



HvJEG 25 oktober 2001, zaak C-112/99 (Toshiba Europe GmbH / Katun Germany GmbH)

verschenen in: *IER* 2001-1, p. 44-51, met [annotatie](#) Jan Kabel

J.J.C. Kabel

(Vijfde kamer: P. Jann, kamerpresident, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur) en M. Wathelet, rechters)

([m.nt. J.J.C. Kabel](#))

Refererende reclame: vermelding van artikelnummers van originele reserveonderdelen en verbruiksartikelen door verkoper van niet-originele reserveonderdelen en verbruiksartikelen. Prejudiciële beslissing over de uitleg van de artikelen 2 punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c en g, van 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). Vermelding te beschouwen als vergelijkende reclame. Objectieve verwijzende vergelijking kan toch ontoelaatbaar zijn indien doelgroep reputatie producten concurrent toeschrijft aan (vervangende) producten adverteerder. Verschil met BMW/Deenik? Gunstiger positie voor de wederverkoper dan voor de verwijzer naar vervangingsproducten. Toepassing van richtlijn 97/95/EG dodelijker voor vergelijkende reclame dan het merkenrecht? Het schiet niet op met de liberalisering van vergelijkende reclame in Europa.

Arrest

1. Bij beschikking van 19 januari 1999, ingekomen bij het Hof op 1 april daaraanvolgend, heeft het Landgericht Düsseldorf het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2, punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c en g, van 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; hierna: gewijzigde richtlijn 84/450).

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Toshiba Europe GmbH (hierna: Toshiba Europe) en de Duitse vennootschap Katun Germany GmbH (hierna: Katun) over de reclame die Katun maakt in het kader van de verkoop van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de door Toshiba Europe verkochte fotokopieerapparaten.

Het rechtskader

De gewijzigde richtlijn 84/450

3. Richtlijn 84/450, die slechts van toepassing was op misleidende reclame, werd in 1997 gewijzigd bij richtlijn 97/55, opdat ook vergelijkende reclame binnen haar

werkingsfeer zou vallen. Bijgevolg werd de titel van richtlijn 84/450 bij artikel 1, punt 1, van richtlijn 97/55 gewijzigd.

4. Overeenkomstig artikel 2, punt 1, van de gewijzigde richtlijn 84/450 wordt voor de toepassing van deze richtlijn onder reclame verstaan iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen.

5. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 wordt onder vergelijkende reclame in de zin van deze richtlijn verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

6. Artikel 3 bis, lid 1, van de gewijzigde richtlijn 84/450 bepaalt:

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

- a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;
- b) goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
- c) 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;
- d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
- e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
- f) voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;
- g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
- h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.

7. De tweede overweging van de considerans van richtlijn 97/55 luidt als volgt:

Overwegende dat met de voltooiing van de interne markt het aanbod steeds gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zoveel mogelijk profijt van de interne markt kunnen en moeten trekken en aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen, de basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen, uniform dienen te zijn en de voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende

reclame in de lidstaten geharmoniseerd dienen te worden; onder die voorwaarden zal dit ertoe bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten objectief kunnen worden belicht; dat vergelijkende reclame voorts, in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten.

8. Volgens de zesde overweging van richtlijn 97/55 is het wenselijk te voorzien in een ruim concept van vergelijkende reclame om alle vormen van vergelijkende reclame te bestrijken.

9. De zevende overweging van de considerans van richtlijn 97/55 vermeldt:

Overwegende dat er voorwaarden voor - wat de vergelijking betreft - geoorloofde vergelijkende reclame moeten worden vastgesteld om te bepalen welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument; dat die voorwaarden voor geoorloofde reclame criteria moeten omvatten voor een objectieve vergelijking van de kenmerken van goederen en diensten.

Het nationale recht

10. § 1 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb van 7 juni 1909 (wet tegen oneerlijke mededinging; hierna: UWG) bepaalt:

Eenieder die in het handelsverkeer voor concurrentiedoeleinden in strijd met de goede zeden handelt, kan in rechte worden aangesproken tot het staken van die handelingen alsmede tot betaling van schadevergoeding.

11. Blijkens de verwijzingsbeschikking is het vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof (Duitsland) dat een onderneming die haar eigen goederen vergelijkt met die van een concurrent, in beginsel in strijd met de goede zeden in de zin van § 1 UWG handelt. Gelet op de inwerkingtreding van richtlijn 97/55 heeft het Bundesgerichtshof in de arresten van 5 februari 1998 (GRUR 1998, 824 - Testpreis-Angebot) en 23 april 1998 (BB 1998, 2225 - Preisvergleichsliste II) echter geoordeeld dat ofschoon deze richtlijn nog niet in Duits recht was omgezet en de omzettingstermijn nog niet was verstreken, vergelijkende reclame voortaan toegelaten moest worden geacht voorzover aan de voorwaarden van artikel 3 bis van de gewijzigde richtlijn 84/450 was voldaan.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

12. Toshiba Europe is de Duitse dochteronderneming van de Japanse vennootschap Toshiba Corporation. Zij verkoopt in Europa fotokopieerapparaten en reserveonderdelen en verbruiksartikelen daarvoor.

13. Katun verkoopt ook reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de Toshiba-fotokopieerapparaten.

14. Ter identificatie van de verschillende modellen van haar fotokopieerapparaten gebruikt Toshiba Europe specifieke aanduidingen, bijvoorbeeld Toshiba 1340. Ook voor de benodigdheden gebruikt zij specifieke tekens, artikelaanduidingen genoemd. Bovendien heeft elk artikel een bestelnummer, artikelnummer genoemd.

