ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

23 februari 2006 *

In zaak C-59/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 2 december 2004, ingekomen bij het Hof op 10 februari 2005, in de procedure

Siemens AG

tegen

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, M. Ilešič en E. Levits, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: A. Tizzano,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Siemens AG, vertegenwoordigd door S. Jackermeier, Rechtsanwalt, en D. Laufhütte, Patentanwalt,

— VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, vertegenwoordigd door A. Osterloh en E. Osterloh, Rechtsanwälte,

— de Republiek Polen, vertegenwoordigd door T. Nowakowski als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. Aresu en F. Hoffmeister als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub 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: „richtlijn 84/450").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Siemens AG (hierna: „Siemens") en VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (hierna: „VIPA") over door laatstgenoemde gemaakte reclame ter bevordering van de verkoop van componenten die compatibel zijn met door Siemens vervaardigde en verkochte besturingssystemen.

Rechtskader

Gemeenschapsregeling

3 Volgens artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 wordt onder „vergelijkende reclame" verstaan „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd".

4 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

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

[...]

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;

[...]

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;

[...]"

5 De tweede, de viertiende en de vijftiende overweging van richtlijn 97/55 luiden:

„(2) overwegende dat met de voltooiing van de interne markt het aanbod steeds gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zo veel 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;

(14) overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;

(15) overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, 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."

Nationale regeling

6 § 6 van de wet van 7 juni 1909 ter bestrijding van oneerlijke mededinging (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; hierna: „UWG") bepaalt met name:

„(1) Vergelijkende reclame is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

(2) Hij die vergelijkende reclame maakt, handelt onrechtmatig [...], wanneer de vergelijking:

[...]

4. oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van, of afbreuk doet aan, de bekendheid van een door een concurrent gebruikt teken, [...]"

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

7 Siemens vervaardigt en verkoopt onder meer programmeerbare besturingssystemen onder de benaming „Simatic". Voor deze systemen en hun aanvullende componenten introduceerde zij in 1983 een bestelnummersysteem, bestaand uit een combinatie van verscheidene hoofdletters en cijfers.

8 VIPA vervaardigt en verkoopt onder meer componenten die met de „Simatic"-besturingssystemen compatibel zijn, waarvoor zij sinds 1988 een identificatiesysteem gebruikt dat nagenoeg overeenkomt met dat van Siemens. Het eerste deel van de tekencombinatie in de bestelnummers van Siemens, bijvoorbeeld „6ES5" of „6ES7", wordt namelijk vervangen door het letterwoord „VIPA", gevolgd door het

kernelement van het bestelnummer van het originele product van Siemens. Deze bestelnummerkern verwijst naar de kenmerken van het betrokken product en naar het gebruik ervan in het automatiseringsplatform; dit nummer moet in dit platform worden ingevoerd om de besturing te activeren.

9 Zo verkoopt VIPA onder bestelnummer „VIPA 928-3UB21" de component die overeenstemt met het originele Siemens-product met bestelnummer „6ES5 928-3UB21". Zij vermeldt dit nummer op haar producten alsmede in haar catalogus, met daarbij de aantekening: „U wordt verzocht gebruik te maken van het bestelnummer van de door u gewenste geheugenmodule zoals aangegeven in het handboek van uw platform, of bel ons op! De bestelnummers komen overeen met die van de Siemens-geheugenmodules."

10 Siemens heeft een vordering ingesteld tegen VIPA wegens misbruik van de bekendheid van haar producten. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Siemens toegewezen. In hoger beroep is zijn beslissing vernietigd. Siemens heeft vervolgens beroep tot „Revision" bij het Bundesgerichtshof ingesteld.

11 Van oordeel dat voor de beslissing van het voor hem aanhangige geding de uitlegging van richtlijn 84/450 noodzakelijk is, heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Wordt uit de bekendheid van een ‚ander onderscheidend kenmerk' van een concurrent oneerlijk voordeel in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG getrokken wanneer de adverteerder het in vakkringen bekende onderscheidende kenmerk (in casu bestelnummersysteem) van de concurrent in wezen identiek overneemt en in de reclame op deze identieke overname wijst?

2) Is het voordeel van de identieke overname voor de adverteerder en de consument doorslaggevend bij de beoordeling of uit de bekendheid oneerlijk voordeel wordt getrokken in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG?"

De prejudiciële vragen

12 Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruikmaakt van het kernelement van een onderscheidend kenmerk van een fabrikant, namelijk een in vakkringen bekend bestelnummersysteem voor zijn producten, oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dit onderscheidend kenmerk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, en of bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met het voordeel dat een dergelijk gebruik voor de consumenten en de adverteerder oplevert.

