Noot HvJ EU 12 juli 2011, IER 2011/58, L'Oréal/eBay

1.

Na de beslissing van het Hof verschenen op blogs berichten dat de merkhouders voorzichtig tevreden waren over de uitkomst van de onderhavige zaak en eBay liet weten dat zij goed met de uitspraak kon leven. Het lijkt er dus op dat het Hof een fraaie balans heeft weten te bereiken tussen de belangen van de merkhouders enerzijds en die van elektronische marktplaatsen anderzijds. Die belangen zijn duidelijk: de merkhouders zien een groeiend aanbod namaakproducten op elektronische marktplaatsen verschijnen, worden moedeloos door de anonimiteit waarin aanbieders zich veelal hullen en zien, ook al worden op hun verzoek aanbiedingen van dergelijke producten door marktplaatsen verwijderd, deze vervolgens weer terugkomen. Elektronische marktplaatsen waarvan het bestaan niet meer is weg te denken en die in een grote maatschappelijke behoefte voorzien, kunnen fysiek niet controleren wat er al zoal wordt aangeboden en willen het liefst zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid voor het aanbod dragen.

2.

Intussen is er tussen een groot aantal merkhouders en eBay een belangrijke toenadering gerealiseerd. eBay beseft vanzelfsprekend dat oorspronkelijke producten van merkhouders een belangrijk deel van eBay's afzet vertegenwoordigen en heeft meer en meer oog gekregen voor de belangen van merkhouders bij de bestrijding van namaak. Op 4 mei 2011 werd in Brussel een Memorandum of Understanding getekend waarin partijen specifieke afspraken maakten die bij de bestrijding van de namaak moeten helpen (zie: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf).

3.

Het Hof had in het geschil tussen L'Oreal en eBay te oordelen over een serie vragen die door de Engelse Court of Appeal waren gesteld en die betrekking hebben op enerzijds de uitleg van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening in relatie tot de handel op eBay en anderzijds op de aansprakelijkheid van eBay onder de E-commerce Richtlijn. Het arrest van het Hof gaat in hoofdzaak over vijf aspecten.

a. Het betreft allereerst de merkenrechtelijke kwalificering van bepaalde verkoopmodaliteiten op een elektronische marktplaats (r.o. 51-83),

b. vervolgens wordt de reclame die eBay door middel van het gebruik van merken van aanbieders als sleutelwoorden maakt, besproken (r.o. 84-97),

c. dan komt de vraag aan de orde in hoeverre een marktplaats merken zelf gebruikt door het tonen van de advertenties van de merkproducten (r.o. 98-105),

d.

waarna het Hof oordeelt over de aansprakelijkheid van een marktplaats onder de E-commerce Richtlijn (r.o. 106-124) en

e. ten slotte komen aan de orde maatregelen die tegen een marktplaats kunnen worden gevorderd (r.o. 125-144).

a. Verkoopmodaliteiten

4.

In het eerste luik komt aan bod in hoeverre bepaalde aanbiedingen door individuele personen van producten voorzien van het merk als gebruik in het economisch verkeer in de zin van merkenwetgeving kunnen gelden. In het *Arsenal*-arrest (HvJ EG 12 november 2002, *IER* 2003/50) heeft het Hof beslist dat onder gebruik in het economisch verkeer moet worden verstaan gebruik in het kader van een handelsactiviteit en niet in de particuliere sfeer. In het onderhavige arrest wordt dit verfijnd (r.o. 55) doordat voor de beoordeling of verkopen die buiten de sfeer van een privé activiteit vallen gelet moet worden op 'hun volume, frequentie of andere kenmerken'. Deze verfijning laat de rechter voldoende ruimte om vast te stellen of er sprake is van privé handelen of een handelsactiviteit.

5.

