



Datum van inontvangstneming : 12/10/2017

Zaak C-521/17

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

1 september 2017

Verwijzende rechter:

Tallinna Ringkonnakohus (Estland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

28 augustus 2017

Appellante:

c.v. SNB-REACT e.a.

Geïntimeerde:

██████████

BESLISSING

Rechter Tallinna Ringkonnakohus (rechter in tweede aanleg Tallinn, Estland)

[...] [omissis]

Datum en plaats van de beslissing 28 augustus 2017, Tallinn

[...] [omissis]

Burgerlijke zaak Vordering van c.v. SNB-REACT e.a. jegens ██████████ tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding

Partijen en hun gemachtigden Verzoekster: c.v. SNB-REACT e.a.

gevestigd te [...] [omissis]

Amsterdam, Nederland

[...] [omissis]

Verweerder: [REDACTED]

woonachtig te [...] [omissis]

Delhi [...] [omissis], India

[...] [omissis]

[...] [omissis]

DICTUM:

1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt krachtens artikel 267, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing.
2. Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie worden de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

[Or. 2]

- 1) Moet artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die rechten van merkhouders beheren, te erkennen als personen die bevoegd zijn om ter verdediging van de rechten van merkhouders in eigen naam rechtsmiddelen aan te wenden en ter handhaving van de rechten van merkhouders in eigen naam een vordering bij de rechter in te stellen?
- 2) Moeten de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij, met name elektronische handel, op de interne markt (richtlijn betreffende elektronische handel) aldus worden uitgelegd dat ook een dienstverlener wiens dienst bestaat in de registratie van IP-adressen, waardoor het mogelijk wordt IP-adressen anoniem te koppelen aan domeinen en deze IP-adressen te verhuren, moet worden aangemerkt als dienstverlener in de zin van deze bepalingen, op wie de in die bepalingen geregelde uitzonderingen op de aansprakelijkheid van toepassing zijn?

[...] [omissis] [opschorting van de procedure]

[...] [omissis] [nationale procedurekwesties]

FEITEN EN PROCEDURE BIJ DE RECHTER IN EERSTE AANLEG

1. C.v. SNB-REACT e.a. (verzoekster) heeft op 13 februari 2014 bij de Harju Maakohus (rechter in eerste aanleg Harju; hierna: „rechter in eerste aanleg”) een vordering tegen [REDACTED] (verweerder) ingesteld tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding.

Volgens de motivering van het verzoekschrift is verzoekster een instantie voor de vertegenwoordiging van merkhouders en vertegenwoordigt zij tien merkhouders. Verweerder heeft websites op zijn naam geregistreerd, waarop onlinewinkels onrechtmatig goederen te koop aanbieden die zijn voorzien van met merken identieke tekens. Bovendien bevatten enkele van de door verweerder geregistreerde domeinnamen tekens die identiek zijn met ingeschreven merken.

Verzoekster heeft in de procedure betoogd dat de door haar genoemde websites allemaal in de aan verweerder toegewezen IP-gebieden zijn geregistreerd en dat verweerder houder van deze IP-adressen is. Het is niet noodzakelijk een onderscheid te maken tussen het IP-adres en de domeinnaam. Wat de IP-adressen betreft is verweerder de internetdienstverlener. Het is enkel met de hulp en het medeweten van verweerder mogelijk geweest om de IP-adressen te koppelen aan de domeinnamen die fungeren als platform voor de onlinewinkels die nagmaakte goederen verkopen. De aansprakelijkheid van verweerder als verlener van de internetdienst is niet beperkt. Aangezien verweerder op het tijdstip van instelling van de vordering registrant van de IP-adressen was, sluit de wederverkoop of de verhuur van deze adressen zijn aansprakelijkheid niet uit. Weliswaar heeft verzoekster erkend dat de door haar genoemde websites voor het merendeel niet meer toegankelijk zijn, maar dit belet niet dat thans een vordering kan worden ingesteld, aangezien de websites voorheen wel toegankelijk waren.

[Or. 3]

2. Verweerder betwist de vordering.

Hij heeft geen enkele van de door verzoekster genoemde domeinnamen geregistreerd. Hij was vroeger enkel houder van de IP-adressen. Een IP-adres en een domeinnaam moeten evenwel van elkaar worden onderscheiden. Verweerder heeft in 2010 ongeveer 38 000 IP-adressen geregistreerd en in maart 2013 aan de Amerikaanse onderneming Interconnection INC verhuurd. Geen van de servers van de IP-adressen bevond zich in Estland en daarom heeft ook het gebruik van de IP-adressen buiten het grondgebied van de Republiek Estland plaatsgevonden. Verweerder heeft nimmer de door verzoekster genoemde merken op websites of anderszins gebruikt. Hij heeft geen internetdienst verleend. Integendeel, de internetdienst werd door de in 2006 in India geregistreerde onderneming Web Experts aangeboden in het Koninkrijk Zweden en de Verenigde Staten van Amerika. Verweerder heeft enkel IP-adressen aan Web Experts verhuurd. Bij de beschikbaarstelling van een IP-adres voor gebruik wordt de door de gebruiker ingevoerde informatie in een openbaar datanetwerk doorgegeven of toegang tot

een openbaar datanetwerk verschaft. Zelfs wanneer verweerder in de Republiek Estland internetdiensten zou hebben verleend, is hij niet aansprakelijk volgens § 8, lid 1, en § 11, lid 1, van de Infoühiskonna teenuse seadus (wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij; hierna: „InfoTS”).

