



Datum van inontvangstneming : 04/05/2021

**Zaak C-184/21**

**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie**

**Datum van indiening:**

24 maart 2021

**Verwijzende rechter:**

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel, België)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

22 maart 2021

**Verzoeker:**

████████████████████

**Verweersters:**

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

---

**I. Voorwerp van het geding en feiten**

- 1 ████████████████████ is houder van het zogenoemde positiemerk „rode zool”, zoals hieronder afgebeeld en beschreven in zijn inschrijvingsbewijzen, voor de waren „schoeisel met hoge hakken (uitgezonderd orthopedisch schoeisel)” van klasse 25. Het betreft meer concreet de inschrijving van Uniemerk nr. 8845539 en de inschrijving van Benelux-merk nr. 0874489:



*„Het merk bevat de kleur rood (code Pantone nr. 18.1663TP) die is gebruikt voor de zool van een schoen zoals in de afbeelding (de omtrek van de schoen maakt dus geen deel uit van het merk, maar is bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken).”*

- 2 De Amazon-groep biedt online diverse waren en diensten te koop aan, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als indirect voor rekening van externe verkopers.
- 3 Op haar websites publiceert Amazon regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen met rode zolen die zonder instemming van ██████████ in de handel worden gebracht.
- 4 Op 1 maart 2019 heeft ██████████ op grond van zijn Benelux-merk bij de voorzitter van de tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles een vordering tot staking ingesteld tegen de vennootschappen Amazon Europe Core, Amazon EU en Amazon Services Europe.
- 5 Bij vonnis van 7 augustus 2019 heeft de voorzitter van deze rechtbank met name geoordeeld dat het gebruik van het merk in alle litigieuze verkoopaanbiedingen kon worden toegerekend aan gedaagde partijen en heeft hij verder gebruik ervan verboden, op straffe van een dwangsom.
- 6 Bij arrest van 25 juni 2020 heeft de cour d'appel de Bruxelles (hof van beroep te Brussel) dit vonnis gedeeltelijk herzien en met name geoordeeld dat alleen de verkoopaanbiedingen met betrekking tot door Amazon verkochte schoenen het voorwerp van stakingsmaatregelen konden uitmaken, aangezien het gebruik in de andere verkoopaanbiedingen alleen aan de externe verkopers kon worden toegerekend.
- 7 ██████████ heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.
- 8 Op 19 september 2019 heeft ██████████ op grond van zijn Uniemerkt bij de tribunal d'arrondissement de Luxembourg (arrondissementsrechtbank Luxemburg, Luxemburg) een vordering ingesteld tot staking van het gebruik van zijn merk en tot vergoeding van de door dit gebruik geleden schade tegen de vennootschappen Amazon Europe Core, Amazon EU en Amazon Services Europe, die gezamenlijk en in verschillende hoedanigheden de websites amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it en amazon.co.uk exploiteren, welke zich meer specifiek richten op consumenten in de Europese Unie.
- 9 Bij beslissing van 5 maart 2021 heeft de tribunal d'arrondissement de Luxembourg het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing. Dit verzoek is thans bij het Hof aanhangig onder zaaknummer C-148/21.
- 10 Op 4 oktober 2019 heeft ██████████ op grond van zijn Uniemerkt bij de voorzitter van de tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles een vordering ingesteld tot staking van het gebruik van zijn merk, op straffe van dwangsommen, tegen de vennootschappen naar Amerikaans recht Amazon.com, Inc. en Amazon

■■■■■

Services (hierna ook tezamen: „Amazon”), die gezamenlijk de website amazon.com exploiteren, welke zich met name richt op consumenten in de Europese Unie.

## **II. Unierecht**

*Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk*

11 De voor de onderhavige zaak relevante bepalingen van artikel 9 luiden als volgt:

„Rechten verbonden aan het Uniemerk

1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.
2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

- a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;

[...]

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking van die waren;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;
- e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;
- f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met richtlijn 2006/114/EG.

[...]”

### III. Standpunt van partijen

██████████

- 12 Verzoeker steunt zijn vordering tot staking en schadevergoeding op artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken en verwijt Amazon dat zij zonder zijn toestemming in het economisch verkeer gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het Uniemerken (de rode zool) voor dezelfde waren.
- 13 Met betrekking tot het begrip „gebruik in het economisch verkeer voor waren” benadrukt ██████████ dat dit gebruik zowel kan bestaan in publiekelijk gestelde handelingen, bijvoorbeeld via reclamevoering, als in aan de openbaarheid onttrokken handelingen, zoals het in voorraad hebben van een waar met het oogmerk deze in de handel te brengen.
- 14 ██████████ beklemtoont dat het unieke karakter, de slagkracht en het enorme succes van Amazon, één van de meest waardevolle bedrijven ter wereld, in de eerste plaats schuilen in de uitrol van een zeer performante logistiek waarmee bestellingen in recordtijd kunnen worden gehonoreerd. Zo beschikt Amazon wereldwijd over 175 distributiecentra waarvan de totale oppervlakte veertien miljoen vierkante kilometer beslaat en die werk bieden aan ongeveer 250 000 personen belast met het in ontvangst nemen en opslaan van waren van leveranciers, het registreren van alle bestellingen en de verdere afhandeling ervan – die zich in de meeste gevallen ook uitstrekt tot de verzending, door Amazon, van de bestelde waren en het beheer van eventuele retourzendingen.