15. In de catalogi van Katun zijn de reserveonderdelen en de verbruiksartikelen ingedeeld in categorieën volgens de modellen van Toshiba-fotokopieerapparaten

waarvoor zij geschikt zijn. Zo is er bijvoorbeeld de vermelding Katun-producten voor de Toshiba-fotokopieerapparaten 1340/1350. Elke lijst van reserveonderdelen en verbruiksartikelen bestaat uit vier kolommen. In de eerste kolom, OEM-artikelnnummer, is het bestelnummer van het overeenstemmende door Toshiba Europe verkochte product vermeld. Volgens de verwijzende rechter staat onomstotelijk vast dat het teken OEM in de betrokken handelssector Original Equipment Manufacturer (oorspronkelijke fabrikant van het materiaal) betekent. In de tweede kolom, Katun-artikelnnummer, 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.

16. Blijkens het dossier wordt in de catalogi voor de prijzen verwezen naar de bestelbon. Bovendien bevatten de catalogi voor bepaalde producten tussen de lijsten vermeldingen als u kan uw kosten verminderen zonder kwaliteit of prestaties te verliezen, 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.

17. In het hoofdgeding komt Toshiba Europa alleen op tegen het feit dat in de catalogi van Katun haar artikelnummers zijn opgenomen naast de artikelnummers van laatstgenoemde. Onder verwijzing naar een arrest van het Bundesgerichtshof van 28 maart 1996 (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 - Verbrauchsmaterialien) betoogt Toshiba Europe dat de vermelding van haar artikelnummers niet noodzakelijk is om aan de klanten uit te leggen waarvoor de producten van Katun kunnen worden gebruikt, en dat een verwijzing naar de betrokken modellen van Toshiba-fotokopieerapparaten volstaat. Door het artikelnummer van Toshiba Europe te vermelden, gebruikt Katun de originele producten om haar eigen producten op te waarderen. Zij misleidt de consument door de producten als van gelijke kwaliteit voor te stellen en exploiteert op ongeoorloofde wijze de bekendheid van Toshiba. Het gebruik van de artikelnummers van Toshiba Europe is niet noodzakelijk, want Katun kan de producten identificeren aan de hand van gedetailleerde tekeningen. Ten slotte is de vermelding van de artikelnummers van Toshiba Europe niet nodig om de prijzen van de producten te kunnen vergelijken.

18. Katun brengt hiertegen in dat zij zich uitsluitend richt tot gespecialiseerde handelaars, die weten dat de door haar aangeboden producten niet de originele producten zijn. Bovendien is de vermelding van het artikelnummer van Toshiba Europe haars inziens objectief noodzakelijk om de producten te identificeren, gelet op het grote aantal reserveonderdelen en verbruiksartikelen voor een model van fotokopieerapparaat. Daarbij komt dat het naast elkaar plaatsen van het artikelnummer van Toshiba Europe en dit van Katun de klant de mogelijkheid biedt de prijzen te vergelijken.

19. Katun voert tevens aan dat de beslissing van het Bundesgerichtshof van 28 maart 1996 niet verenigbaar is met het gemeenschapsrecht, gelet op de gewijzigde richtlijn 84/450, die vergelijkende reclame toestaat. Deze richtlijn staat haars inziens in beginsel reclame toe waarin de prijzen van de reserveonderdelen en verbruiksartikelen van de originele fabrikant worden vergeleken met deze van een concurrerende leverancier. Zij zou het product dat zij wenst te vergelijken, niet concreet kunnen aanduiden indien zij de artikelnummers van Toshiba Europe niet zou mogen vermelden en alleen maar naar het overeenstemmende model van fotokopieerapparaat zou mogen verwijzen, aangezien er voor de verschillende modellen van fotokopieerapparaten zeer veel accessoires en reserveonderdelen bestaan, die niet van elkaar kunnen worden onderscheiden.

20. Van mening dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding met name afhangt van de uitlegging van de artikelen 2, punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c en g, van de gewijzigde richtlijn 84/450, heeft het Landgericht Düsseldorf de behandeling van de

zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) Kan de reclame van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor het product van een fabrikant van apparaten, als vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van de richtlijn worden aangemerkt wanneer in deze reclame de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van de fabrikant van de overeenkomstige originele reserveonderdelen en verbruiksartikelen worden vermeld ter identificatie van de producten van de verkoper?

2) Wanneer de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord:

a) Vormt het naast elkaar plaatsen van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van de fabrikant van apparaten en de eigen bestelnummers van de verkoper een volgens artikel 3 bis, lid 1, sub c, van de richtlijn geoorloofde vergelijking van goederen, in het bijzonder een vergelijking van de prijzen?

b) Zijn artikelnummers (OEM-artikelnummers) een onderscheidend kenmerk van een concurrent in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g?

3) Wanneer de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord:

a) Volgens welke criteria moet worden beoordeeld, of reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, op oneerlijke wijze voordeel haalt uit bekendheid van een onderscheidend kenmerk van een concurrent in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g?

b) Volstaat het naast elkaar plaatsen van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van de fabrikant van apparaten en de eigen bestelnummers van de verkoper om te kunnen spreken van oneerlijk gebruik van de bekendheid van een onderscheidend kenmerk van een concurrent in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, wanneer de verkoper in plaats daarvan kan verwijzen naar het product waarvoor het verbruiksartikel of het reserveonderdeel geschikt is?

c) Is het voor de beoordeling van de oneerlijkheid van belang, dat wanneer alleen mag worden verwezen naar het product waarvoor het verbruiksartikel of het reserveonderdeel geschikt is, en niet naar de artikelnummers (OEM-artikelnummers), de afzet van de producten van de verkoper wordt bemoeilijkt, in het bijzonder omdat de afnemers zich plegen te oriënteren aan de hand van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van de fabrikant van de apparaten?