13 Krachtens artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 is vergelijkende reclame geoorloofd zolang zij, onder meer, 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.

14 Volgens de rechtspraak van het Hof dient bij de beoordeling of de voorwaarde van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 in acht is genomen, rekening te worden te houden met de vijftiende overweging van richtlijn 97/55, volgens welke het gebruik van een merk of een ander onderscheidend kenmerk, voor zover daarbij de in 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 (arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 53).

15 Een adverteerder kan derhalve niet worden geacht oneerlijk voordeel te trekken 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 (arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 54).

16 Het Hof heeft overigens reeds geoordeeld dat het gebruik van een merk door een derde een oneerlijk voordeel kan opleveren of afbreuk kan doen 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 (arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 55).

17 Volgens de verwijzingsbeschikking geeft VIPA, door het kernelement van het bestelnummersysteem van Siemens over te nemen, het publiek te kennen dat de technische kenmerken van de twee betrokken producten gelijkwaardig zijn. Het gaat dus om een vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van richtlijn 84/450 (arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 56).

18 Nagegaan moet evenwel worden of het gebruik van dit kernelement bij het publiek waarop de reclame van VIPA is gericht, associaties kan wekken tussen de fabrikant van de betrokken besturingssystemen en hun aanvullende componenten en de concurrerende leverancier, doordat dit publiek de reputatie van de producten van deze fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier.

19 Om te beginnen zijn de in het hoofdgeding aan de orde zijnde producten bestemd voor een gespecialiseerd publiek. Een associatie tussen de reputatie van de

producten van Siemens en de producten van VIPA is dus veel minder waarschijnlijk dan wanneer deze producten zouden zijn bestemd voor eindverbruikers (zie in die zin arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 52).

20 Vervolgens wordt door het gebruik door VIPA van haar eigen letterwoord in het eerste gedeelte van de bestelnummers en de vermelding in haar catalogus dat deze nummers overeenkomen met die van de geheugenmodules van Siemens, een onderscheid mogelijk gemaakt tussen de identiteit van VIPA en van Siemens, en wordt het ontstaan van een verkeerde indruk over de oorsprong van de producten van VIPA of een associatie tussen deze twee ondernemingen vermeden (zie in die zin arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punt 59).

21 Ten slotte blijkt uit het aan het Hof voorgelegde dossier dat de cijfers en letters die de kern van het bestelnummer vormen, niet alleen verwijzen naar de kenmerken van het betrokken product, maar ook naar het gebruik ervan in het automatiseringsplatform. Deze cijfers en letters moeten immers in dit platform worden ingevoerd om de besturing te activeren.

22 Wat het voordeel van de identieke overneming van een onderscheidend teken voor de adverteerder en de consument betreft, heeft het Hof enerzijds reeds geoordeeld dat vergelijkende reclame de consumenten de mogelijkheid beoogt te bieden, zo veel mogelijk profijt van de interne markt te trekken, aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen (arrest van 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 64).

23 Anderzijds blijkt uit de tweede overweging van richtlijn 97/55 dat vergelijkende reclame ook tot doel heeft, in het belang van de consument een stimulans te vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten.

24 Bijgevolg moet het voordeel van de vergelijkende reclame voor de consumenten stellig in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het oneerlijk voordeel dat de adverteerder trekt uit de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent.

25 Daarentegen kan het voordeel van de vergelijkende reclame voor de adverteerder, dat wegens de aard van dit soort reclame hoe dan ook evident is, op zich niet beslissend zijn bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het gedrag van deze adverteerder.

26 In casu zouden de gebruikers, wanneer VIPA het kernelement van de bestelnummers van haar aanvullende componenten voor de besturingssystemen van Siemens veranderde, de bestelnummers van de overeenkomstige producten van Siemens in een vergelijkende lijst moeten opzoeken. Dat zou, zoals de verwijzende rechter vaststelt, nadelen voor de consumenten en VIPA opleveren. Een beperkend effect op de mededinging op de markt van aanvullende componenten voor Siemens-besturingssystemen is dus niet uit te sluiten.

27 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruikmaakt van het kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, in omstandigheden als die van het hoofdgeding geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dit onderscheidend kenmerk.

Kosten

28 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3 bis, lid 1, sub g, 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, moet aldus worden uitgelegd dat een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruikmaakt van het kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, in omstandigheden als die in het hoofdgeding geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dit onderscheidend kenmerk.

ondertekeningen