Een deel van de in deze zaak aangevallen producten betrof producten die niet door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer waren gebracht. Onder welke voorwaarden kan de merkhouder zich dan tegen de aanbieding daarvan op een marktplaats verzetten? eBay stelde dat de merkhouder zich niet kan verzetten zolang de producten zich in een derde Staat bevinden en deze niet noodzakelijkerwijs naar de EER zouden worden gebracht. L'Oreal stelde dat verzet wel mogelijk is als blijkt dat het aanbod gericht is tot consumenten in de EER. Zij kreeg van het Hof gelijk. Mede onder verwijzing naar het in IER 2011, aflevering 3 door W. Wefers Bettink besproken *Pammer* en *Alpenhof*-arrest, overweegt het Hof dat het enkel toegankelijk zijn van een site onvoldoende is om te concluderen dat het aanbod op de EER is gericht. Voor de nationale rechter zijn belangrijke aanwijzingen voor gerichtheid op de EER of het aanbod vergezeld gaat van preciseringen van de geografische gebieden waarnaar de verkoper de goederen wil verzenden. Zonder tegenbewijs is ook de landenextensie in het websitedomein (bijvoorbeeld eBay.co.uk) een bewijs dat een aanbod op die site voor de EER is bestemd.

6.

Bij de verdere bespreking van een aantal verkoopmodaliteiten bevestigt het Hof zijn rechtspraak in de *Coty*-zaak (HvJ 3 juni 2010, *IER* 2010/26) dat het ter beschikking stellen van monsters en demonstratieproducten aan erkende verkooppunten geen in de handel brengen oplevert, zodat ten aanzien daarvan de uitputtingsregel niet geldt. Het Hof doet in deze context wel iets geks. Het verwijst namelijk naar het *Silberquelle*-arrest (HvJ 15 januari 2009, *IER* 2009/26, r.o. 71) waarin werd geoordeeld dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft ter bevordering

van de verkoop van zijn waren, deze artikelen niet aan de klant worden verstrekt met het oog op de penetratie van die artikelen op de markt. Die beoordeling geschiedde echter in het kader van de vraag of van het merk normaal gebruik is gemaakt. Ik zou menen dat de theorieën daaromtrent niet zomaar op inbreukmakend gebruik kunnen worden overgezet.

7.

De laatste verkoopmodaliteit die het Hof beoordeelde, betreft het aanbod van uit de originele verpakkingen gehaalde parfumflesjes. Over de vraag of dit merkinbreuk kan opleveren, had het Hof nog niet eerder geoordeeld. Tot dusverre heeft het Hof zich slechts uitgelaten over ompakking en niet over 'ontpakking'. Omdat het hier om cosmetische producten gaat, speelt de Cosmeticarichtlijn een rol, die voorschrijft dat bepaalde essentiële informatie op de verpakking staat (identiteit fabrikant of verantwoordelijke handelaar). Voor zover die informatie verdwijnt bij verwijdering van de verpakking is dit merkinbreuk vanwege afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk. Ontbreekt die informatie niet (bijvoorbeeld omdat die informatie op het flesje zelf staat), dan is ontpakking slechts wegens merkinbreuk tegen te gaan voor zover verwijdering afbreuk doet aan het imago en dus aan de reputatie van het merk. Het Hof ging dus niet zover als de Commissie en L'Oreal bepleitten, namelijk dat de verpakking van luxe parfums een essentieel onderdeel van dat imago vormt. Het Hof zei in r.o. 78 in navolging van de advocaat-generaal dat de verschijningsvorm van een parfum of cosmetisch product soms ook zonder verpakking op doeltreffende wijze het prestige- en luxe imago van dat product weergeeft. Hetgeen het Hof hier beslist, kan ook van belang zijn voor gevallen waarin de verpakking van een (parfum)product wordt gewijzigd bijvoorbeeld doordat een code wordt weggekrast; dergelijke gevallen zijn uit de lagere rechtspraak bekend (zie onder meer *Kort Begrip*, nr. 310). Let op dat het Hof besliste over de vraag in hoeverre ontpakking merkinbreuk oplevert. Daar was de vraag van de Engelse rechter ook op gericht. De advocaat-generaal (zie nummer 68 e.v. van de conclusie) plaatst de beantwoording van de vraag echter in het kader van de uitputtingsleer en hij vraagt zich af in hoeverre de merkhouder bij de verkoop van originele producten een gegronde reden heeft zich toch te verzetten tegen verdere verkoop van producten waarvan de verpakking is verwijderd. Sinds het *Dior/Copad*-arrest (HvJ EU 23 april 2009, *IER* 2009/47) weten we dat gegronde redenen ook betrekking kunnen hebben op immateriële zaken als imago en prestige. Linksom of rechtsom, als de rechter ervan kan worden overtuigd dat er sprake is van aantasting van het imago, kan de merkhouder optreden.

b. Gebruik sleutelwoorden door eBay

8.