De eerste vraag en de tweede vraag, sub a

21. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat de vermelding in de catalogus van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van apparaten, van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) waarmee laatstgenoemde zijn eigen reserveonderdelen en verbruiksartikelen aanduidt, als vergelijkende reclame moet worden aangemerkt. Met zijn tweede vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, sub c, van de gewijzigde richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een dergelijke vermelding een geoorloofde vergelijking in de zin van deze bepaling, met name een prijsvergelijking, vormt.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

22. Toshiba Europe voert aan dat de gewijzigde richtlijn 84/450 niet van toepassing is in

het hoofdgeding, aangezien niet de kenmerken van de producten worden vergeleken. Door de artikelnummers naast elkaar te plaatsen wordt de indruk gewekt dat de producten globaal gezien gelijkwaardig zijn, maar het gaat daarbij niet om een objectieve vergelijking van de wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze producten in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van deze richtlijn. Voorts maakt het feit dat door deze vermelding de prijzen van de producten van Toshiba Europe kunnen worden vergeleken met die van de producten van Katun, van deze vermelding nog geen vergelijkende reclame in de zin van deze richtlijn.

23. Katun en de Commissie zijn van mening dat de catalogi van Katun onder het begrip vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 vallen. De Oostenrijkse regering stelt in het algemeen dat er sprake is van vergelijkende reclame wanneer het betrokken publiek de fabrikant van de originele modellen kan identificeren aan de hand van de artikelnummers.

24. Volgens Katun en de Oostenrijkse regering vormt de vergelijking van de artikelnummers een verkorte vorm van vergelijking van de technische kenmerken van een product, waaruit blijkt dat het geschikt is voor de apparaten van de originele fabrikant.

25. Wegens het bestaan van deze vergelijking hoeft volgens Katun niet te worden nagegaan of er bovendien sprake is van prijsvergelijking. De Oostenrijkse regering betoogt in dit verband dat de prijzen niet worden vergeleken omdat het naast elkaar plaatsen van de artikelnummers de prijzen van de producten niet tot uiting doet komen. De Commissie is daarentegen van mening dat het in het onderhavige geval alleen om een prijsvergelijking gaat, aangezien in de catalogi van Katun wordt verwezen naar de bestelbon waarop de prijzen zijn vermeld.

26. De Franse regering vraagt zich af waarom in de definitie van het begrip vergelijkende reclame in artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 geen vergelijking wordt geëist. Ofwel heeft de communautaire wetgever een tautologie willen vermijden, ofwel volstaat de identificatie van de concurrent om de vergelijking te doen ontstaan omdat elke potentiële klant zelf informatie kan zoeken over de kenmerken van de producten, ofwel mag het begrip vergelijking slechts in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of de vergelijkende reclame geoorloofd is.

27. Na voor deze laatste uitlegging te hebben geopteerd, vraagt de Franse regering zich af wat de draagwijdte is van de voorwaarden van artikel 3 bis van de gewijzigde richtlijn. Aangezien dit artikel begint met de woorden wat de vergelijking betreft, is het mogelijk dat de genoemde voorwaarden niet vervuld moeten zijn wanneer er geen sprake is van een vergelijking. In dat geval kan het zijn dat de reclame die in het hoofdgeding aan de orde is, niet ongeoorloofd is in de zin van artikel 3 bis, maar wel misleidend in de zin van artikel 3 van deze richtlijn. Het is echter ook mogelijk dat de voorwaarden van artikel 3 bis vervuld moeten zijn zodra er sprake is van vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis. Vanuit dit oogpunt concludeert de Franse regering dat twijfel rijst over het nut, voor de klanten, van lijsten waarin slechts referenties van producten naast elkaar worden geplaatst.

Beoordeling van het Hof

28. Wat om te beginnen de definitie van vergelijkende reclame betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 2, punt 1, van de gewijzigde richtlijn 84/450 voor de toepassing van deze richtlijn onder reclame wordt verstaan, iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen. Gelet op deze bijzonder ruime definitie

kan reclame, met inbegrip van vergelijkende reclame, zeer verschillende vormen aannemen.

29. Om van vergelijkende reclame in de zin van de gewijzigde richtlijn 84/450 te kunnen spreken, is blijkens artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn vereist dat een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

30. Ook voor dit element heeft de communautaire wetgever een ruime definitie gegeven. Deze vaststelling vindt steun in de zesde overweging van de considerans van richtlijn 97/55, volgens welke de communautaire wetgever het wenselijk acht, te voorzien in een ruim concept om alle vormen van vergelijkende reclame te bestrijken.

31. Opdat er sprake zou zijn van vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 volstaat dus een vermelding onder welke vorm ook waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten, zij het impliciet, worden genoemd. In dit verband is het van weinig belang of de goederen en de diensten van degene die reclame maakt, worden vergeleken met die van de concurrent.

32. Wat in de tweede plaats de voorwaarden betreft om vergelijkende reclame als geoorloofd te kunnen aanmerken, zij eraan herinnerd dat deze zijn vastgesteld in artikel 3 bis van de gewijzigde richtlijn 84/450. Artikel 3 bis, lid 1, sub c, eist dat dit soort reclame op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt.

33. Uit een letterlijke uitlegging van artikel 2, punt 2 bis, van de gewijzigde richtlijn 84/450 juncto artikel 3 bis van deze richtlijn volgt dat elke vermelding in een mededeling die geen vergelijking in de zin van artikel 3 bis bevat, waardoor een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen en diensten kunnen worden geïdentificeerd, ongeoorloofd is. Dit zou het geval zijn met een eenvoudige vermelding van het merk van de fabrikant van de originele modellen of van de referenties van de modellen waarvoor de reserveonderdelen en de verbruiksartikelen zijn gemaakt; in het hoofdgeding komt Toshiba Europe er evenwel niet tegen op dat deze elementen door Katun worden gebruikt.

