



Annotatie bij Vزر. Rb. Arnhem 16 augustus 2006 (KPN / UPC)

Verschenen in *Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER)* 2006-5, nr. 81, p. 281-285.

J.J.C. Kabel

Hit & Run werkt, zoveel is wel duidelijk. UPC komt er van af met een verbod; een rectificatie is niet nodig. Er zijn hier vooral opmerkingen te maken over de redenering waarmee de rechter tot zijn beslissing komt. Die volgt twee verschillende lijnen die allebei tot hetzelfde resultaat leiden. Dat lijkt – met het oog op Ockham's scheermes - argumentatie-technisch onnodig. De eerste redenering volgt het merkenrechtelijk traject, de tweede dat van de vergelijkende reclame. Merkenrechtelijk gezien, aldus de rechter, heeft UPC geen geldige reden om KPN te noemen. De rechter sluit daartoe aan bij de Gillette-zaak die echter over refererend en niet over vergelijkend merkgebruik gaat. Voor refererend merkgebruik kennen we geen richtlijn en moet getoetst worden aan de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Voor vergelijkend merkgebruik kennen wij de richtlijn vergelijkende reclame. Daarover straks. Uit die m.i. verkeerd genomen zaak Gillette, leidt de rechter vervolgens af dat er een noodzaak moet bestaan om het merk van een ander te gebruiken (i.c. om de bestemming van het product aan te duiden). Wanneer UPC hetzelfde ook anders had kunnen zeggen, is er geen noodzaak en dus geen geldige reden voor gebruik door UPC van het merk van KPN. Dat is op zichzelf nog niet voldoende voor de ontoelaatbaarheid. Door het gebruik zonder geldige reden, moet ook onder andere afbreuk zijn gedaan aan de reputatie van KPN's merk. En dat is hier het geval, omdat de claim ongenueanceerd en te triomfantelijk is gedaan.

De tweede lijn die ook nog eens wordt gevolgd, is die van de vergelijkende reclame. Ook hier wordt overwogen – met als bron de pre-ambule van de richtlijn vergelijkende reclame – dat er een noodzaak moet bestaan om het merk van een ander te gebruiken. Twee opmerkingen daarbij. Ten eerste: het is niet zonder meer vanzelfsprekend dat uit een pre-ambule bij een regeling van secundair gemeenschapsrecht een zelfstandige regel kan worden afgeleid die niet in de regeling zelf staat (zie HvJEG 13 juli 1989, C-215/88 inz. Casa Fleischhandels GmbH/ Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung, m.n. r.o. 31: “een overweging van een verordening kan weliswaar duidelijkheid geven over de uitlegging van een rechtsvoorschrift, maar kan zelf niet zo een voorschrift zijn.”). Ten tweede: de bedoelde pre-ambule (14) moet uiteraard begrepen worden tegen de achtergrond van de toenmalige situatie in Europa waarin veel landen nu juist een merkenrechtelijk verbod kenden van het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame. Juist die situatie probeerde de richtlijn te doorbreken: de vergelijkende adverteerder mag nu juist het merk van een ander noemen; het simpele feit dat hij vergelijkende reclame maakt, is voldoende noodzaak om dat merk te noemen. Afzonderlijk onderzoek naar de noodzaak is dan dus niet vereist. Een rechter die dat wel doet, zet de richtlijn op zijn kop. M.i. betekent dat ook dat voor een afzonderlijk onderzoek naar het bestaan van een geldige reden in het merkenrecht in zaken van vergelijkende reclame geen plaats behoort te zijn. Er is in dit soort gevallen – bij verwatering ligt dat anders – dus maar één redeneringslijn nodig, die van de vergelijkende reclame. Wat overblijft zijn de met het merkenrecht identieke criteria van reputatie-aantasting e.d. in de bepalingen over vergelijkende reclame. Het oordeel over aantasting van de reputatie van KPN is natuurlijk betrekkelijk subjectief: 'te

trionfantelijk, ongenueanceerd'; men kan daarover in redelijkheid van mening verschillen.