██████████ ██████████ wijst erop dat Amazon dit unieke karakter in haar communicatie voortdurend in de verf zet, waardoor haar imago van distributeur kracht wordt bijgezet.

- 15 ██████████ benadrukt dat vaststaat dat Amazon alle aldus aangeboden waren aanprijst door het tonen van verkoopaanbiedingen op haar website waarin de waar wordt afgebeeld en de aankoopprijs ervan wordt vermeld, en dat al deze verkoopaanbiedingen in wezen de volgende kenmerken vertonen:
- ze beantwoorden alle aan de bijzonder strikte door Amazon opgelegde weergavevereisten, hetgeen alle verkoopaanbiedingen een zeer grote uniformiteit verleent waardoor onvermijdelijk de indruk ontstaat dat ze van dezelfde bron afkomstig zijn;
  - ze brengen alle slechts één dominerend onderscheidend teken in beeld, namelijk het hieronder afgebeelde woord- en beeldmerk Amazon, een merk dat een grote bekendheid heeft opgebouwd als het merk toebehorend aan een distributeur van de meest uiteenlopende waren:



- dit dominerend onderscheidend teken bevindt zich in de header van elke verkoopaanbieding, waarbij alleen aan Amazon de beslissing toekomt om deze header – waarover zij als enige zeggenschap behoudt – in beeld te brengen.

Ten overvloede merkt [REDACTED] [REDACTED] nog op dat al deze verkoopaanbiedingen zijn ingedeeld in verschillende algemene rubrieken dan wel volgens een boomstructuur van productcategorieën („Fashion”, „Electronics”, „Home and Kitchen”, „Luggage”), en dat daarbij uiteenlopende beschrijvende opschriften worden gehanteerd zoals „Amazon best sellers”, „Amazon most wished for”, „Amazon gift ideas”, „Amazon hot new releases”, enzovoort.

Hij voegt daaraan toe dat Amazon bij het tonen van deze verkoopaanbiedingen systematisch gebruikmaakt van het bezittelijk voornaamwoord „ons” dat onmiskenbaar verwijst naar Amazon in uitdrukkingen zoals bijvoorbeeld „our most popular products based on sales”, „our best-selling new and future releases”, „our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours”, „our most popular products offered as gifts”, „our top deals”, „our selection”, „our warehouses”, enzovoort.

16 In casu heeft [REDACTED] vastgesteld dat recentelijk een zeer groot aantal verkoopaanbiedingen van dit type is getoond op de website amazon.com.

17 [REDACTED] zet uiteen dat de internetgebruiker bij het bestuderen van alle details van deze aanbiedingen pas na enkele muisklikken te weten komt of deze waren bij aankoop:

- worden verkocht en verzonden door Amazon, hetgeen volgens [REDACTED] perfect strookt met het imago van distributeur dat Amazon wil hooghouden; of
- worden verzonden door Amazon, maar verkocht door een externe verkoper; of
- worden verkocht en verzonden door een externe verkoper, in welk geval deze informatie vrij discreet wordt verstrekt, hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat deze modus operandi nauwelijks te rijmen valt met het door Amazon gehanteerde bedrijfsmodel.

[REDACTED] merkt op dat Amazon in deze drie gevallen zorgt voor de uniform weergegeven verkoopaanbiedingen, de bestellingen registreert en de verkoopprijs int.

In de eerste twee gevallen staat Amazon ook in voor het opslaan van de bestelde waren, het verpakken ervan (eventueel in „geschenkverpakking”) onder het merk

Amazon en het – onder hetzelfde merk – verzenden ervan naar de koper. Ook retourzendingen neemt Amazon voor haar rekening.

In het laatste geval krijgt de koper van Amazon, na inning en levering, een door de externe verkoper opgestelde factuur.

In de laatste twee gevallen rekent Amazon een commissieloon aan van naar schatting gemiddeld 15 % van de verkoopprijs, in het tweede geval vermeerderd met de gemaakte afhandelingskosten (opslag en verzending) voor de waren.

- 18 [REDACTED] betoogt voorts dat alles erop wijst dat de getoonde prijzen voor het merendeel zijn vastgesteld door Amazon, zelfs voor waren die zogezegd door externe verkopers worden verkocht. Op laatstgenoemden wordt immers grote druk uitgeoefend om – willen zij hun waren prominent aangeboden zien! – ermee in te stemmen dat deze prijzen worden vastgesteld op basis van een door Amazon ontwikkelde set algoritmen die ervoor zorgt dat de prijs op elk tijdstip kan worden aangepast naargelang van een aantal parameters dat voortdurend wordt bijgewerkt.

