



Datum van
inontvangstneming

:

13/04/2018

Zaak C-172/18

**Samenvatting van de verwijzingsbeslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1,
van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie**

Datum van indiening:

5 maart 2018

Verwijzende rechter:

Court of Appeal (rechter in tweede aanleg, Verenigd Koninkrijk)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

12 februari 2018

Verzoekende partijen:

AMS Neve Ltd

Barnett Waddingham Trustees

██████████

Verwerende partijen:

Heritage Audio SL

████████████████████

Voorwerp van het hoofdgeding

Verzoekers (die audioapparatuur produceren en die apparatuur verkopen en leveren in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten) stellen dat verweerders (die audioapparatuur verkopen en leveren in Spanje en – volgens verzoekers – ook daarbuiten) onder meer inbreuk hebben gepleegd op hun Uniemerken en hun twee Britse nationale merken door reclame te maken voor imitaties van hun producten en deze goederen te koop aan te bieden, te verkopen en te leveren aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk, met gebruikmaking van tekens die identiek zijn aan of een verwarrende overeenstemming vertonen met elk van hun ingeschreven merken, meer bepaald via de website van verweerders.

Voorwerp en rechtsgrondslag van de verwijzing

De Intellectual Property Enterprise Court (IPEC, merkenrechter, Verenigd Koninkrijk) is van oordeel dat zij krachtens artikel 7 van verordening (EU) nr. 1215/2012 bevoegd is ten aanzien van inbreuken op de Britse nationale merken, aangezien het schadeveroorzakende feit zich dan heeft voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk, maar stelt dat zij niet bevoegd is ten aanzien van inbreuken op het Uniemerk, gelet op artikel 97, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/2424 (hierna: „gecodificeerde Uniemerkverordening”), aangezien de lidstaat waar „de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden” Spanje is, waar verweerders stappen hebben ondernomen om de desbetreffende tekens op hun website te plaatsen. De verwijzende rechter wenst volgens de procedure van artikel 267 van het VWEU te vernemen of en, zo ja, onder welke omstandigheden het feit dat een onderneming in lidstaat A een advertentie plaatst op een website die op consumenten in lidstaat B is gericht, voldoende is om krachtens artikel 97, lid 5, van de gecodificeerde Uniemerkverordening bevoegdheid te verlenen aan een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B, en verzoekt derhalve om uitlegging van artikel 97, lid 5, van deze verordening (voorheen artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94), en van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 1215/2012 (voorheen artikel 5, lid 3, van verordening nr. 44/2001).

Prejudiciële vragen

Wanneer een onderneming gevestigd is in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om reclame te maken voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op handelaars en consumenten in lidstaat B:

- i) is een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B in dat geval bevoegd om kennis te nemen van een vordering die is ingesteld wegens een inbreuk op het Uniemerk met betrekking tot het adverteren en te koop aanbieden van de waren op het grondgebied van lidstaat B?
- ii) indien dat niet het geval is, welke andere criteria moet die rechtbank voor het Uniemerk dan in aanmerking nemen om te bepalen of zij al dan niet bevoegd is om die vordering af te doen?
- iii) voor zover het antwoord op de vraag onder ii) vereist dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk nagaat of de onderneming op actieve wijze stappen heeft gezet in lidstaat B, aan de hand van welke criteria kan dan worden onderzocht of dit inderdaad het geval is?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk; verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen; verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”); verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerkt, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/2424 („gecodificeerde Uniemerktverordening”); verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerkt.

Arresten van 7 december 2010, C-585/08 en C-44/09, [REDACTED] Reederei [REDACTED] GmbH & Co. en Hotel Alpenhof GesmbH [REDACTED] EU:C:2010:740; 12 juli 2011, C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay International AG e.a., EU:C:2011:474; 19 april 2012, C-523/10, Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, EU:C:2012:220; 5 juni 2014, C-360/12, Coty Germany/First Note Perfumes, EU:C:2014:1318, en 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA, EU:C:2017:724

Conclusie van advocaat-generaal N. Jääskinen van 21 november 2013, C-360/12, Coty Germany/First Note Perfumes, EU:C:2013:764