3. De rechter in eerste aanleg heeft bij vonnis van 27 oktober 2016 de vordering in haar geheel afgewezen, verzoekster in de kosten verwezen en haar tot betaling van de proceskosten van verweerder veroordeeld.

In de procedure bij de rechter in eerste aanleg verschilden partijen van mening over de vraag of verzoekster bevoegd is om zich tot de rechter te wenden en de beëindiging van de inbreuk op de rechten van de in het verzoekschrift genoemde merkhouders en schadevergoeding te vorderen. Ook bestond tussen partijen geen overeenstemming over de vraag of verweerder inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de in het verzoekschrift genoemde merkhouders en de in het verzoekschrift gevorderde schadevergoeding aan verzoekster moet betalen.

Volgens de motivering van het vonnis kunnen personen die geen merkhouder zijn, geen rechtsmiddelen aanwenden wanneer een vorderingsrecht ontstaat uit een inbreuk op de rechten van merkhouders, wanneer de merkhouders hun daartoe geen machtiging overeenkomstig de hiervoor geldende rechtsbepalingen hebben verleend. Het staat buiten kijf dat geen van de in het verzoekschrift genoemde ingeschreven merken aan verzoekster toebehoren en dat verzoekster heeft aangevoerd noch bewezen licentiehouder te zijn van ook maar één van de in het verzoekschrift genoemde merken. Voorts bepaalt § 60¹, lid 2, van de Kaubamärgiseadus (merkenwet; hierna: „KaMS”) dat een merkhouder ter verdediging van zijn rechten kan worden vertegenwoordigd door een organisatie met rechtspersoonlijkheid die houders van merkrechten vertegenwoordigt en waarbij hij is aangesloten. Uit deze bepaling volgt dat een instantie voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten in eigen naam een rechtsmiddel ter verdediging van de rechten van merkhouders kan aanwenden.

Los van het feit dat verzoekster volgens de rechter niet heeft aangetoond bevoegd te zijn om in eigen naam tegen verweerder een vordering in te stellen, acht de rechter het noodzakelijk om zich ook over de andere door partijen in de procedure aangevoerde argumenten te buigen. Tijdens een eerste hoorzitting op 16 mei 2016 heeft de rechter verzoekster duidelijk gemaakt dat zij moet aantonen dat verweerder de door haar genoemde merken heeft gebruikt, aangezien het enkel dan mogelijk is om de vordering die zij tegen verweerder wegens inbreuk op de rechten van de merkhouders heeft ingesteld, toe te wijzen. Ondanks de aanwijzingen van de rechter heeft verzoekster haar vordering tegen verweerder inhoudelijk gemotiveerd noch gestaafd. Op basis van het bewijsmateriaal is de rechter tot de algehele slotsom gekomen dat verweerder enkel houder van de IP-adressen is geweest en noch de registrant, noch de houder van de websites. Verweerder was voor de litigieuze websites niet de internetdienstverlener. De rechter kon zich vinden in het argument van verweerder dat de wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij op verweerder van toepassing zou zijn

geweest, wanneer hij in Estland een internetdienst zou hebben aangeboden, hetgeen verzoekster niet heeft aangetoond. In § 8, lid 1, InfoTS is duidelijk bepaald dat wanneer een dienst enkel inhoudt dat de door de gebruiker ingevoerde informatie in een openbaar datanetwerk wordt doorgegeven of toegang tot een openbaar datanetwerk wordt verschaft, de dienstverlener niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de doorgegeven informatie indien hij niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie neemt, niet degene is die bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven, en hij de doorgegeven informatie niet heeft geselecteerd of gewijzigd. Verzoekster heeft niet aangetoond in hoeverre de hiervoor genoemde uitzondering niet van toepassing zou zijn op verweerder als houder van het IP-adres. Onder verwijzing naar § 11, lid 1, InfoTS heeft de rechter vastgesteld dat [Or. 4] op verweerder bijgevolg niet de door verzoekster aangevoerde verplichting tot maatschappelijke zorgvuldigheid rust om te controleren welk gebruik de registranten van domeinnamen maken van de betrokken domeinen, die eerst de aan verweerder toebehorende IP-adressen hebben gebruikt.