Ook merkt hij op dat – in tegenstelling tot hoe verkoopaanbiedingen op de website van Amazon worden getoond – alle vergelijkbare verkoopaanbiedingen die worden weergegeven op de door eBay, Facebook, Google, Marktplaats en Alibaba geëxploiteerde onlineverkoopssites duidelijk laten blijken dat ze afkomstig zijn van derden, iets waarvan de normaal omzichtige en redelijk oplettende internetgebruiker op de hoogte is, aangezien deze sites algemeen bekendstaan als [online]marktplaatsen.

- 19 Wat de toerekenbaarheid voor de gebruikshandeling betreft, betoogt [REDACTED] [REDACTED] om te beginnen dat uit het arrest van het Hof van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), volgt dat het bedoelde gebruik kan worden toegerekend aan iedere persoon die een actieve rol heeft vervuld bij en een rechtstreekse of indirecte controle heeft gehad over de handeling waarin het gebruik bestaat. Aangaande de overeenkomstige bepaling van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten heeft het Hof in dat arrest gepreciseerd:

„39. Wat allereerst de bewoordingen van dat artikel 5, lid 1, betreft, moet er bij wijze van voorbeeld op worden gewezen dat de uitdrukking ‚zu benutzen‘, ‚using‘, ‚faire usage‘, ‚usare‘, ‚het gebruik‘, ‚használ‘, die in respectievelijk de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Hongaarse versie van die bepaling wordt gebruikt, in de gebruikelijke betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer, zonder toestemming van de adverteerder en zelfs tegen zijn uitdrukkelijke wens in.

40. Wat verder de opzet van artikel 5 van richtlijn 2008/95 betreft, moet worden vastgesteld dat lid 3 daarvan, dat een niet-limitatieve opsomming bevat van

soorten gebruik die de merkhouders kan verbieden (zie arrest Google France en Google, C- 236/08–C- 238/08, EU:C:2010:159, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak), uitsluitend actieve gedragingen van de derde vermeldt, zoals het ‚aanbrengen‘ van het teken op de waren en op hun verpakking, het ‚gebruik‘ van het teken in stukken voor zakelijke doeleinden en in advertenties, het ‚aanbieden‘, ‚in de handel brengen‘ of daartoe ‚in voorraad hebben‘ van waren en het ‚invoeren‘ of ‚uitvoeren‘ van waren dan wel het ‚aanbieden‘ of ‚verrichten‘ van diensten onder dat teken.

41. Wat ten slotte het doel van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 betreft, blijkt duidelijk uit deze bepaling dat zij beoogt de merkhouders een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan laten beëindigen. Alleen een derde die rechtstreekse of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, is evenwel daadwerkelijk in staat om dat gebruik te staken en dus om dat verbod na te leven.”

20 ██████████ voegt hieraan toe dat het Hof in zijn vroegere rechtspraak heeft geoordeeld dat juist bij het uitblijven van een actieve gedraging bij de handeling waarin het gebruik bestaat, het gebruik niet kon worden toegerekend aan derden die louter „zorgen voor de technische voorzieningen die nodig zijn” voor het stellen van de betreffende handeling door een derde, zoals:

- de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst [arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08 tot en met C-238/08, EU:C:2010:159, punten 57 en 58)];
- naar analogie, een onderneming die louter hostingdiensten (van de informatiemaatschappij) aanbiedt voor een verkoopaanbieding waarin het teken wordt getoond, aangezien een dergelijk onderneming wettelijk wordt verondersteld zich te beperken tot het verrichten van een activiteit met „een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen” [arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punten 3, 101 en 102)];
- of de derde die, volgens aanwijzingen van een derde, „slechts” het productieproces uitvoert bestaande in het afvullen van blikjes die reeds zijn voorzien van het teken [arrest van 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, punten 29 en 30)];
- of nog, de derde die louter diensten op het gebied van goederenopslag aanbiedt [arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, punt 45)].

21 Voorts betoogt ██████████ dat uit de beschikking van 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), volgt dat geen relevantie



toekomt aan de omstandigheid dat de derde optreedt als tussenpersoon of dat deze derde geen titel heeft op de waren waarop het gebruik betrekking heeft, of zelfs dat deze derde geen belanghebbende is bij de verkoop van de waren waarop dit gebruik betrekking heeft.

