

marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l'Union européenne de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Note d'observations

De rechterlijke bevoegdheid bij online inbreuken op een Uniemerck

1. Deze zaak betreft de uitleg van art. 97 lid 5 Uniemerkenverordening in de versie 207/2009 (thans art. 125 lid 5 in de versie 2017/1001). Deze bepaling geeft de houder van een Uniemerck (hierna: "UM") de mogelijkheid om een vordering wegens inbreuk ook (lees: als alternatief voor de bevoegdheidsregeling van art. 94, leden 1-4) in te stellen bij "*de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.*" Meestal levert de toepassing van deze voor de UM-houder beschikbare alternatieve mogelijkheid geen probleem op. De beweerdelijk inbreukmakende producten worden bijvoorbeeld verkocht in een supermarkt, lokale slijterij of in een restaurant. De weg naar de rechter ter plaatse wordt eenvoudig bepaald door het land waar die verkopen plaatsvonden. Ingewikkelder wordt het echter wanneer dergelijke producten op websites worden aangeboden. Het is niet altijd duidelijk tot welk publiek die websites zijn gericht, zeker niet wanneer het gaat om websites met een *generic top-level domain*, zoals .com, en zeker niet als het gaat om Engelstalige websites. In de onderhavige zaak werd in Engeland een inbreukvordering ingesteld wegens advertenties en verkoopaanbiedingen gedaan door een Spaanse onderneming. Deze verweerde zich echter met een exceptie van onbevoegdheid, stellende dat zij zelf niet in het Verenigd Koninkrijk heeft geadvertiseerd en ook niet zelf producten aldaar heeft verkocht. Het *Intellectual Property and Enterprise Court* (IPEC) volgde dit verweer. Het stelde dat de bevoegdheid van art. 97 lid 5 wordt bepaald door de rechter van de plaats waar de beweerdelijke inbreukmaker de beslissing heeft genomen om op een website te adverteren en de waren te koop aan te bieden en waar de uitvoering ervan is geregeld. De UM-houder stond dus in het VK met lege handen. Het *Court of Appeal* oordeelt dat deze uitleg fout is, en dat uit de bewoordingen, het doel en de context van de regeling van art. 97 lid 5 volgt dat onder "de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" het grondgebied van de lidstaat is bedoeld waar de consumenten of handelaren zijn gevestigd tot wie de advertenties en verkoopaanbiedingen zijn gericht. Maar het *Court of Appeal* twijfelt

en dat wordt veroorzaakt door een beslissing van het Duitse *Bundesgerichtshof* (hierna: “BGH”), waarin het BGH beslist dat de uitleg die het HvJEU heeft gegeven in het *Nintendo*-arrest⁽¹⁾ over de toepasselijkheid van art. 8 lid 2 van verordening 864/2007 (Rome II) en in het bijzonder de woorden “*het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd*” ook geldt voor de uitleg van art. 97 lid 5 UM verordening.⁽²⁾ Verwijzing naar het HvJEU volgt.

2. Het HvJEU volgt het *Court of Appeal* en wat mij betreft, ik zeg het nu al, op overtuigende gronden. Langs welke lijnen? Het Hof refereert allereerst aan het arrest inzake *Coty Germany*.⁽³⁾ Daarin werd ook uitleg gegeven aan art. 97 lid 5, maar het betrof een ander feitencomplex, te weten (ik parafraseer) verkoop van producten door Y in land B, die door Y in land A waren betrokken van X. Kon tegen X in land B een inbreukvordering worden ingesteld? Nee, aldus het Hof, want de rechterlijke bevoegdheid van art. 97 lid 5 heeft, kort gezegd, betrekking op een actieve gedraging van (kort gezegd) X in land B. Daar was geen sprake van. Uit dit arrest moet volgens het Hof worden afgeleid dat de gediëerde rechter zich ervan moet vergewissen dat de aan verweerder verweten gedragingen hebben plaatsgevonden op het grondgebied van die rechter. Welnu, zo beslist het Hof: als de verweten gedragingen bestaan in het langs elektronische weg weergeven van advertenties en verkoopaanbiedingen, moet ervan worden uitgegaan dat deze handelingen zijn verricht op het grondgebied “*waar consumenten of handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties en verkoopaanbiedingen worden gericht, ook al is de verweerder op een ander grondgebied gevestigd, staat de server van de website die hij gebruikt op een ander grondgebied, en bevinden de waren waarop deze advertenties betrekking hebben zich op een ander grondgebied*” (rov. 47).

3. Daarmee lijkt het antwoord op de prejudiciële vraag gegeven. Het Hof geeft echter een nadere motivering. Allereerst wordt aangegeven (zie rov. 47-49) dat, indien de uitleg anders zou zijn, een onderneming die buiten de Unie gevestigd is en vandaar haar website organiseert, nimmer in de Unie wegens inbreuken, bestaande uit het op haar website plaatsen van verkoopaanbiedingen in de Unie kan worden aangesproken, hetgeen ongewenst is, zoals het Hof trouwens al in de zaak *L’Oréal e.a.* had beslist.⁽⁴⁾ Het Hof motiveert vervolgens in rov. 50-51 dat een andere uitleg dan die het Hof voorstaat van art. 97 lid 5 in feite een dode letter maakt. Als het land waar de inbreukmakende website wordt georganiseerd en die

(1). HvJEU, 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724, *Nintendo*.

(2). *Bundesgerichtshof*, 9 november 2017, I ZR 164/16, “Parfümmarken”.

(3). HvJEU, 5 juni 2014, C-360/12, EU:C:2014:1318, *Coty Germany*.