Het volgende aspect betreft het gebruik door eBay van merken als sleutelwoorden: een effectief middel voor een elektronische marktplaats om consumenten die via Google zoeken naar de producten van bijvoorbeeld L'Oreal via advertenties naar die marktplaats te lokken. Voor de merkenrechtelijke beoordeling maakt het Hof een onderscheid tussen de twee effecten die de door het sleutelwoord opgeroepen advertentie heeft. In de eerste plaats is de advertentie vanzelfsprekend een reclame voor de

diensten van eBay zelf, in de tweede plaats is het een reclame voor de op eBay aangeboden merkproducten. Wat het eerste betreft, komt het Hof tot de conclusie dat het gebruik van het merk als sleutelwoord niet gebruik voor dezelfde of soortgelijke producten oplevert, omdat het betreft reclame voor de diensten van eBay en die zijn, vanzelfsprekend, niet soortgelijk aan parfums of cosmetica. De merkhouder zou een dergelijk gebruik van het merk als sleutelwoord dan alleen onder art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EG kunnen tegen gaan indien aan de voorwaarden van die bepaling is voldaan.

9.

Wat het tweede effect betreft, te weten dat de advertentie ook reclame voor producten van de merkhouder betekent, bevestigt het Hof in feite de rechtspraak in het *Google France*-arrest (HvJ 23 maart 2010, *IER* 2010/82), dat het niet uitmaakt dat een marktdeelnemer het merk gebruikt voor producten die niet zijn eigen producten zijn. Het gaat dus om gebruik van het merk voor dezelfde of soortgelijke producten in de zin van art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EG. In dit kader verwijst het Hof in het bijzonder naar de *UDV North America*-beschikking (HvJ 19 februari 2009, C-62/08) waarin de vraag aan de orde was in hoeverre het gebruik van een teken door een handelstussenpersoon die in eigen naam optreedt, maar voor rekening van de verkoper en derhalve zelf geen belanghebbende is bij verkoop van de producten, als gebruik voor dezelfde producten als die van de merkhouder heeft te gelden. Het Hof oordeelde in deze zaak dat er sprake is van gebruik voor waren of diensten wanneer de derde het teken op zodanige wijze gebruikt dat een verband ontstaat tussen dat teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Volgens het Hof in de *eBay*-zaak bestaat een dergelijk verband omdat de advertenties van eBay een duidelijke associatie teweegbrengen tussen de merkproducten die in de advertentie staan vermeld en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen. De volgende vraag is dan in hoeverre het gebruik van een merk als sleutelwoord door eBay afbreuk kan doen aan één van de functies van het merk en dan bevestigt het Hof de bekende formule uit het *Google France*-arrest dat een dergelijke afbreuk wordt gedaan, wanneer de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming dan wel, in tegendeel, van een derde. Er wordt dan ook nog verwezen (r.o. 95) naar de transparantieverplichting die inhoudt dat de advertenties in elk geval de identiteit van de online marktplaats moeten vermelden en het feit dat de goederen via die marktplaats worden verkocht. Dit laatste lijkt mij geen probleem, maar ik meen dat de *Google* formule voor een geval als het onderhavige weinig of geen zin heeft. Het ging uiteindelijk om een advertentie die via één van de merken van L'Oréal als sleutelwoord werd opgeroepen en die inhield 'Lancôme-parfums: cheaper on www.ebay.co.uk'. Het is niet goed voor te stellen hoe internetgebruikers überhaupt zich aan de hand van deze advertentie een oordeel kunnen vormen over de vraag van wie de verschillende op eBay aangeboden Lancôme producten afkomstig zijn. Het gaat immers om een groot aantal advertenties waarvan wellicht sommige namaakproducten betreffen, maar andere op originele producten slaan. Er valt dus in feite geen enkele conclusie te trekken met betrekking tot de origine van die producten of de moeilijkheid om die origine vast te stellen nadat de advertentie is verschenen. Toepassing van de *Google* formule in een dergelijk geval is naar mijn oordeel zinloos. Veel

realistischer is de benadering die de advocaat-generaal hiervoor kiest. In nummer 111 van de conclusie zegt hij, dat wanneer op de marktplaats namaakproducten verhandeld worden aan de herkomstfunctie van het merk afbreuk wordt gedaan. Die afbreuk is volgens hem alleen niet het gevolg van het gebruik van het teken door eBay op Google.

c. Gebruik van de merken door eBay in de advertenties van de producten

10.