- 22 Hij voegt hieraan toe dat het Hof, niettegenstaande uit zijn rechtspraak duidelijk blijkt dat de al dan niet actieve rol die de derde heeft vervuld bij het stellen van de handeling waarin het gebruik bestaat als doorslaggevend criterium geldt voor de beoordeling van de toerekenbaarheid van dit gebruik, in sommige gevallen het aanvullende of alternatieve criterium „eigen commerciële communicatie” hanteert ter beoordeling van de toerekenbaarheid van gebruik in (commerciële) communicatie [arresten van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08 tot en met C-238/08, EU:C:2010:159, punt 57); 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 102), en 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, punten 41 en 42)].
- 23 Wat specifiek het gebruik van een identiek teken in reclame betreft, verwijst [REDACTED] ook naar het arrest van 5 september 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674), waarin het Hof het volgende heeft gepreciseerd:

„54. De uitdrukking ‚inbreuk’ moet derhalve worden opgevat als een verwijzing naar de in dit artikel 9 bedoelde handelingen die verzoeker verwijst aan verweerder, zoals in het onderhavige geval de handelingen bedoeld in lid 2, onder b) en d), van dit artikel, te weten advertenties en verkoopaanbiedingen met een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, en 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. De vraag of de waren van verweerder vervolgens ook werden verkocht dankzij deze advertenties en aanbiedingen, is daarentegen irrelevant.”

- 24 Volgens [REDACTED] kan derhalve uit de rechtspraak van het Hof worden afgeleid dat:
- gebruik (in het economisch verkeer voor waren) kan worden toegerekend aan elke persoon die een actieve rol heeft vervuld bij het stellen van de handeling waarin het gebruik bestaat, waarbij hij een rechtstreekse of indirecte controle over deze handeling had;
  - een persoon die optreedt als tussenpersoon bijgevolg als derde-gebruiker kan worden aangemerkt, behalve wanneer hij – naar het voorbeeld van een aanbieder van hostingdiensten of goederenopslagdiensten – als tussenpersoon slechts een dienst aanbiedt die neutraal is ten aanzien van de handeling waarin het gebruik bestaat;
  - het gebruik van een teken in reclame bijgevolg kan worden toegerekend aan elke persoon die deze reclame heeft opgenomen in zijn eigen commerciële

communicatie, ongeacht of deze reclame leidt tot aankopen waaruit deze persoon voordeel zou halen.

- 25 [REDACTED] verwijst eveneens naar het arrest van 30 april 2020, A (Inbreuk door invoer van kogellagers) (C-772/18, EU:C:2020:341, punt 27), waarin het Hof als volgt heeft geoordeeld: „Wat betreft de vraag of de betrokkene kan worden geacht zelf gebruik te hebben gemaakt van een teken dat gelijk is aan een merk, ook al handelde hij in het economische belang van een derde, zij opgemerkt dat het voor de vaststelling of er sprake is van gebruik in het economische verkeer, niet relevant is wie de eigenaar is van de waren die van het merk zijn voorzien. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de omstandigheid dat een marktdeelnemer een met een merk overeenstemmend teken gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn, in die zin dat hij daarop geen titel heeft, op zichzelf niet uitsluit dat dit gebruik onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 valt (zie in die zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C- 324/09, EU:C:2011:474, punt 91).”
- 26 Derhalve betoogt [REDACTED] dat de litigieuze verkoopaanbiedingen onlosmakelijk deel uitmaken van de commerciële communicatie van Amazon, aangezien in de header van elke verkoopaanbieding het woord- en beeldmerk Amazon staat afgebeeld, zijnde het merk van een gerenommeerde distributeur, en aangezien deze verkoopaanbiedingen naar hun samenstelling gelijkenissen vertonen met de gebruikelijke verkoopaanbiedingen van grote distributeurs, namelijk verkoopaanbiedingen die het merk van de distributeur tonen, de voorgestelde waar afbeelden en de prijs ervan vermelden.
- 27 Bovendien voert [REDACTED] [REDACTED] ook aan dat de vraag of een verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen commerciële communicatie van een bepaald persoon, dient te worden beoordeeld vanuit het standpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument aan wie de verkoopaanbieding is gericht.
- 28 Volgens [REDACTED] volgt zowel uit overwegingen van gezond verstand als uit vaste rechtspraak van het Hof inzake communicatie aan de consument, met name op het internet, dat de wijze waarop het doelpubliek deze communicatie opvat, zeer relevant is bij de beoordeling van de aard en rechtmatigheid van deze communicatie, ook wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van merken, die tenslotte communicatiemiddelen bij uitstek zijn. Ook wijst hij erop dat volgens vaste rechtspraak merkinbreuken door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, moeten worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het relevante publiek.
- 29 [REDACTED] is van mening dat het Hof zich nog niet heeft uitgesproken over deze belangrijke vraag. Derhalve stelt hij voor dat dienaangaande een prejudiciële vraag aan het Hof wordt gesteld.