34. Uit artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (84/104/EEG) van de Raad, van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en de rechtspraak van het Hof (arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punten 58-60) volgt evenwel dat het gebruik van andermans merk gerechtvaardigd kan zijn wanneer dit nodig is om het publiek in te lichten over de aard van de producten of de bestemming van de aangeboden diensten.

35. Vastgesteld moet worden dat een letterlijke uitlegging van de gewijzigde richtlijn 84/450 tot tegenspraak met richtlijn 89/104 leidt en derhalve niet kan worden aanvaard.

36. Onder deze omstandigheden moet rekening worden gehouden met de doelstellingen van de gewijzigde richtlijn 84/450. In dit verband blijkt uit de tweede overweging van de considerans van richtlijn 97/55 dat vergelijkende reclame ertoe zal bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten objectief worden belicht, en dat zij aldus in het belang van de consument een stimulans zal vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten.

37. Om deze redenen moeten de aan vergelijkende reclame gestelde eisen in de voor

deze reclame meest gunstige zin worden uitgelegd.

38. In een situatie als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, kan het publiek door de vermelding van de artikelnummers van de fabrikant van apparaten naast de artikelnummers van een concurrerende leverancier de producten van eerstgenoemde waarmee de producten van laatstgenoemde overeenstemmen, zeer precies identificeren.

39. Vastgesteld zij echter 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.

40. Derhalve moet op de eerste vraag en de tweede vraag, sub a, worden geantwoord dat de artikelen 2, punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c, van de gewijzigde richtlijn 84/450 aldus moeten worden uitgelegd dat als vergelijkende reclame die objectief een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen met elkaar vergelijkt, kan worden aangemerkt, de vermelding in de catalogus van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van apparaten, van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) waarmee laatstgenoemde zijn eigen reserveonderdelen en verbruiksartikelen aanduidt.

De tweede vraag, sub b, en de derde vraag

41. Met zijn tweede vraag, sub b, en zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van een fabrikant van apparaten een onderscheidend kenmerk in de zin van deze bepaling vormen, en dat de vermelding van deze nummers in de catalogi van een concurrerende leverancier laatstgenoemde de mogelijkheid biedt oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid daarvan.

42. Volgens artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 is vergelijkende reclame geoorloofd op voorwaarde dat deze met name geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten.

43. Toshiba Europe, de Franse en de Oostenrijkse regering en de Commissie betogen dat de artikelnummers van een fabrikant van apparaten als een onderscheidend kenmerk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 kunnen worden aangemerkt omdat de doelgroep de producten van deze fabrikant aan de hand van deze nummers identificeert. Katun brengt daartegen in dat een fabrikant deze nummers gebruikt om zijn eigen producten te onderscheiden van elkaar, en niet van de producten van andere fabrikanten. Het zou derhalve niet om een onderscheidend kenmerk in de zin van deze bepaling gaan.

44. Volgens Toshiba Europe levert het gebruik van een onderscheidend kenmerk reeds oneerlijk voordeel op ten gevolge van de bekendheid daarvan wanneer dit gebruik niet nodig is in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104. In het hoofdgeding zou het gebruik van de artikelnummers van de fabrikant van apparaten niet nodig zijn omdat de concurrerende leverancier een beschrijving van de door hem verkochte producten zou kunnen geven met aanduiding van het model van het apparaat waarvoor deze producten

geschikt zijn.

45. De Franse regering betoogt dat de reclame waarin de artikelnummers van een fabrikant van apparaten worden vermeld, oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid daarvan, wanneer deze reclame geen objectieve vergelijking ten doel heeft en a fortiori wanneer zij misleidend kan zijn.

46. Katun en de Oostenrijkse regering beklemtonen de noodzaak van een snelle en betrouwbare identificatie van de reserveonderdelen en verbruiksartikelen. In dit verband betoogt Katun dat de vermelding van de artikelnummers van verschillende fabrikanten een snelle prijsvergelijking mogelijk maakt, wat de concurrentie kan bevorderen.

47. Volgens de Commissie volstaat het feit dat een leverancier de artikelnummers van een fabrikant van apparaten gebruikt, niet ter staving van de stelling dat deze leverancier oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van een onderscheidend kenmerk.

48. In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof in verband met de onderscheidingskracht van een merk heeft verklaard dat voor de beoordeling of een merk een grote onderscheidingskracht heeft, globaal moet worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in deze zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 22).

49. Aldus kan een door een onderneming gebruikt teken als een onderscheidend kenmerk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 worden aangemerkt wanneer het publiek dit teken identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming.

50. Aangaande artikelnummers die een fabrikant van apparaten gebruikt om reserveonderdelen en verbruiksartikelen te identificeren, staat niet vast dat deze op zich, dat wil zeggen wanneer zij alleen worden gebruikt, zonder aanduiding van het merk van de fabrikant of het apparaat waarvoor de reserveonderdelen en de verbruiksartikelen geschikt zijn, door het publiek worden geïdentificeerd als verwijzingen naar producten die door een bepaalde onderneming zijn vervaardigd.

51. Het gaat immers om reeksen van cijfers of van letters en cijfers waarvan men zich kan afvragen of zij als artikelnummers van een fabrikant van apparaten zouden worden geïdentificeerd indien zij zich niet, zoals in het hoofdgeding, zouden bevinden in een kolom met het opschrift OEM-artikelnummers. Evenzo kan men zich afvragen of een fabrikant aan de hand van dergelijke reeksen zou kunnen worden geïdentificeerd indien deze reeksen niet werden gebruikt in correlatie met zijn merk.

52. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter te beoordelen of de artikelnummers van de fabrikant van apparaten waarvan sprake is in het hoofdgeding, een onderscheidend kenmerk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 zijn, in die zin dat deze nummers worden herkend als afkomstig van een bepaalde onderneming. Hiervoor dient hij rekening te houden met de wijze waarop een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde persoon de artikelnummers opvat. Daarbij is ook de aard van de doelgroep van de reclame van belang. In casu lijkt deze doelgroep te bestaan uit gespecialiseerde handelaars en het is minder waarschijnlijk dat een dergelijke doelgroep verband legt tussen reputatie van de producten van de fabrikant van apparaten en deze van een concurrerende leverancier, dan een doelgroep die uit eindverbruikers bestaat.

53. Al zouden de artikelnummers van een fabrikant van apparaten op zich een onderscheidend kenmerk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 zijn, bij de beoordeling van de vervulling van deze voorwaarde moet in elk geval rekening worden gehouden met de vijftiende overweging van de considerans van richtlijn 97/55, volgens welke het gebruik van een merk of een ander onderscheidingsteken, voorzover daarbij de in de gewijzigde richtlijn 84/450 vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het merkrecht, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd de producten en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent en aldus de verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen.

54. In dit verband zou niet kunnen worden gesteld dat een adverteerder oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van de onderscheidende kenmerken van de producten van zijn concurrent, indien een verwijzing naar deze kenmerken de voorwaarde is voor een daadwerkelijke concurrentie op de betrokken markt.

55. Het Hof heeft overigens reeds geoordeeld dat door het gebruik van een merk door een derde ongerechtvaardigd voordeel kan worden gehaald uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, bijvoorbeeld doordat bij het publiek een verkeerde indruk wordt gewekt over de relatie tussen de adverteerder en de merkhouder (zie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 40).

56. Zoals in punt 39 van het onderhavige arrest is vastgesteld, houdt de vermelding van de artikelnummers van een fabrikant van apparaten naast de artikelnummers van een concurrerende leverancier de stelling in dat de technische kenmerken van de twee producten gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen een vergelijking in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van de gewijzigde richtlijn 84/450.

57. Verder moet nog worden onderzocht of deze vermelding tot gevolg kon hebben dat de fabrikant van apparaten waarvan de producten zijn geïdentificeerd, door de doelgroep van de reclame wordt geassocieerd met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier.

58. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame. De artikelnummers van de fabrikant van apparaten kunnen daarin slechts een vermelding zijn tussen andere gegevens over deze fabrikant en zijn producten. Het merk van de concurrerende leverancier en de specificiteit van zijn producten kunnen zodanig worden benadrukt dat geen enkele verwarring of associatie tussen deze fabrikant en de concurrerende leverancier of tussen hun respectieve producten mogelijk is.

59. In casu blijkt dat Katun haar producten moeilijk kon vergelijken met die van Toshiba Europa zonder te verwijzen naar de artikelnummers van laatstgenoemde. Daarenboven blijkt uit de in de verwijzingsbeschikking opgenomen voorbeelden van Katuns lijsten van reserveonderdelen en verbruiksartikelen dat daarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen Katun en Toshiba Europe, zodat zij geen verkeerde indruk lijken te creëren over de oorsprong van de producten van Katun.

60. Gelet op een en ander moet op de tweede vraag, sub b, en op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, van de gewijzigde richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat voorzover de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van een fabrikant van apparaten op zich een onderscheidend kenmerk in de zin van deze bepaling vormen, het gebruik van deze nummers in de catalogi van een concurrerende leverancier laatstgenoemde slechts de mogelijkheid biedt oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid daarvan wanneer de vermelding van deze nummers tot gevolg heeft dat

de doelgroep van de reclame de fabrikant waarvan de producten zijn geïdentificeerd, associeert met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier. Bij de beoordeling of deze voorwaarde is vervuld, dient rekening te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame en de aard van de doelgroep van deze reclame.

Kosten

(...)

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Landgericht Düsseldorf bij beschikking van 19 januari 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) De artikelen 2, punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c, van richtlijn 84/450 EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, moeten aldus worden uitgelegd dat als vergelijkende reclame die objectief een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen met elkaar vergelijkt, kan worden aangemerkt, de vermelding in de catalogus van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van apparaten, van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) waarmee laatstgenoemde zijn eigen reserveonderdelen en verbruiksartikelen aanduidt.

2) Artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat voorzover de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van een fabrikant van apparaten op zich een onderscheidend kenmerk in de zin van deze bepaling vormen, het gebruik van deze nummers in de catalogi van een concurrerende leverancier laatstgenoemde slechts de mogelijkheid biedt oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid daarvan wanneer de vermelding van deze nummers tot gevolg heeft dat de doelgroep van de reclame de fabrikant waarvan de producten zijn geïdentificeerd, associeert met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier. Bij de beoordeling of deze voorwaarde is vervuld, dient rekening te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame en de aard van de doelgroep van deze reclame.

Noot

1. De [Conclusie van de AG Leger](#) is nog niet in het Nederlands gepubliceerd. De Duitse procestekst bevat de hier afgebeelde litigieuze vermelding. Het gaat niet bepaald om een eclatant geval van vergelijkende reclame. De vergelijking is wel zeer minimaal. Juist daarom is deze eerste uitspraak van het Hof over de richtlijn zo interessant. Wanneer het hier al mis dreigt te gaan, wat kunnen wij dan nog van de liberalisering van gewone vergelijkende reclame verwachten?

2.

