet een dergelijke vergelijking, dan is de verwijzing naar een merk van de concurrent merkgebruik. Het aanhaken bij de bekendheid van bijvoorbeeld onderscheidende kenmerken van de concurrent is dan mogelijk oneerlijke mededinging.

De verklaring voor de ruime interpretatie van het HvJ EG is ten eerste de expliciete wens van de wetgever in considerans 6 van de richtlijn 'dat het wenselijk is te voorzien in een ruim concept van vergelijkende reclame om alle vormen van vergelijkende reclame te bestrijken'. Deze wens is echter gegrond in het onderliggende beleid van een maximale vrijheid van grensoverschrijdende commerciële communicatie ten gunste van de consument en om aldus grensoverschrijdende concurrentie binnen de EG te stimuleren.²⁷ Ook bijvoorbeeld uit de recente ontwerpverordening verkoopbevorderende maatregelen blijkt dat de EG nu ernst wil maken met het opruimen van nationale barrières voor commerciële communicatie, die in plaats van de concurrent voornamelijk de nationale handelaren beschermen.²⁸

23 Vergelijk A-G Léger, punt 32: 'La première tient à l'absence de référence claire à une démarche comparatiste. Il n'apparaît pas, au stade de la définition de la notion litigieuse, que, pour justifier la qualification de «publicité comparative», une publicité doive contenir une description des mérites comparés des produits ou des services.'

24 Punt 27.

25 Punt 29.

26 Punt 33.

27 Vergelijk considerans 5 van de richtlijn. Ook het HvJ EG voert op dit punt een actief beleid in haar arresten, zoals bijvoorbeeld zaak C-362/88 GB-INNO-BM t. Confédération du commerce luxembourgeois, Jur. 1990, p. I-667.

28 COM (2001) 546 def.; ook in het recente *Gourmet International Products* arrest ging het HvJ EG die kant uit, door te overwegen dat voor producten zoals alcoholhoudende dranken, waarvan de consumptie verboden is met traditionele sociale gebruiken en lokale gewoonten, een verbod op alle voor consumenten bestemde reclame door middel van advertenties in de pers en op radio en televisie, door het ongevraagd rechtstreeks toezenden van materiaal of door aanplakking op de openbare weg, de toegang tot de markt van producten uit andere lidstaten sterker zal bemoeilijken dan van nationale producten, waarmee de consument natuurlijk meer vertrouwd is. Zie zaak C-405/98, Jur. 2001, p. I-1795, punt 21.

29 Punt 39.

30 Dat stond overigens ook niet vast. De catalogi van Katun claimden gelijke kwaliteit en prestaties van de producten (punt 16), terwijl Toshiba betoogde dat Katun de consument misleidde door de producten voor te stellen als van gelijke kwaliteit (punt 17).

31 Mijn cursivering.

32 Punt 17.

33 Zie punten 39 en 56.

34 Zie punt 16.

Uitleg 'objectieve' vergelijking

Artikel 3bis lid 1 sub c van de richtlijn stelt als voorwaarde dat de vergelijkende reclame 'op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt'. In het geval van de reclame van Katun vergeleek Katun door het naast elkaar zetten van de typenummers. Uit het enkele naast elkaar zetten van de typenummers leidt het HvJ EG af 'dat een dergelijke vermelding tevens stelt dat de technische kenmerken van de twee producten gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen een vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de producten in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van de gewijzigde richtlijn 84/450 inhoudt'.²⁹ Blijkbaar is er dus sprake van een vergelijking op objectieve wijze, indien producten met technisch gelijkwaardige kenmerken worden vergeleken. Of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteit doet daarbij niet ter zake.³⁰ Een vergelijking op het punt van technische compatibiliteit is derhalve een vergelijking van een wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief kenmerk. De kwaliteit komt aan de orde bij de beoordeling van andere criteria, zoals mogelijke misleiding onder artikel 3bis lid 1 sub a of oneerlijk voordeel onder artikel 3bis lid 1 sub g van de richtlijn, zoals gebeurde in de onderhavige procedure. In dit verband zijn de woorden van het HvJ EG 'een dergelijke vermelding stelt dat de technische kenmerken van de twee producten gelijkwaardig zijn'³¹ van belang: indien de stelling niet blijkt te kloppen doordat de kwaliteit inferieur is, is de reclame op een of meer punten onjuist en derhalve misleidend onder artikel 3bis lid 1 sub a van de Vergelijkende-reclame richtlijn.

Oneerlijk voordeel

Toshiba had betoogd dat de consument misleid werd, omdat de producten van Katun minder van kwaliteit waren.³² Het HvJ EG oordeelt dat de nevenschikking op zich reeds de claim inhoudt dat de producten technisch gelijkwaardig zijn³³, maar gaat verder niet op de kwaliteitsvraag in. De vraag of er oneerlijk voordeel getrokken wordt door producten van mindere kwaliteit maar gelijke functionele geschiktheid naast elkaar te zetten, is met het onderhavige arrest niet beantwoord. Dat zal het Landesgericht Düsseldorf nu moeten doen.

De vraag die bij het Landesgericht voorligt, is nu of de statements van Katun met betrekking tot bepaalde producten (lagere kosten bij gelijke prestaties; rendabeler alternatief³⁴) gegeven de inherente technische gelijkwaardigheidsclaim leidt tot associatie met Toshiba's producten, in die zin dat de doelgroep de reputatie van de Toshiba-producten aan de Katun-producten toe zal schrijven.