- 30 [REDACTED] voegt hieraan toe dat Amazon zich niet alleen rechtstreeks bemoeit met de inhoud van de litigieuze verkoopaanbiedingen, maar ook en vooral dat zij door de uniforme vormgeving ervan – ongeacht of de aanbiedingen betrekking hebben op eigen waren of waren van externe verkopers – laat uitschijnen dat al deze verkoopaanbiedingen van haarzelf afkomstig zijn, hetgeen in schril contrast staat met de verkoopaanbiedingen op grote onlineverkoopplatformen zoals Google, eBay, Alibaba of Rakuten. Voorts wijst hij erop dat de toe-eigening door Amazon van deze verkoopaanbiedingen ook blijkt uit het feit dat zij het merendeel van de diensten aanbiedt die doorgaans worden aangeboden door de verkopers van de in deze verkoopaanbiedingen aangeprezen waren.
- 31 [REDACTED] verwijt Amazon bovendien dat zij gebruikmaakt van een teken dat inbreuk maakt op zijn merk doordat zij waren verzendt waarop het desbetreffende teken is aangebracht. Hij wijst erop dat Amazon niet betwist dat het verzenden naar een koper van een waar voorzien van een aan het merk gelijk teken gelijkstaat aan het gebruik van dat teken, net als het invoeren of uitvoeren van een dergelijke waar, die uitdrukkelijk in de verordening worden vermeld.
- 32 Wat de toerekenbaarheid van een dergelijke gebruikshandeling betreft, is [REDACTED] van mening dat de vrijstellingen van aansprakelijkheid waarin artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 voorziet, in dit geval niet van toepassing zijn. [REDACTED] verwijst in dit verband naar de conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak [REDACTED] Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punten 62 en 63):

„Die vrijstellingen beperken zich tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen. Dientengevolge kunnen zij niet worden toegepast op activiteiten als de fysieke opslag en de materiële overdracht van de waren.

Bovendien heeft het Hof verworpen dat artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 van toepassing is op een beheerder van een elektronische marktplaats die een actieve rol vervult, bijvoorbeeld door het verlenen van ‚bijstand [...] die er onder meer in bestaat om de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen’.

- 33 [REDACTED] is derhalve van mening dat het gebruik bestaande in het verzenden van een dergelijke waar zeker toerekenbaar is aan de expediteur, in casu Amazon, die weet of behoort te weten dat de waar van dit teken is voorzien.

Hij voegt daaraan toe dat Amazon niet staande kan houden dat dit gebruik haar alleen kan worden verweten indien zij daadwerkelijk op de hoogte was van de inbreuk, hetgeen niet het geval was, aangezien zij niet alle door haar verzonden waren visueel inspecteert. Dienaangaande verwijst [REDACTED] naar de

conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak ██████████ Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punt 82):

„De duidelijke betrokkenheid van die ondernemingen bij het in de handel brengen van de waren door middel van dat programma brengt met zich mee dat van hen mag worden verlangd dat zij een bijzondere zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het controleren van het wettige karakter van de waren waarmee zij handeldrijven. Juist omdat zij zich ervan bewust zijn dat zij zonder die controle gemakkelijk zouden kunnen worden gebruikt als kanaal voor de verkoop van ‚onwettige, valse, nagemaakte, gestolen of anderszins onwettige of immorele producten die inbreuk maken op eigendomsrechten van derden’, kunnen zij zich niet zonder meer ontheffen van hun aansprakelijkheid door die uitsluitend aan de verkoper toe te schrijven.”

34 ████████████████████ komt tot de slotsom dat de verzending – door Amazon – van schoenen voorzien van een inbreukmakend teken, aan te merken is als een inbreukmakend gebruik dat aan Amazon toerekenbaar is.

35 Hij benadrukt dat het Hof in zijn arrest van 2 april 2020, ██████████ Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), uitdrukkelijk ervan is uitgegaan dat de depothouder niet op de hoogte was van de inbreuk, en dat een derde het oogmerk had om de waar in de handel te brengen. Het zou volgens hem „roekeloos” zijn om uit dit arrest af te leiden dat hetzelfde antwoord moet worden gegeven wanneer de depothouder of de expediteur op de hoogte was van de inbreuk.

Voorts betoogt ████████████████████ dat de verzending van een waar naar een consument die deze heeft besteld, niet kan worden gelijkgesteld aan het louter in voorraad hebben van deze waar, aangezien een verzending ter uitvoering van een bestelling impliceert dat de expediteur weet welke waar hij verzendt.

#### *Amazon*

36 In haar antwoord stelt Amazon allereerst dat zij niet betwist dat het gebruik van een teken in een verkoopaanbieding kan worden beschouwd als het gebruik van een merk. Zij betoogt evenwel dat „de verkoopaanbiedingen voor vermeend inbreukmakende schoenen die door externe verkopers op haar verkoopsites worden geplaatst, alsook de verzending van deze door laatstgenoemden verkochte schoenen, niet kunnen worden aangemerkt als een gebruik van het merk door Amazon”. Zij voegt daaraan toe dat volgens vaste rechtspraak zij als beheerder van een onlinemarktplaats niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het (niet-toegestane) gebruik van een merk door derden.