KATUN			
Katun-Produkte für Toshiba-Kopierer 2510/2550			
OEM Art.-Nr	Katun Art.-Nr	Beschreibung	Modelle
T2510	43013746	Toner, schwarz; 450 g Kartusche (Preis pro Kartusche, Verkauf im 4er-Paket)	2510.2550

Alles wat hieronder wordt vermeld met betrekking tot de artikelen uit de Richtlijn, geldt naar het zich laat aanzien onverkort voor de Nederlandse situatie. Het Nederlandse implementatievoorstel bevat de letterlijke tekst van de artikelen 2 punt 2bis, 3bis lid 1 en 2 van de Richtlijn. [1] Hetzelfde is het geval met de tekst van de Nederlandse Reclame Code. Artikel 14 NRC bevat sinds de wijziging van oktober 2000 eveneens de letterlijke tekst van artikel 3bis Richtlijn.

3. Het had zo mooi kunnen zijn. Een van de eerste versies van de Richtlijn bepaalde in één enkel artikel: "Comparative advertising shall be allowed, provided that it compares material and verifiable details and is not unfair." De eerste eis volgt al uit het verbod van misleidende reclame, de tweede eis uit het oneerlijke mededingingsrecht. Kortom: "Comparative advertising shall be allowed" was in vijf woorden een elegante bepaling geweest.

4. Een volgende versie was echter gecompliceerder. [2] Toegevoegd werd dat de vergeleken kenmerken op billijke wijze moesten worden geselecteerd. Vervolgens werd een wonderlijk soort auteursrecht toegekend aan consumentenorganisaties: reclame met resultaten van vergelijkend warenonderzoek zou uitsluitend zijn toegestaan met toestemming van degene die dat onderzoek had uitgevoerd. De reactie daarop was te voorspellen: de industrie kwam met de eis dat dan ook toestemming moest worden gevraagd voor vergelijkende merkclame aan de houder van het merk waarmee werd vergeleken. In de latere onderhandelingen werden de twee condities tegen elkaar weggestreept, maar de (politieke) toon was gezet: de uiteindelijke tekst lijkt een mengeling van overbodige, want vanzelfsprekende en dus alleen al door hun opname mogelijk misverstand wekkende beperkingen en betwistbare resultaten van politieke onderhandelingen die de vrijheid om vergelijkende reclame te maken toch meer inperken dan aanvankelijk de bedoeling leek. Het resultaat is ingewikkelder dan eerdere versies, telt tenminste negen voorwaarden, creëert nieuwe verboden, en laat een groot aantal verboden van vergelijkende reclame intact. Het Hof lost enkele problemen op (reikwijdte van het begrip vergelijkende reclame, de verhouding tussen definitie en toelaatbaarheid) maar laat een belangrijk materieel probleem open: de verhouding tussen art. 3 bis sub c. en sub g. van de Richtlijn.

5. Is er wel sprake van een vergelijking? De prejudiciële vraag heeft uitsluitend betrekking op het feit dat in de catalogus van Katun de artikelnummers van Toshiba zijn opgenomen naast die van Katun. Katun doet dat om duidelijk te maken dat haar gebruiksartikelen (en reserve onderdelen) geschikt zijn voor een als Toshiba te identificeren fotokopieerapparaat en dus kunnen dienen als vervanging voor toners van Toshiba. Aldus wordt het ook gemakkelijker om prijzen met elkaar te vergelijken. Men noemt deze vorm van reclame wel refererende of verwijzende reclame.

6. Het Hof doet niet moeilijk en volgt de definitie van 2, punt 2bis: direct of indirect noemen van een onderscheidingsmiddel van de concurrent is als vergelijkende reclame aan te merken, ook al wordt er niet inhoudelijk vergeleken. - Ik merk terzijde op dat het

Hof hier niet, zoals het dat wel doet bij de vraag die bij art. 3bis sub g. aan de orde is, onderzoekt of er inderdaad sprake is van een onderscheidingsmiddel, d.w.z. van een aanduiding die te herleiden is tot Toshiba - . De conclusie van het Hof leidt onmiddellijk tot het probleem dat door de Franse regering – waar bleef de Nederlandse regering trouwens? - in deze zaak is aangestipt: nu de richtlijn in artikel 3bis allerlei inhoudelijke eisen stelt aan een vergelijking wil deze toelaatbaar zijn, lijkt het enkele noemen zonder vergelijking altijd ontoelaatbaar omdat dan niet voldaan is aan bijvoorbeeld de eis dat op objectieve wijze, een of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen of diensten worden vergeleken. 'De Rolls Royce onder de aanstekers' – ik noem maar wat – zou dan geen ontoelaatbare claim opleveren in de zin van de Richtlijn (geen concurrentieverhouding), maar de (impliciete) claim waarvan in deze zaak sprake is (net zo goed als Toshiba's product) wel.

7. Het gaat hier om de verhouding tussen de definitie van vergelijkende reclame en de toelaatbaarheid ervan. Art. 2, punt 2bis bevat een definitie waarin vergelijking wordt omschreven als het (uitdrukkelijk of impliciet) noemen van de concurrent of van diens aanbod zonder dat het begrip vergelijking zelf wordt ingevuld. Dat leidt in theorie tot drie varianten: noemen zonder te vergelijken, vergelijken zonder te noemen en de echte: noemen en vergelijken. Bij de eerste variant liggen de problemen; het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 'heartbreakers' (aandringen op ruilen van het gekochte product voor een ander product), refererende reclame (zoals in dit geval), of om uitnodigingen tot vergelijking. De richtlijn gaat er nu van uit dat vergelijkende reclame die voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 3bis lid 1 en 2 geoorloofd is, "wat de vergelijking betreft" (zie 3bis lid 1, aanhef) en in zoverre moet worden toegelaten door de lidstaten. De geciteerde toevoeging valt te begrijpen vanuit de gedachte dat een volgens de richtlijn toelaatbare reclame, om andere redenen toch ontoelaatbaar kan zijn. Wanneer wij er vervolgens van uitgaan dat met één term (vergelijking) niet twee verschillende zaken worden aangeduid, lijkt het logisch dat de voorwaarden van art. 3bis ook van toepassing zijn op de eerste variant. Die redenering leidt tot een vergelijkingsplicht: als de naam van een concurrent of diens aanbod wordt genoemd, dan dient ook daadwerkelijk te worden vergeleken. Voor die *als-dan* uitleg pleit dat de richtlijn er in de tweede en de vijfde overweging van uitgaat dat vergelijkende reclame een bijdrage vormt aan de voorlichting van de consument. Die voorlichting is uiteraard niet gediend met loze kreten over de concurrent en diens aanbod. Het Advies van het Economisch en Sociaal Comité over een eerder voorstel ging zelfs zover dat het vergelijkende reclame alleen toestond, wanneer de naam van de concurrent expliciet werd genoemd. [3] Het systeem van de richtlijn lijkt dus niet vrijblijvend. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat uitnodigingen tot vergelijking (bijvoorbeeld smaaktesten waarbij de consument de vergelijking maakt), niettemin ook moeten voldoen aan de eis dat op objectieve wijze een of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmerken met elkaar worden vergeleken. Zoals bekend heeft de Reclame Code Commissie in zo'n geval juist de andere kant op geredeneerd en geoordeeld dat de normen voor vergelijkende reclame niet van toepassing zijn, omdat de vergelijking niet door de adverteerder maar door de consument wordt uitgevoerd. [4]