ARGUMENTEN VAN PARTIJEN IN HOGER BEROEP

4. Zoals uit de motivering van het verzoekschrift in hoger beroep blijkt, betwist verzoekster het vonnis van de rechter in eerste aanleg, voor zover hij de vordering heeft afgewezen, en verzoekt zij om verwijzing van verweerder in de kosten van het geding.

Volgens verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg ten onrechte beslist dat zij niet bevoegd was om een vordering in te stellen wegens een inbreuk op de rechten van merkhouders. Zij verzet zich tegen de zienswijze van de rechter in eerste aanleg dat [§] 60¹, lid 2, KaMS niet aldus kan worden uitgelegd dat een instantie voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten bevoegd is om in eigen naam een vordering ter verdediging van de rechten van haar leden in te stellen. Net als bij de auteurs en uitvoerende kunstenaars, namens welke de Eesti Autorite Ühing MTÜ (vereniging van Estse auteurs) respectievelijk de Eesti Esitajate Liit MTÜ (vereniging van Estse uitvoerende kunstenaars) een vordering kan instellen, komt dit recht ook aan verzoekster toe. Zij is bevoegd om een vordering in te stellen, want zij is een instantie voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten.

Voor de aansprakelijkheid van verweerder is het volgens de merkenwet niet doorslaggevend of hij een rechtstreekse inbreuk heeft gemaakt (primaire inbreuk), dan wel de mogelijkheid voor een inbreuk heeft gecreëerd (secundaire inbreuk). De secundaire aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de merkenwet en het recht inzake de onrechtmatige daad, berust op de vooronderstelling dat in de informatiemaatschappij handelingen worden verricht of verzuimen worden gepleegd door personen die met zogenoemde eigen content werken en door personen van wie de activiteit erin bestaat content van derden ter beschikking te stellen, door te geven of op te slaan. Dit uitgangspunt is in het Estse recht

neergelegd in de InfoTS, waarbij richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad [...] [omissis] is omgezet. Deze richtlijn voorziet in beperkingen van de aansprakelijkheid van verleners van internetdiensten. Of de aansprakelijkheid komt vast te staan, hangt ervan af of de dienstverlener kan worden aangemerkt als actieve dienstverlener dan wel louter als tussenpersoon optredende dienstverlener, tussen wie het Unierecht een duidelijk onderscheid maakt. Verweerder is een actieve dienstverlener, wiens activiteiten onlosmakelijk met de primaire inbreuk verbonden zijn, en was van deze inbreuk op de hoogte. Verweerder had de controle erover of de door hem geregistreerde IP-adressen in grote omvang voor de handel in nagemaakte goederen werden gebruikt. Verweerder heeft niet louter een neutrale, technische en automatische activiteit uitgeoefend en niet de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid betracht, waardoor hij voor het verlenen van internetdiensten niet als tussenpersoon kan worden gekwalificeerd. Bijgevolg is de in de wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij opgenomen uitzondering, die voorziet in een uitsluiting van de aansprakelijkheid, niet op verweerder van toepassing.

5. Verweerder komt op tegen het hoger beroep.

VERDERE PROCEDURE

6. De Tallinna Ringkonnakohus heeft de vordering in hoger beroep ter terechtzitting van 23 mei 2017, waaraan verweerder niet heeft deelgenomen, met diens toestemming onderzocht. Hierbij is onder andere de mogelijkheid bekeken om in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing.

Verzoekster is in haar standpunt met betrekking tot het verzoek om een prejudiciële beslissing in de eerste plaats van mening dat § 60¹, lid 2, KaMS overeenkomstig § 79, lid 6, van de Autoriõiguse seadus (auteurswet; hierna „AutÕS”) en in lijn met het Unierecht aldus moet worden uitgelegd dat ook instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die merkhouders vertegenwoordigen, bevoegd zijn om ter handhaving van de rechten van hun leden een rechtsvordering in te stellen. Anders dan in de regeling van § 60¹, lid 2, KaMS, is aan de instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die houders van auteursrechten vertegenwoordigen, in § 79, lid 6, AutÕS de bevoegdheid verleend om als verzoekende partij de rechten van hun leden in rechte te doen gelden. Onder verwijzing naar overweging 18 en artikel 4, onder c), van richtlijn [Or. 5] 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad [...] [omissis] betoogt verzoekster dat het Unierecht met betrekking tot de wetshandhaving geen onderscheid maakt tussen organisaties voor de vertegenwoordiging van houders van merkrechten en organisaties voor de vertegenwoordiging van houders van auteursrechten.