37 Amazon beroept zich op het (in punt 6 hierboven aangehaalde) arrest van 25 juni 2020, waarin de cour d’appel de Bruxelles als volgt heeft geoordeeld:

„13. Bijgevolg is het gebruik van het merk in een verkoopaanbieding voor inbreukmakende waren die afkomstig is van een externe verkoper, niet

toerekenbaar aan de beheerder van de onlinemarktplaats, zelfs wanneer de identiteit van de beheerder zichtbaar is, aangezien dit gebruik niet behoort tot de eigen commerciële communicatie van laatstgenoemde. De objectieve omstandigheid dat de verkoopaanbieding wordt verricht door de externe verkoper en niet door de beheerder van de onlinemarktplaats, volstaat om een gebruik door laatstgenoemde uit te sluiten.

Het [Hof van Justitie] stelt bovendien niet als vereiste dat het publiek de verkoopaanbieding opvat als afkomstig van de externe verkoper en niet van de beheerder van de onlinemarktplaats; de perceptie van het publiek is derhalve niet van belang om uit te maken welke persoon onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van het teken in de onderhavige context. [...]

15. ██████████ verwijst tevergeefs naar het arrest [van 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C- 324/09, EU:C:2011:474, punt 116)], waarin het [Hof van Justitie] de omstandigheden preciseert waarin moet worden geoordeeld dat de beheerder van de onlinemarktplaats een neutrale positie heeft ingenomen dan wel een actieve rol heeft gespeeld (dat wil zeggen bijstand heeft verleend die er onder meer in bestond om de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen). Deze overwegingen hebben betrekking op de aansprakelijkheid van de beheerder van de onlinemarktplaats in het licht van de richtlijn inzake elektronische handel: volgens het [Hof van Justitie] kan de omstandigheid dat de beheerder van de website een actieve rol heeft gespeeld bij het opmaken van de verkoopaanbieding, in voorkomend geval ertoe leiden dat hij geen beroep kan doen op de beperkingen van de aansprakelijkheid waarop hij aanspraak zou kunnen maken ten aanzien van de algemene aansprakelijkheidsregeling. [...]

16. ██████████ beroept zich eveneens tevergeefs op de beginselen die het Hof heeft ontwikkeld in het arrest [van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134)], aangezien de feiten die in die zaak aan de orde waren, duidelijk verschillen van die welke ten grondslag lagen aan het arrest [van 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C- 324/09, EU:C:2011:474)], en van die welke in het onderhavige geding aan de orde zijn. In het arrest Daimler heeft het Hof geoordeeld dat de verkoper – dat wil zeggen de adverteerder – en niet de beheerder van de website gebruik had gemaakt van het merk dat voorkomt in de advertentie die op deze website wordt getoond. In die zaak moest het [Hof van Justitie] zich uitspreken over de vraag of de verkoper gebruik bleef maken van het merk in geval dat de advertentie tegen zijn wil online bleef staan, ondanks zijn pogingen om haar te laten verwijderen. Dit arrest, waarin wordt verwezen naar de arresten [Google France en Google (C-236/08 tot en met C-238/08, EU:C:2010:159, punten 51 en 52), en naar het arrest Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, punt 36)], begint met de vaststelling dat wanneer op een website een reclameadvertentie wordt geplaatst, dat kan worden toegerekend aan de adverteerder die deze advertentie heeft besteld en op wiens aanwijzingen de websitebeheerder, als aanbieder van die dienst, heeft gehandeld. Verderop in het arrest wordt weliswaar gepreciseerd dat de advertentie niet langer aan de

adverteerder kan worden toegerekend wanneer de websitebeheerder geen gevolg geeft aan het uitdrukkelijke verzoek van de adverteerder om de betrokken advertentie weg te halen [arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, punt 34)], maar hiermee wordt niet afgedaan aan het feit dat de advertentie toerekenbaar is aan de adverteerder (en niet aan de websitebeheerder) zolang deze advertentie overeenkomstig de aanwijzingen van de adverteerder zichtbaar blijft op de website. Belangrijker is echter dat het Hof zich in dat arrest niet uitspreekt over de toerekenbaarheid van het gebruik van het merk aan de websitebeheerder. Voorts wordt in het arrest gepreciseerd dat er sprake moet zijn van een actieve gedraging van de derde in de zin van artikel 5 van richtlijn 2008/95 (het aanbrenge van het teken, het gebruik ervan in stukken voor zakelijke doeleinden en in advertenties, of het aanbieden, in voorraad hebben, in de handel brengen, invoeren of uitvoeren ... van de waar), teneinde te benadrukken dat de gewraakte gebruikshandeling moet worden gesteld door een persoon die controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, aangezien alleen een derde „die rechtstreekse of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, [...] daadwerkelijk in staat [is] om dat gebruik te staken en dus om dat verbod na te leven” [arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, punt 41)].