8. Het Hof oordeelt nu dat de normen wel van toepassing zijn, maar dat dat niet betekent dat de adverteerder verplicht zou zijn telkens wanneer hij een concurrent noemt expliciet te vergelijken conform de voorwaarden van art. 3bis. Die verplichting volgt weliswaar uit een grammaticale uitleg van 2, punt 2bis jo. 3bis, maar spoort niet met de Merkenrichtlijn en de daaraan gegeven uitleg in zaak C-63/97 (BMW/Deenik) op grond waarvan het nu juist in beginsel toelaatbaar is andermans merk te gebruiken teneinde het publiek voor te lichten over de aard van producten of de bestemming van diensten. Dat betekent tegelijkertijd dat met het noemen van andermans merk zonder nadere toelichting impliciet wordt geclaimd dat beide producten tenminste gelijkwaardig zijn conform de toets van artikel 3bis sub c. Die claim staat dus ter beoordeling.

9. De AG concludeerde [5] dat die impliciete (gelijkstellende) claim de toets aan artikel 3bis sub c niet kon doorstaan en onderzocht nog eens ten overvloede hoe het was gesteld met het voldoen aan artikel 3bis sub g. Hij zag geen noodzaak het onderscheidingsteken van Toshiba te noemen teneinde de consument informatie te geven over de eigenschappen van de vergeleken producten. Katun had dat ook anders kunnen doen. De geest van Claeryn/Klarijn [6] is weer uit de fles waarin wij dachten hem zo goed te hebben verstopt. Wat doet het Hof daarmee? Eerst de door de AG verdedigde mogelijkheid dat het enkele noemen niet per definitie maar dan toch door toepassing van de norm van artikel 3bis sub c. materieel is verboden.

10. Enkel noemen zonder verdere informatie levert geen objectieve vergelijking op in de zin van art. 3bis sub c., aldus de AG. Waarom niet? Omdat door zo een passieve gelijkstelling wordt gesuggereerd dat het product van de adverteerder alle positieve eigenschappen van dat van de concurrent bevat. Het is dan aan de nationale rechter om uit te zoeken of er informatie voor handen is waarmee die suggestie kan worden waargemaakt. Die opvatting stelt strengere eisen aan vergelijkende reclame waarin de concurrent of diens aanbod alleen wordt genoemd, dan aan gewone vergelijkende reclame, omdat het ingevolge art. 3bis sub c. niet nodig is dat een vergelijking op alle relevante punten wordt gemaakt.

11. Het Hof volgt de AG niet op dit punt. Refererende reclame, zoals hier de vermelding, in de catalogus van een verkoper van reserve onderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van apparaten, van de artikelnummers waarmee de fabrikant zijn eigen reserve onderdelen en verbruiksartikelen oplevert, kan worden aangemerkt als een objectieve vergelijking. Dat lijkt mij een juiste opvatting. Het gaat bij deze claims immers niet om identieke eigenschappen, maar om identieke functies. Het product waarmee refererend wordt geadverteerd, moet hetzelfde kunnen als het product waaraan wordt gerefereerd. Zo oordeelde Hof Arnhem al in Chemie-Gro/Sikkens: [7] "De naast elkaar stelling der producten onder toevoeging van "te gebruiken als" wekt niet de suggestie van gelijke samenstelling, doch wel van toepasbaarheid met hetzelfde effect en hetzelfde resultaat als het Sikkens-product." Geen misleiding, omdat onvoldoende was gebleken dat de producten van Chemie-Gro in dat opzicht niet deugden.