Het derde aspect betreft de vraag hoe het gebruik van met de merken overeenstemmende tekens in de advertenties op eBay moeten worden gekwalificeerd. Daarover is het Hof volgens mij terecht tot de conclusie gekomen dat het daarbij gaat om gebruik van die tekens door de verkopers van de producten en niet door eBay. De aansprakelijkheid van eBay kan alleen onder andere regels worden vastgesteld zoals onder nationaal recht en onder de E-Commerce richtlijn. Daarover gaat het vierde aspect van de zaak.

d. Toepassing E-commerce richtlijn

11.

Het Hof begint met een deels reeds in de *Google France*-arresten neergelegde systematiek van de E-commerce richtlijn te preciseren en wel in r.o. 107-116. Die systematiek komt er op neer dat de aansprakelijkheid van de elektronische marktplaats die als een dienst van de informatiemaatschappij moet worden gezien door nationaal recht wordt bepaald en dat de uitzonderingen op die aansprakelijkheid via de E-Commerce richtlijn zijn geharmoniseerd. Een beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid als neergelegd in art. 14 E-Commerce richtlijn is mogelijk wanneer eBay als een tussenpersoon optredende dienstverlener moet worden beschouwd. Dat laatste is volgens het Hof niet het geval wanneer de dienstverlener in plaats van zich te beperken tot een neutrale levering van die dienst een actieve rol heeft waardoor hij kennis heeft van, of controle heeft over de gegevens die zijn opgeslagen op verzoek van zijn klanten. Feitelijk staat vast dat eBay in voorkomend geval ook bijstand verleent om bepaalde verkoopaanbiedingen te optimaliseren of te bevorderen en als dusdanig dus een actievere rol vervult. In dat geval geldt de uitsluiting van de aansprakelijkheid niet. Blijft de rol van eBay echter neutraal, dan moet worden vastgesteld in hoeverre aan de voorwaarden voor de vrijstelling van de aansprakelijkheid in art. 14 E-Commerce richtlijn is voldaan. Een van die voorwaarden voor vrijstelling is dat de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteiten of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten en omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt. Het Hof geeft hieraan nadere invulling (r.o. 120) door te overwegen dat een beroep op aansprakelijkheid wordt ontzegd wanneer de dienstverlener kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid in kwestie had moeten vaststellen en vervolgens prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. De nationale

rechter krijgt met het begrip ‘een behoedzame marktdeelnemer’ een flexibel criterium aangereikt waarmee kan worden vastgesteld of de feiten of informatie die eBay kent zodanig zijn dat eBay als een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid had moeten vaststellen. Voor de duidelijkheid zegt het Hof nog dat het kennis krijgen van feiten of omstandigheden op allerlei manieren kan. Dat kan zowel zijn doordat eBay zelf onderzoek verricht maar ook nadat eBay van het bestaan van bepaalde onwettige activiteiten of informatie op de hoogte is gesteld. Maar het Hof preciseert dit laatste met name door te zeggen dat niet elke kennisgeving leidt tot ontheffing van vrijstelling omdat kennisgevingen onvoldoende nauwkeurig of onderbouwd kunnen zijn. Het moet dus wel gaan om kennisgevingen die handen en voeten hebben, maar, als dat niet zo is, kan de rechter wel rekening houden met de aard van de kennisgeving om te bezien of de dienstverlener vervolgens als een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid had moeten vaststellen.

12.

Wanneer men dit alles leest, rijst de vraag in hoeverre eBay en andere marktplaatsexploitanten een verplichting hebben om eigen onderzoek te doen. Ik denk dat een dergelijke algemene verplichting uit dit arrest niet kan worden afgeleid. Voorstelbaar is wel dat wanneer blijkt dat er recidive aanbiedingen zijn waaromtrent een marktplaatsexploitant is geïnformeerd, hij een verplichting heeft om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat een dergelijke recidivist geen aanbiedingen meer doet.

e. Maatregelen tegen eBay

13.