Convergentie met merkenrecht

In het arrest komt de wisselwerking tussen het merkenrecht en vergelijkende reclame aan de orde. Een kenmerk van vergelijkende reclame is immers dat er meestal sprake is van gebruik van het merk van een concurrent in de vergelijkende reclame. Artikel 5 lid 3 onder d van de Merkenrichtlijn bepaalt dat het gebruik van eens anders merk in reclame verboden kan worden. Om vergelijkende reclame mogelijk te maken, bepaalt de Vergelijkende-reclamerichtlijn in overweging (15) dat vergelijkende reclame '[...] 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'.

De convergentie met het merkenrecht laat zich op twee punten

gelden. Oneerlijk voordeel door aantasting van het onderscheidend vermogen van een merk zoals geïnterpreteerd in het BMW/Deenik-arrest heeft als inspiratiebron gediend voor de interpretatie van oneerlijk voordeel door gebruik van onderscheidende kenmerken in vergelijkende reclame.³⁵ In dat arrest gaf het HvJ EG al aan dat het vereiste het vrije verkeer mogelijk te maken door anderen in staat te stellen te verwijzen naar het merk mee kan brengen dat die anderen soms wat voordeel genieten als gevolg van die verwijzing.³⁶ Zo werkt dat ook onder de Vergelijkende-reclamerichtlijn. De vraag of een kenmerk onderscheidend is werd door het HvJ EG beantwoord met verwijzing naar het Lloyd Schuhfabrik-arrest.³⁷ Het HvJ EG scheert aldus de vereisten voor onderscheidend vermogen voor alle kenmerken in de marketingmix over één kam.

Ten slotte kan het gladstrijken van het schoonheidsfoutje tussen de gewijzigde Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame en de Merkenrichtlijn nog genoemd worden. Dit werd hiervoor al aangestipt bij de bespreking van het arrest. De Richtlijn vergelijkende reclame gaat in consideransen 14 en 15 ervan uit dat alleen vergelijkende reclame (dat wil zeggen: reclame die op de een of andere manier verwijst naar een concurrent of zijn producenten) alleen geen merkgebruik in de zin van de Merkenrichtlijn oplevert als aan alle voorwaarden voor toegestane vergelijking is voldaan. Daarmee wordt een tegenspraak gecreëerd met de BMW/Deenik-rechtspraak, welke het HvJ EG uit de wereld helpt door te expliciteren dat ook in het geval van niet door de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame gedekte verwijzingen naar het merk van een ander onder de BMW/Deenik-rechtspraak kunnen vallen.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk: nog steeds 'andere en strengere normen'?

Aangezien de rechter al geruime tijd vergelijkende reclame in Nederland richtlijnconform moet interpreteren³⁸, verandert de uitlegging van de betrokken bepalingen in de richtlijn formeel gezien niets. De nieuwe bepalingen die door het wetsvoorstel vergelijkende reclame zullen worden ingevoerd (artikelen 6:194a BW en gewijzigd 6:196 BW) zullen in het licht van dit arrest moeten worden uitgelegd.³⁹ Daar gaat ook de wetgever van uit: de implementatie van de richtlijn brengt geen fundamentele wijzigingen met zich mee, wel meer duidelijkheid.⁴⁰

Eén verandering die de moeite waard is om te noemen is precies waar het in dit arrest om ging: oneerlijk voordeel trekken uit niet door een recht van intellectuele eigendom beschermde onderscheidende kenmerken. In de toelichting op het nieuwe artikel 6:194a lid 2 sub g (dat artikel 3bis lid 1 sub g van de richtlijn implementeert), wordt geheel voorbijgegaan aan het feit dat het hier gaat om een regeling gebaseerd op het leerstuk van oneerlijke concurrentie die onder de vlag van de onrechtmatige daad onderscheidende kenmerken beschermt die niet door een recht van intellectuele eigendom beschermd worden.⁴¹ In Toshiba/Katun was in confesso dat de artikelnummers niet beschermd waren door een recht van intellectuele eigendom.

Bij de interpretatie van artikel 3bis lid 1 sub g is het HvJ EG verrassend dicht bij de logica van het Borsumij/Stenman-arrest terechtgekomen, dat momenteel de standaard is voor oneerlijk voordeel genieten over de rug van de marketinginspanningen van een ander voor zijn product indien dat niet door middel van een recht van intellectuele eigendom is beschermd.⁴² Deze onrechtmatige-daadjurisprudentie is met name in verband met conflicten over het uiterlijk van producten die niet beschermd werden door auteurs- of modellen-

recht in de lagere rechtspraak toegepast. Het HvJ EG vereist voor een geslaagd beroep op artikel 3bis lid 1 sub g (en straks op artikel 6:194a lid 2 sub g) verwarring naar herkomst van de producten en de afwezigheid van gebruik van het onderscheidende kenmerk gericht op die verwarring.⁴³ In het Borsumij/Stenman-arrest stelde de Hoge Raad de eis dat er als gevolg van het gebruiken van de onderscheidende kenmerken verwarring bij het publiek te duchten was en de onderscheidende kenmerken gebruikende concurrent tekort schiet in zijn verplichting om maatregelen te nemen om de verwarring te beperken.

Met artikel 6:194a lid 2 sub g krijgt het Nederlandse recht er aldus een interessante *lex specialis* voor oneerlijke mededinging bij.

³⁵ Punt 55 e.v.

³⁶ Zie zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905, punt 53.

³⁷ Punt 48.

³⁸ Op 23 april 2000 eindigde de termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht, artikel 3 lid 1 van richtlijn 97/55.

³⁹ TK 2000-2001, 27619.

⁴⁰ TK 2000-2001, 27619, nr. 3, p. 3.

⁴¹ Vergelijk TK 2000-2001, 27619, nr. 3, p. 18-20.

⁴² HR 31 mei 1991, NJ 1992/391.

⁴³ Punt 59.