12. Maar daarmee is de kous nog niet af. Langs de weg van art. 3bis sub g. komt het probleem dat de AG onder c. formuleerde weer levensgroot terug. Wanneer de claim ten volle voldoet aan artikel 3bis sub c. en wij dus te maken hebben met een feitelijke en methodisch zuivere vergelijking, mag dan de merkbekendheid van de vergeleken concurrent nog roet in het eten gooien? Vergelijking met een onbekend merk is uiteraard niet echt zinvol en als zo'n vergelijking wordt gehanteerd dan gebeurt dat nu juist door bekende merkadverteerders die het publiek willen waarschuwen voor de gevaren verbonden aan het gebruik van onbekende merken. Art. 3bis sub g. bepaalt nu dat vergelijkende reclame geoorloofd is op voorwaarde dat deze geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent. Vergelijken met een bekend merk is dus uitdrukkelijk geoorloofd verklaard, op voorwaarde dat die vergelijking geen *oneerlijk* voordeel oplevert. Voorheen was de toets: is er een geldige reden? Hof Arnhem oordeelde in de eerder genoemde Sikkens-zaak dat Chemie-Gro geen geldige reden had het merk Sikkens in vergelijkingslijsten te gebruiken. Het Hof achtte het niet onmogelijk dat Chemie-Gro voor haar (deskundige) doelgroep in staat was om zonder het merk Sikkens te noemen aan te geven wat zij wilde zeggen en daarom was zij daartoe ook verplicht. Die uitspraak is gewezen onder het oude artikel 13 onder A, eerste lid aanhef en sub 2 van de BMW en het bijbehorende Claeryn/Klarijn arrest van het BenGH. Dat artikel is veranderd. Thans gaat het ook daar, net zoals in de Richtlijn, om het begrip (ontoelaatbaar) 'voordeel', zij het dat de BMW in navolging van de Richtlijn merkenrecht spreekt van ongerechtvaardigd voordeel en de Richtlijn misleidende en vergelijkende

reclame van oneerlijk voordeel. Is de beoordeling van merkgebruik in vergelijkende reclame daarmee ook veranderd?

13. Het gaat hier om refererende of verwijzende reclame. De vraag of er echt van verwijzing in de zin van vergelijking sprake is wordt door het Hof als volgt beantwoord. De verwijzende rechter moet beoordelen of de artikelnummers een onderscheidend kenmerk opleveren volgens art. 3bis sub g. van de Richtlijn in die zin dat de nummers worden herkend als afkomstig van een bepaalde onderneming. Bij die herkenning moet rekening worden gehouden met het Gut Springenheide criterium [8] en met de relativering daarvan, in dit geval met het gegeven dat het om een gespecialiseerde doelgroep kan gaan. Men lette erop dat de prejudiciële vraag zich uitdrukkelijk beperkt tot de vraag naar de betekenis van de artikelnummers; het merk Toshiba zelf speelt daarbij geen rol.

14. Van verwarring is geen sprake. Het Hof erkent dat uitdrukkelijk (o. 59). Er wordt geen verkeerde indruk gewekt omtrent de oorsprong van de producten van Katun. Overigens is dit een zelfstandige voorwaarde, neergelegd in art. 3bis sub d. Het Hof schaaft deze voorwaarde echter kennelijk onder sub g. Evenmin zal, zo lijkt me, een verkeerde indruk worden gewekt omtrent de relatie tussen Toshiba en Katun in die zin dat er een bijzondere commerciële band tussen beiden bestaat. Het Hof refereert aan dit merkenrechtelijke criterium zoals het dat in BMW/Deenik heeft ontwikkeld, [9] maar volgt die lijn niet verder. Dat lijkt me ook terecht: vergelijkende reclame suggereert doorgaans nu juist niet dat er een band bestaat tussen adverteerder en vergeleken concurrent. In BMW/Deenik had het Hof ook geoordeeld dat, wanneer de reclame correct is, d.w.z. geen bijzondere band suggereert tussen adverteerder en de merkhouder, de kwaliteitsuitstraling die van het merk voor de activiteiten van de adverteerder uitgaat, hem geen ongerechtvaardigd voordeel oplevert vanwege het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Door die aanpak wordt het recht van wederverkoop gewaarborgd. Het recht om te mogen verwijzen naar de vervangende functie van het product van de adverteerder dat hier aan de orde is, lijkt echter zwakker. Het Hof overweegt immers (o. 57) dat verder nog moet worden onderzocht of de litigieuze vermelding tot gevolg kan hebben dat Toshiba door de doelgroep van de reclame wordt geassocieerd met Katun in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier. De kwaliteitsuitstraling die bij wederverkoop mag worden meegenomen, kan bij de onderhavige vorm van verwijzende of refererende reclame dus wel een sta in de weg zijn.

15. Ik merk op dat de toepassing door het Hof van de merkenrichtlijn dus wat liberaler is dan de toepassing van de richtlijn vergelijkende reclame. Anderzijds bevat het merkenrecht, anders de richtlijn vergelijkende reclame, nog de mogelijkheid dat kan worden opgetreden tegen verwatering (afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk). Over de consequentie van dat criterium voor vergelijkende merkreclame, weten wij echter nog niets. Wel kan wellicht uit het woordje "slechts" in overweging 60 ("het gebruik van deze nummers in de catalogi van een concurrerende leverancier deze *slechts* de mogelijkheid biedt oneerlijk voordeel te behalen uit de bekendheid daarvan, enz...") worden afgeleid dat verwatering geen issue mag zijn bij vergelijkende reclame.

16. Het eigenaardige van deze uitspraak is intussen dat van de richtlijn die vergelijkende reclame beoogt te liberaliseren, toch een grotere dreiging uit lijkt te gaan voor de toelaatbaarheid van deze vorm van reclame, dan van de merkenrichtlijn, terwijl wij – ik sta daarin niet alleen - nu juist dachten en hoopten dat dat andersom was.

JK

[1] TK 2000-2001, 27 619, nrs. 1-2.

[2] Van de allereerste versie heb ik alleen nog maar een fax die dateert van vlak voor april 1990. Het tweede voorstel is van 21 juni 1991, COM (91) 1457 def. SYN 343.

[3] Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 18 december 1991, CES 1510/91 – SYN 343 I/LM/ed, ad 3.1. en 3.2.

[4] RCC 29 juli 1996, doss. 96.9226 (Crocky Chips v. Smiths Food group).

[5] Conclusie AG Léger 8 Februari 2001.

[6] BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472.

[7] Hof Arnhem 5 september 1989, BIE 1991/14.

[8] HvJEG 16 juli 1998, C-210/96.

[9] HvJEG 23 februari 1999, IER 1999-3, p. 111-119 met ann. RdR.