Conclusie van advocaat-generaal Y. Bot van 1 maart 2017, C-24/16 en C-25/16, Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA, EU:C:2017:146

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof, Duitsland), *Parfummarken*, BGH, 09.11.2017 - I ZR 164/16

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 Eerste verzoeker, AMS Neve, is een Engelse vennootschap die audioapparatuur produceert en deze apparatuur verkoopt en levert in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Tweede verzoeker, BW Trustees, is in Engeland gevestigd en is de beheerder van het AMS Neve-pensioenfonds. Derde verzoeker, de heer [REDACTED] is directeur en aandeelhouder van AMS Neve. BW Trustees en [REDACTED] zijn eigenaar van een Uniemerkt en van twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven

nationale merken. Al die handelsmerken zijn exclusief in licentie gegeven aan AMS Neve.

- 2 Eerste verweerder, Heritage Audio, is een Spaanse vennootschap die audioapparatuur verkoopt en levert in Spanje en volgens verzoekers ook daarbuiten. Tweede verweerder, de heer ██████████ is woonachtig in Spanje en is de enige directeur van Heritage Audio.
- 3 Verzoekers hebben een inbreukprocedure ingesteld bij de IPEC (de Britse merkenrechtbank). Verweerders hebben een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen.
- 4 De IPEC-rechter heeft op grond van het hem voorgelegde bewijsmateriaal allereerst geoordeeld dat de website van verweerders (hierna: „Heritage Audio-website”) met name op consumenten in het Verenigd Koninkrijk was gericht, en voorts dat verweerders via die website hun waren in het Verenigd Koninkrijk met advertenties hadden aangeprezen en te koop aangeboden met gebruikmaking van de tekens die het voorwerp uitmaken van de voorziening in rechte. Op de website staan afbeeldingen van de verhandelde audioapparatuur. De website is in het Engels gesteld. Deze website bevat een pagina „Where to buy” (verkooplocaties), met een lijst van distributeurs in verscheidene landen, waaronder een distributeur in het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt er melding gemaakt van verkoopvoorwaarden waarin wordt aangegeven dat verweerders bestellingen aanvaarden uit „de Europese Gemeenschap” en bereid zijn audioapparatuur te verzenden naar landen in de EU.
- 5 Wat de gestelde inbreuk op de Britse merken betreft, heeft de IPEC-rechter geoordeeld dat hij bevoegd was om krachtens artikel 7 van verordening (EU) nr. 1215/2012 kennis te nemen van de desbetreffende vorderingen. Hoewel verweerders woonachtig of gevestigd waren in Spanje, konden ze worden opgeroepen voor de rechtbanken van de plaats waar het schadebrengende feit zich had voorgedaan, en de plaats waar het schadebrengende feit zich had voorgedaan, was de plaats waar de betrokken rechten van kracht waren. De Britse merken golden in het Verenigd Koninkrijk, en bijgevolg was de IPEC bevoegd voor die vorderingen.
- 6 Wat de gestelde inbreuk op het Uniemerken betreft, heeft de IPEC-rechter geoordeeld dat de aan de orde zijnde situatie niet werd geregeld door verordening (EU) nr. 1215/2012 maar door de gecodificeerde Uniemerkenverordening. De nadruk leggende op de Heritage Audio-website en artikel 97, lid 5, van de gecodificeerde Uniemerkenverordening [voorheen artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94], heeft de IPEC-rechter geoordeeld dat enkel de rechtbanken van de plaats waar verweerders stappen hadden ondernomen om de desbetreffende tekens op de website te plaatsen of een besluit in die zin hadden genomen, bevoegd waren om de vordering in rechte te behandelen. Die plaats was Spanje, en bijgevolg was de IPEC niet bevoegd.