En dat brengt ons bij het laatste aspect van de zaak, namelijk de vraag wat voor rechterlijke bevelen aan de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen worden gegeven. Deze vraag komt in het bijzonder op in verband met art. 11 Handhavingsrichtlijn, waarin is bepaald dat de lidstaten er zorg voor dragen dat IE-rechthebbenden een gerechtelijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een IE-recht te maken. De hele discussie gaat dan met name over de vraag in hoeverre een dergelijk bevel alleen betrekking kan hebben op specifieke en duidelijk omschreven inbreuken, hetgeen eBay voorstaat, of wel ook betrekking kan hebben op toekomstige inbreuken. Het Hof komt mede op grond van een uitleg van zowel de E-commerce richtlijn als de Handhavingsrichtlijn tot de conclusie dat het standpunt van eBay geen stand kan houden. Met andere woorden, het moet mogelijk zijn dat ook bevelen worden gegeven die zien op toekomstige inbreuken. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de omstandigheid dat een instelling als eBay geen verplichting heeft om actief alle informatie die op de site wordt aangeboden te monitoren om zodoende in de toekomst inbreuken te voorkomen. Bovendien kunnen eventuele maatregelen niet tot gevolg hebben dat rechtmatige handel wordt verhinderd. Om die reden komt het Hof tot de conclusie (r.o. 140) dat een bevel aan een marktplaats niet tot doel of gevolg kan hebben om een algemeen en permanent verbod op te leggen om op de marktplaats producten van het merk te koop aan te bieden. Wat kan dan wel worden bevolen? Het Hof concludeert dat als de beheerder van de elektronische marktplaats niet op eigen initiatief de inbreukmaker schorst teneinde

nieuwe inbreuken van diezelfde handelaar op datzelfde merk te voorkomen dit door een gerechtelijk bevel kan worden afgedwongen, dus uitsluitend wanneer het om inbreuken van dezelfde aard door dezelfde persoon op dezelfde merken gaat, kan een verbod voor de toekomst worden gegeven.

14.

Dan geeft het Hof nog een nadere aanwijzing, maar eerlijk gezegd vind ik die niet erg duidelijk. Het Hof zegt (r.o. 142) dat de beheerder van een marktplaats kan worden gelast om 'maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klantenverkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen' en daarbij wordt verwezen naar een door het Hof als terecht gekenschetste opmerking van L'Oréal dat de identiteit van de inbreukmaker duidelijk moet kunnen worden vastgesteld. De vraag is echter wat hieronder moet worden verstaan? Betekent dit dat de marktplaatseigenaar alvorens dergelijke aanbiedingen worden gedaan eerst moet zekerstellen dat de juiste identiteit (en niet een alias) wordt onthuld? Betekent dit ook dat vervolgens die identiteit aan de rechthebbende moet worden meegedeeld? Ik zou menen van wel, want wat heeft een dergelijke maatregel anders voor zin? In dit verband kan worden gewezen op art. 8 lid 1 sub d Handhavingsrichtlijn waarin aan de rechthebbende op IE-rechten een recht op informatie omtrent herkomst en distributiekanalen van inbreukmakende goederen is gegeven, welk recht ook kan worden uitgeoefend tegen personen die bij het verlenen van diensten in verband met de distributie van de inbreukmakende producten een rol spelen. Naar mijn oordeel moeten deze maatregelen dus een verplichting omvatten om de identiteit niet alleen gemakkelijker vast te stellen maar deze vervolgens ook aan de rechthebbende te verstrekken. Gewezen zij ten slotte hierop dat volgens het Hof (r.o. 143) de hier bedoelde maatregelen niet uitputtend zijn en ook dat deze kunnen worden gegeven los van de vraag of er aansprakelijkheid van de dienstverlener bestaat (r.o. 127).

15.

Al met al een vrij gebalanceerd arrest dat, zoals zo vaak, toch weer een aantal vragen oproept die nadere beantwoording zullen behoeven.