17. Uit het voorgaande volgt dat in casu het gebruik van het litigieuze teken in verkoopaanbiedingen die voor rekening van een – al dan niet bij naam genoemde – externe verkoper verschijnen op de websites amazon.fr en amazon.de, toerekenbaar is aan de voornoemde externe verkoper en niet aan Amazon zelf, zelfs al zou bij het publiek een andere indruk worden gewekt, namelijk dat de verkoopaanbieding afkomstig is van de websitebeheerder die het merk gebruikt in het kader van zijn eigen handelsmerk.

Gelet op het voorgaande behoeft de door ██████████ voorgestelde tweede prejudiciële vraag niet te worden gesteld, aangezien deze berust op de onjuiste premisse dat relevantie toekomt aan de wijze waarop de adverteerder door het publiek wordt gepercipieerd.”

- 38 Amazon leidt uit dit arrest af dat ook in het onderhavige geval moet worden geoordeeld dat het weergeven van tekens die gelijk zijn aan het merk van ██████████ in verkoopaanbiedingen voor schoenen met hoge hakken die volgens Amazon worden verricht door externe verkopers, niet aan te merken is als een gebruik van het merk dat kan worden toegerekend aan Amazon.
- 39 Aangaande de vraag of bij de beoordeling of deze verkoopaanbieding deel uitmaakt van de commerciële communicatie van een persoon, rekening moet worden gehouden met de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument, stelt Amazon dat het Hof – anders dan ██████████ beweert – deze vraag reeds heeft beantwoord.
- 40 In dit verband voert Amazon aan dat het arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C- 324/09, EU:C:2011:474), nergens gewag maakt van de perceptie van de

consument, waaruit volgt dat deze factor niet relevant is voor de beantwoording van deze vraag. Volgens Amazon heeft het Hof, door de perceptie van de consument buiten beschouwing te laten bij de beoordeling of het gebruik van een merk toerekenbaar is aan een partij (zoals de beheerder van een onlinemarktplaats), zich immers impliciet maar ontegenzeggelijk uitgesproken over deze vraag.

- 41 Aldus heeft het Hof duidelijk aangegeven dat deze factor irrelevant is en buiten beschouwing moet blijven bij de beoordeling van de toerekenbaarheid van het gebruik van een merk. Amazon is derhalve van mening dat de perceptie van de consument volgens het Hof niet relevant is voor de beoordeling of het gebruik van een merk toerekenbaar is aan de beheerder van een onlinemarktplaats.
- 42 Voorts betoogt Amazon dat het Hof in het arrest van 2 april 2020, █████ Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), duidelijk heeft gesteld dat wanneer een marktdeelnemer niet zelf voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen, niet kan worden geoordeeld dat de handeling waarin het gebruik van het merk bestaat, uitgaat van die persoon, of dat hij het teken gebruikt in het kader van zijn eigen commerciële communicatie.
- 43 Ook in dit verband verwijst Amazon naar het voornoemde arrest van de cour d'appel de Bruxelles:

„28. Deze handeling kan echter niet worden aangemerkt als een door Amazon verrichte gebruikshandeling. [...]

29. [...] Uit het arrest █████ volgt in wezen dat het gebruik van het merk niet toerekenbaar is aan de marktdeelnemer die niet zelf het voornemen heeft om de waren onder het litigieuze teken aan te bieden [arrest van 2 april 2020, █████ Germany (C-567/18, EU:C:2020:267, punten 45 en 47)], waarbij de marktdeelnemer in casu beheerder is van een onlinemarktplaats, gekoppeld aan een dienst voor opslag van waren met het oog op de verzending ervan. In dit verband herinnert het [Hof van Justitie] aan zijn rechtspraak volgens welke het feit „[d]at iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, [...] niet [betekent] dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt” ([ibidem], punt 43).

Hoewel het [Hof van Justitie] in twee gevallen bepaalt dat het gebruik van het merk in een verkoopaanbieding toerekenbaar is aan een marktdeelnemer zoals de beheerder van een onlinemarktplaats, kan de vordering van █████ niet tot deze gevallen worden gerekend. In het eerste geval biedt de marktdeelnemer zelf de waren aan onder het litigieuze teken en heeft hij deze niet voor rekening van externe verkopers maar voor eigen rekening in voorraad, en in het tweede geval kan hij de externe verkoper niet aanduiden ([ibidem], punt 48).

Het [Hof van Justitie] heeft zich weliswaar alleen uitgesproken over de hem voorgelegde gebruikshandeling – de prejudiciële vraag had betrekking op het in voorraad hebben van inbreukmakende waren voor rekening van een derde –, maar

dit neemt niet weg dat de lessen van dit arrest ook kunnen worden toegepast op het verzenden, aangezien dit louter in het verlengde ligt van de eerste gebruikshandeling en in zekere zin kan worden beschouwd als een „voorraad in beweging”. Zelfs het feit dat de deponhouder – of in dit geval de expediteur – weet of behoort te weten dat het product is voorzien van een inbreukmakend teken, doet niet af aan deze vaststelling.