(4). HvJEU, gr. k., 12 juli 2011, C-324/09, EU:C:2011:474, *L’Oréal e.a. / eBay*.

van de vestiging van de inbreukmaker samenvalt, is er eigenlijk geen ruimte voor een alternatief forum als bedoeld in art. 97 lid 5 in die landen waar de relevante afnemers zich bevinden. Bovendien: het kan voor rechthebbenden buitensporig lastig zijn te ontdekken waar precies de inbreukmakende website wordt georganiseerd. Verder overweegt het Hof dat de uitleg van art. 97 lid 5 moet samenhangen met andere bepalingen van de UM-verordening en noemt in dit verband met name de bepalingen over inbreuk in art. 9 UM-verordening, waarin in het bijzonder als inbreukmakende handelingen worden genoemd: het aanbieden of in de handel brengen onder het teken en het gebruik van het teken in advertenties (art. 9 lid 2 onder *a* en *b*). Het Hof overweegt dan (rov. 54) dat de term “inbreuk” in art 97 lid 5 moet worden opgevat als een verwijzing naar de in art. 9 genoemde handelingen en dat deze handelingen moeten worden geacht te hebben “plaatsgevonden” “*waar de verrichting van deze handelingen zichtbaar werd in de vorm van advertenties en verkoopaanbiedingen, namelijk daar waar de commerciële inhoud daadwerkelijk toegankelijk is gemaakt voor de consumenten en handelaren tot wie die inhoud was gericht.*” Het is aan de nationale rechter om te beslissen of dit het geval is en hij kan daarbij met name kijken naar toelichtingen op de website van de verweerder en sociale media over de geografische zones waarnaar de betrokken producten werden verzonden. In dit verband is de verdere uitleg van de *targeting*criteria in randnr. 87 e.v. van de conclusie van Advocaat-Generaal Szpunar verhelderend.⁽⁵⁾

4. Het Hof gaat vervolgens nog een stap verder door te verwijzen naar het *Wintersteiger*-arrest⁽⁶⁾ waarin uitleg werd gegeven aan het criterium “*plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan*” in art. 5 lid 3 van verordening 44/2001 (de Bevoegdheids- en Executie verordening, hierna de “EEX-Verordening”). Het ging in die zaak om de vraag welke rechter bevoegd is bij inbreuken op nationale merken door gebruik van Adwords op verschillende websites. Het Hof oordeelde dat de rechters van het land waar het nationale merk is ingeschreven, het beste in staat zijn om na te gaan of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt. Het Hof spreekt van het rekening houden met nabijheidsgegevens. Welnu, in de door het Hof aangenomen uitleg van art. 97 lid 5 voor inbreuken op een UM, zijn het ook de rechters van de plaats waar de consumenten of handelaren zijn gevestigd tot wie de advertenties en verkoopaanbiedingen van de verweerder zijn gericht, die, zoals het Hof het zegt, “*bijzonder goed in staat zijn om te bepalen of er sprake is van inbreuk.*” Hoewel volgens het Hof art. 97 lid 5 als een *lex specialis* moet gelden t.o.v. art. 5 lid 3

(5). Conclusie A-G Szpunar, 28 maart 2019, C-172/18, EU:C:2019:276.

(6). HvJEU, 19 april 2012, C-523/10, EU:C:2012:220, *Wintersteiger*.

EEX-Verordening, en art. 97 lid 5 autonoom moet worden uitgelegd, moet er toch een zekere samenhang zijn tussen de uitleg van beide criteria. Bij gebreke van een dergelijke samenhang zouden zich in zaken waarin zowel een beroep op een UM als op parallelle nationale merken wordt gedaan lastige aanhangigheidskwesties kunnen voordoen die voortvloeien uit vorderingen in verschillende lidstaten maar betrekking hebben op dezelfde partijen en hetzelfde grondgebied en waarbij de ene zaak aanhangig is o.g.v. het UM en de andere o.g.v. nationale merken. Dergelijke kwesties moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

5. Tenslotte maakt het Hof nog korte metten met de uitleg die het BGH had gegeven aan art. 97 lid 5 (zie hiervoor onder randnr. 1 aan het slot) en waarop de verwijzende rechter had gewezen. Het BGH besliste, ik herhaal, dat het oordeel van het HvJEU in het *Nintendo*-arrest over art. 8 lid 2 van de Rome II verordening (“recht van het land waar de inbreuk ... is gepleegd”) ook geldt voor art. 97 lid 5 UM verordening. Het Hof had in *Nintendo* beslist dat dit criterium ziet op het recht van het land, waar de oorspronkelijke handeling, die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht, waarbij bij elektronische handel deze oorspronkelijke handeling de handeling betreft waarmee de verkoop aanbieding online werd geplaatst. Het Hof echter wijst erop dat de Rome II verordening *een fundamenteel ander voorwerp en doel* heeft (te weten de vaststelling van het toepasselijke recht op aangelegenheden die niet door de UM verordening zijn geregeld) dan art. 97 lid 5 (dat ziet op een regeling van de bevoegdheid van de rechter).

6. Eerlijk gezegd, vind ik het oordeel van het Hof niet verrassend. De beslissing neemt in elk geval misverstanden weg die zijn ontstaan door het naast elkaar bestaan van verschillende regelingen (Rome II, de EEX-Verordening en de UM-verordening), hetgeen geleid heeft tot beslissingen als die van het IPEC in het onderhavige zaak en het BGH in de hiervoor genoemde zaak. Een mooi en overtuigend arrest.

Charles GIELEN
Advocaat te Amsterdam,
bijz. hoogl. Un. van Stellenbosch, ZA