- 7 De IPEC-rechter verwees naar de rechtspraak van het Hof in de zaken *Wintersteiger* en *Coty Germany*. Er diende een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de plaats waar stappen werden ondernomen om een teken op een website te plaatsen (of een besluit in die zin werd genomen), en anderzijds de plaats waar het teken op de website werd weergegeven. Enkel de rechtbanken van eerste plaats waren volgens hem bevoegd, inzonderheid wanneer ervan kon worden uitgegaan dat de aanwijzing van die rechtbanken de bewijsvoering en het verloop van de procedure vergemakkelijkte. Aangezien niet werd betwist dat verweerders de desbetreffende website vanuit Spanje organiseerden, was de IPEC niet bevoegd om kennis te nemen van de wegens inbreuk op het Uniemark ingestelde vordering.
- 8 Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van de IPEC-rechter voor zover deze had geoordeeld dat hij niet bevoegd was voor de beweerde inbreuken op het Uniemark.

Belangrijkste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 9 Partijen zijn het erover eens dat uit het arrest *Coty Germany* volgt dat krachtens artikel 97, lid 5, van de gecodificeerde Uniemarkverordening rechtsbevoegdheid toekomt aan de rechtbanken van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, waardoor één van de twee plaatsen van rechtsbevoegdheid volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 1215/2012 wordt uitgesloten.

Korte uiteenzetting van de motivering van de prejudiciële verwijzing

- 10 In het arrest *Wintersteiger* (punt 29) heeft het Hof verklaard dat de uitdrukking „de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” in artikel 5, lid 3, van verordening nr. 44/2001 zowel doelt op de plaats waar de schade is ontstaan als de plaats van het schadebrengende feit, en dat de vermeende inbreukmaker, naar eigen keuze van de partij die een inbreukprocedure inleidt, voor de rechtbanken van elk van die plaatsen kan worden opgeroepen.
- 11 Wat de plaats betreft waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, heeft het Hof geoordeeld dat het relevante feit bestond in de activering door de adverteerder van het technische procedé waardoor de advertentie werd weergegeven, en niet de weergave van de advertentie zelf, en voorts dat de vestigingsplaats van de adverteerder de plaats was waar tot de activering van het weergaveproces werd besloten (punten 33 tot en met 38 van het arrest *Wintersteiger*).
- 12 In het arrest *Coty Germany* heeft het Hof geoordeeld dat de uitdrukking „de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” in artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94 onafhankelijk moest worden uitgelegd van het begrip „de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”, en in het licht van de eigen bewoordingen, context en doel ervan.

Hieruit kan worden afgeleid dat een actieve gedraging van de vermeende inbreukmaker is vereist (zie de punten 34 en 35 van dat arrest).

- 13 Niettegenstaande de conclusie van de IPEC-rechter zijn de gedragingen die het voorwerp uitmaken van de klacht van verzoekers: het adverteren en te koop aanbieden in het Verenigd Koninkrijk van audioproducten met de betrokken tekens via de Heritage Audio-website. Het zijn die – in het Verenigd Koninkrijk verrichte – handelingen waarvan wordt gesteld dat zij een inbreuk opleveren op het Uniemerkt van verzoekers.
- 14 In de zaak *Nintendo*, die betrekking had op de rechten die kunnen worden ontleend aan artikel 19 van verordening nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen, heeft het Hof uitspraak gedaan over een website die werd gebruikt om zaken te koop aan te bieden aan consumenten in verschillende lidstaten. Het Hof heeft in dat arrest geoordeeld dat de schadeveroorzakende gebeurtenis de gedraging is van de marktdeelnemer waarmee deze beweerdelijk inbreukmakende producten te koop aanbiedt, met name door een verkoop aanbod op zijn website te plaatsen. De plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden is dus de plaats waar deze marktdeelnemer het procedé voor het plaatsen van de aanbieding tot verkoop op zijn website in werking zet. Voornoemd arrest van het Hof is in Duitsland met betrekking tot Uniemerken door het Bundesgerichtshof in zijn arrest van 9 november 2017 toegepast in de zaak *Parfummarken*. In die zaak bood de Duitstalige internetaanwezigheid van verweerders niet voldoende grond om de internationale bevoegdheid van de Duitse rechtbanken te kunnen inroepen. Rekening houdend met de beslissing van het Hof in de zaak *Nintendo* diende volgens het Bundesgerichtshof de plaats te worden vastgesteld waar het schadebrengende feit zich had voorgedaan, dat wil zeggen de plaats waar de verwerende partijen het proces van de publicatie van de aanbieding op hun website in gang hadden gezet, en dat was in dat geval Italië.
- 15 De beslissing van het Hof in de zaak *Nintendo* staft aldus de vaststelling dat het feit dat een onderneming in lidstaat A een advertentie plaatst op een website die op consumenten in lidstaat B is gericht, niet volstaat om een rechtbank voor het Uniemerkt in lidstaat B bevoegd te achten krachtens artikel 97, lid 5, van de gecodificeerde Uniemerktverordening. Met de beslissing van het Bundesgerichtshof moet terdege rekening worden gehouden.
- 16 Niettemin lijkt de regelgeving die in de artikelen 94 tot en met 98 van de gecodificeerde Uniemerktverordening is neergelegd, wat procedures wegens inbreuk op een Uniemerkt betreft bevoegdheid te verlenen zowel aan de rechtbanken van de lidstaat waar de verweerder woonachtig of gevestigd is, als de rechtbanken van de lidstaat waar de inbreuk is gepleegd, maar in dat laatste geval enkel ten aanzien van de op dat grondgebied gepleegde inbreuken. Het lijkt inherent aan deze regelgeving dat een verweerder die in de lidstaat waarin hij woonachtig of gevestigd is een bepaald soort inbreuken heeft geactiveerd die dan in verschillende andere lidstaten worden uitgevoerd, in elk van die andere