30. Er is derhalve geen aanleiding tot het stellen van een nieuwe prejudiciële vraag aan het [Hof van Justitie], aangezien het [Hof van Justitie] dienaangaande reeds een duidelijke oplossing heeft aangereikt.

Het beroep van ██████████ is op dit punt ongegrond.”

Amazon voert derhalve aan dat de vraag of het verzenden van door externe verkopers verkochte „waren die gelijk zijn” (schoenen met hoge hakken) en „die zijn voorzien van een teken dat gelijk is aan het merk” in het onderhavige geval kan worden toegerekend aan Amazon, in dezelfde zin moet worden beantwoord: het betreft geen gebruik van een merk dat Amazon kan worden toegerekend.

#### **IV. Beoordeling door de verwijzende rechter**

- 44 De verwijzende rechter verwerpt de door Amazon opgeworpen excepties van niet-ontvankelijkheid en verklaart zich internationaal bevoegd krachtens artikel 125, lid 1, van verordening 2017/1001 (voormalig artikel 97 van verordening nr. 207/2009), aangezien beide gedaagde vennootschappen weliswaar zijn gevestigd in een derde land, maar in België een vestiging hebben in de vorm van hetzij Amazon Web Services Belgium BV, hetzij Amazon Data Services Belgium BV. De verwijzende rechter wijst erop dat „niet van belang [is] of de aldus vastgestelde vestiging al dan niet aan de gestelde inbreuk heeft deelgenomen. Een dergelijke eis, die niet door artikel 97, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wordt gesteld, zou immers bovendien niet verenigbaar zijn met de noodzaak van een ruime uitlegging van het begrip „vestiging” (arrest van 18 mei 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punt 40). Hij verwerpt de vorderingen van Amazon tot nietigverklaring van het ingeroepen Uniemerk en tot schorsing van de procedure.
- 45 De verwijzende rechter is van oordeel dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhankelijk is van het antwoord op de vraag onder welke omstandigheden het gebruik van een inbreukmakend teken in een verkoopaanbieding kan worden toegerekend aan de beheerder van een onlinemarktplaats die tevens als distributeur optreedt.
- 46 Ook de vraag of en onder welke omstandigheden de perceptie van deze verkoopaanbieding door het publiek relevant is voor de toerekenbaarheid van een dergelijk gebruik, moet aan het Hof worden voorgelegd.



- 47 De verwijzende rechter is van oordeel dat het antwoord op de vraag naar de relevantie van de omstandigheden waarin een waar voorzien van een inbreukmakend teken wordt verzonden, noodzakelijk is om uit te maken of artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 inzake het Uniemerkt van toepassing is op de onderhavige zaak.

## **V. Prejudiciële vragen**

- 48 De verwijzende rechter legt de volgende prejudiciële vragen voor aan het Hof:

### Eerste vraag:

Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een aan een merk gelijk teken in een verkoopaanbieding op een website in beginsel kan worden toegerekend aan de beheerder van die website, wanneer bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de perceptie heerst dat deze beheerder een actieve rol heeft vervuld bij de totstandkoming van deze verkoopaanbieding of dat deze verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen commerciële communicatie van deze beheerder?

Wordt die perceptie beïnvloed door:

- de omstandigheid dat deze beheerder een gerenommeerd distributeur is van de meest uiteenlopende waren, daaronder begrepen de waren van de categorie van waren die in de verkoopaanbieding worden aangeprezen; of
- de omstandigheid dat de aldus getoonde verkoopaanbieding een header bevat waarin het dienstmerk van deze beheerder is weergegeven, waarbij dit merk algemeen bekendstaat als distributiemerkt; of
- de omstandigheid dat deze beheerder tegelijk met de getoonde verkoopaanbieding diensten aanbiedt die traditioneel worden aangeboden door distributeurs van waren van dezelfde categorie als die waartoe de in de verkoopaanbieding aangeprezen waar behoort?

### Tweede vraag:

Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt aldus worden uitgelegd dat aan de expediteur die een waar voorzien van een aan een merk gelijk teken zonder toestemming van de merkhoudert in het economische verkeer brengt door deze waar te verzenden naar de eindverbruiker, alleen dan het gebruik van dit teken kan worden toegerekend indien hij daadwerkelijk ervan op de hoogte is dat dit teken op de waar is aangebracht?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit aan de eindverbruiker heeft gemeld dat hij deze verzending op zich zal nemen, nadat hijzelf of een economisch verbonden entiteit de waar met het oog daarop in voorraad heeft gehad?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit eerst actief heeft bijgedragen aan het tonen, in het economische verkeer, van een verkoopaanbieding voor de waar voorzien van dit teken, of de bestelling heeft geregistreerd die de eindverbruiker heeft geplaatst op basis van deze verkoopaanbieding?