



Annotatie bij Hof van Justitie van de EG 23 februari 2006 (Siemens/ VIPA)

Verschenen in *Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER)* 2006-3, nr. 47, p. 165-167.

J.J.C. Kabel

Nu de Richtlijn het gebruik van het merk van de concurrent in vergelijkende reclame in beginsel toelaatbaar acht, verschuift de aandacht naar andere kenmerken van de producten of diensten van de vergeleken adverteerder. De AG heeft in deze zaak geen conclusie genomen. Dat duidt op een voorspelbare uitspraak. M.i. is er toch iets nieuws aan de hand. De uitspraak volgt die in [Toshiba/Katun](#) (C-112/99). Kern van die beslissing was dat een vergelijking met bestelnummers van de vergeleken adverteerder teneinde aan te geven dat de producten van de vergelijker compatibel zijn met die van de vergeleken, oneerlijk kan zijn, omdat het publiek de reputatie van de een aan de ander gaat toeschrijven. Moeilijk punt daarbij is of dat laatste een zelfstandig onrechtmatigheids criterium is, dan wel louter stoelt op het verbod van misleiding. Het lijkt mij dat het laatste het geval is, omdat het eerste indirecte verwarring impliceert (zonder misleiding) en dat in deze gevallen van vergelijkende reclame is uitgesloten. Het Hof bevestigt dit, doordat het aanneemt dat het in dit geval gaat om een gespecialiseerd publiek, dat de reputatie van de producten van Siemens en van VIPA niet met elkaar zal associëren. Vervolgens moet worden beoordeeld of VIPA door het gebruik van de bestelnummers van Siemens oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van die bestelnummers. In [Toshiba/Katun](#) werd hieromtrent nog zeer in het algemeen opgemerkt, dat er geen sprake kan zijn van oneerlijk voordeel, indien een verwijzing naar de onderscheidende kenmerken van het product van de concurrent voorwaarde is voor een daadwerkelijke concurrentie op de betrokken markt. Verder werd opgemerkt dat Katun haar producten moeilijk kon vergelijken zonder te verwijzen naar de artikelnummers van Toshiba. Het laatste element is in dit arrest verdwenen. Dat het gebruik van die nummers voor VIPA voordelig is, is zonneklaar, maar is, aldus het Hof, niet relevant voor de beoordeling. Bij de vraag of het voordeel oneerlijk is, moet het voordeel voor de consument van het gebruik van die nummers worden meegewogen. Het voordeel voor de consument bestaat uit het vermijden van zoekkosten voor de benodigde vergelijkingsinformatie. Hij hoeft geen transponeringstabel te gebruiken om de nummers van VIPA om te zetten in die van Siemens. Een monopolie van Siemens op haar eigen nummers, beperkt de mededinging. Het gaat hier niet om het monopoliseren van externe standaarden. Het gaat hier om de kenmerken die Siemens zelf in de markt heeft gezet. Dergelijke kenmerken mogen door concurrenten worden gebruikt, indien dit functioneel is voor de consument. Zie voor een interessante parallel t.a.v. de met het specialité overeenstemmende kleur van generieke medicijnen als hulpmiddel voor effectief medicijngebruik een recente Amerikaanse zaak over de kleur van pillen tegen ADHD. Het US Court of Appeal (3rd Circ.) oordeelde dat de blauwe en licht-oranje kleur die Shite voor haar merk geneesmiddel had geïntroduceerd en welke kleur tevens de doses van het merk geneesmiddel aangaf, gebruikt mocht worden door Barr, de fabrikant van het generieke middel, omdat kleuren van geneesmiddelencapsules voor patiënten functioneel zijn met betrekking tot de dosering (USC 23 May 2003, No. 02-3647, *SHIRE US v. BARR Laboratories*).

Het Hof van Justitie laat duidelijk het verband zien tussen vergelijkende reclame en het mededingingsrecht. Vergelijkende reclame is immers een middel om monopolies te

doorbreken. Wat echter opvalt, is dat het Hof in deze uitspraak eenzijdig kiest voor het belang van de consument. Zoals bekend is de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame, sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in juni 2005 alleen nog van toepassing op de verhouding tussen concurrenten. In de conclusie van de AG in de zaak [Lidl/Colruyt](#) (C-356/04) van vandaag, 29 maart 2006, merkt de AG op dat die richtlijn geen wijziging brengt in de bepalingen omtrent vergelijkende reclame. M.i. betekent deze uitspraak dan ook dat een beroep op oneerlijk voordeel in vergelijkende reclame, gemakkelijker en ook blijvend kan worden ontzenuwd. De vergelijkende adverteerder hoeft zich niet af te vragen, zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse rechtspraak eertijds het geval was (zie Hof Arnhem 5 september 1989, *BIE* 1991/14 inzake ChemieGro/Sikkens), of de deskundige doelgroep in staat is om zonder gebruik van de kenmerken van Siemens er wel achter te komen wat VIPA bedoelt. Voor gebruik van het merk zelf, kan uiteraard door de vergelijker beroep worden gedaan op de geldige reden van artikel 13 lid 1 sub d. BMW. Zie o.a. Hof Amsterdam 25 maart 1999, *IER* 1999, nr. 38: het noemen in refererende reclame van artikelnummer en merk van de concurrent heeft een geldige reden in de zin van artikel, omdat de vermelding van het merk noodzakelijk is om aan te kunnen duiden voor welk gebruik de waren van de refererende adverteerder zijn bedoeld.