lidstaten kan worden vervolgd voor de specifieke inbreuken die op het grondgebied van die lidstaat hebben plaatsgevonden.

- 17 Bovendien volgt uit het arrest *Coty Germany* dat artikel 97, lid 5, van de gecodificeerde Uniemerktverordening (voorheen artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94) onafhankelijk moet worden uitgelegd van het begrip „de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 1215/2012 (voorheen artikel 5, lid 3, van verordening nr. 44/2001), alsook in het licht van de eigen bewoordingen, context en doel ervan. Aldus uitgelegd ziet dat begrip op een actieve gedraging van de persoon die de inbreuk heeft veroorzaakt, en verleent artikel 97, lid 5, bevoegdheid aan de rechtbanken in de lidstaat waar de verweerder de vermeende onrechtmatige daad heeft verricht. Wat de onlineomgeving betreft, staven de uitspraken van het Hof in de zaken [REDACTED] en *L'Oréal* de conclusie dat het adverteren en te koop aanbieden van waren met een teken dat identiek is aan een ingeschreven Uniemerkt, via een onlinemarktplaats die op consumenten in een bepaalde lidstaat is gericht, neerkomt op een gebruik van het teken in die lidstaat, welk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 9 van de gecodificeerde Uniemerktverordening valt en als een actieve gedraging op dat grondgebied in de zin van artikel 97, lid 5, van deze verordening moet worden aangemerkt.
- 18 Ten slotte blijkt uit artikel 97, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 98, lid 2, van de gecodificeerde Uniemerktverordening, duidelijk dat een rechtbank voor het Uniemerkt waarvan de bevoegdheid op artikel 97, lid 5, is gebaseerd, enkel bevoegd is ten aanzien van handelingen die op dat grondgebied zijn verricht. Indien zou worden aangenomen dat, wanneer een verweerder in lidstaat A een op in lidstaat B wonende consumenten gerichte advertentie heeft geplaatst en daarbij een teken heeft gebruikt dat identiek is aan een Uniemerkt in lidstaat B, volgens artikel 97, lid 5, enkel de rechtbanken van lidstaat A bevoegd zijn als het grondgebied waar de verweerder het proces van publicatie van de advertentie heeft geactiveerd, zou daaruit volgen dat noch de rechtbanken van lidstaat A, noch die van lidstaat B volgens die bepaling bevoegd zijn. De rechtbanken van lidstaat B zouden niet bevoegd zijn, omdat het proces van de publicatie van de advertentie werd geactiveerd in lidstaat A, en de rechtbanken van lidstaat A zouden niet bevoegd zijn omdat de inbreuk niet in die lidstaat maar in lidstaat B heeft plaatsgevonden. Een dergelijk resultaat kan niet zijn wat de EU-wetgever heeft bedoeld.