Ten gronde is verzoekster van mening dat de vordering tot beëindiging van de inbreuk op de rechten van de merkhouders en tot schadevergoeding vereist dat de rechter ervan overtuigd is dat verweerder optreedt als tussenpersoon bij het aanbieden van internetdiensten in de zin van de InfoTS en richtlijn 2000/31. Voor het geval dat de Ringkonnakohus betwijfelt of verweerder optreedt als tussenpersoon bij de verlening van internetdiensten in de zin van richtlijn 2000/31, vraagt verzoekster het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van het in de artikelen 12 tot en met 14 van richtlijn 2000/31 gebezigde begrip „dienstverleners die als tussenpersoon optreden” en de in de artikelen 12 tot en met 14 alsmede de overwegingen 42 en 46 van richtlijn 2000/31 geregelde beperking van aansprakelijkheid.

RELEVANTE BEPALINGEN

Voor de eerste prejudiciële vraag relevante bepalingen

7. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten [...] [omissis]

„Artikel 4

Personen bevoegd tot het verzoeken van de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

De lidstaten zullen als personen die bevoegd zijn om de toepassing van de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, erkennen:

[...]

c) instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht,

[...]”

8. **Het nationale procesrecht is geregeld in de Tsiviilkohtumenetluse seadustik** (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „TsMS”) van 20 april 2005 (RT I 2005, 26, 197), dat in werking getreden op 1 januari 2006 en voor het publiek toegankelijk is op het volgende internetadres: <https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017052>). De volgende bepaling is relevant:

„§ 3 Recht op toegang tot de rechter

[...]

Voor zover de wet hierin voorziet, behandelt de rechter een burgerlijke zaak ook dan wanneer zich een persoon tot hem wendt ter bescherming van een vermoedelijk wettelijk beschermd recht of belang van een derde of de gemeenschap.”

9. Kaubamärgiseadus (merkenwet)

Vastgesteld op 22 mei 2002 (RT I 2002, 49, 308), in werking getreden op 1 mei 2004 en voor het publiek toegankelijk op het volgende internetadres: <https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011004>.

„§ 60¹ Vertegenwoordigers in gedingen ter zake van merken

[...]

(2) De houder van een merk kan ter verdediging van zijn rechten worden vertegenwoordigd door een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en de belangen van merkhouders vertegenwoordigt.”

[Or. 6]

Voor de tweede prejudiciële vraag relevante bepalingen

10. Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („Richtlijn inzake elektronische handel”)

Overweging 42

„De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij beperkt is 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, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die activiteit heeft 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.”

„Artikel 12

„Mere conduit’ (doorgeefluik)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat:

- a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;
- b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd, en
- c) de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

[...]

Artikel 13

„Caching” (wijze van opslag)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat:

- a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt;
- b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt;
- c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft;
- d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie, en
- e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

[...]

Artikel 14

[Or. 7]

„Hosting’ (,host’-diensten)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:

a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of beseft krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

[...]”

11. Infoühiskonna teenuse seadus (wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij)

Vastgesteld op 14 april 2004 (RT I 2004, 29, 191), in werking getreden op 1 mei 2004 en voor het publiek toegankelijk op het volgende internetadres: <https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014048>.

„§ 8 Beperking van de aansprakelijkheid bij het louter doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang tot een openbaar datacommunicatienetwerk

1. Wanneer een dienst enkel bestaat in het doorgeven in een openbaar datacommunicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een openbaar datacommunicatienetwerk, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor de inhoud van de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat:

a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;

b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd, en

c) de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten ook de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het openbaar datacommunicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid bij ‚caching’

Wanneer een dienst bestaat in het doorgeven in een openbaar datacommunicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, waarbij de betrokken doorgiftemethode om technische redenen een tussentijdse opslag van die informatie vereist, is de dienstverlener, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, bij een automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag niet aansprakelijk voor de inhoud van die informatie op voorwaarde dat:

- 1) de dienstverlener de informatie niet wijzigt;
- 2) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt;
- 3) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft;
- 4) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie, en
- 5) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechterlijke instantie, de politie of een administratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

§ 10 Beperking van de aansprakelijkheid bij het opslaan van informatie

[Or. 8]

(1) Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:

- 1) de dienstverlener geen kennis heeft van de informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of
- 2) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

[...]”

STANDPUNT VAN DE RINGKONNAKOHUS

12. De Ringkonnakohus is van mening dat in de onderhavige zaak het Hof van Justitie van de Europese Unie moet worden verzocht om een prejudiciële beslissing [...] [omissis] [opschorting van de procedure].
13. Met de **eerste prejudiciële vraag** wordt beoogd toelichting te krijgen bij de uitlegging van artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48 en de verenigbaarheid ervan met het nationale recht. Ingevolge artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48 verlenen de lidstaten instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht, de bevoegdheid om te verzoeken om de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen. Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen (overweging 10 van richtlijn 2004/48). In het nationale procesrecht behandelt de rechter overeenkomstig § 3, lid 2, TsMS een burgerlijke zaak ook dan wanneer een persoon bij of krachtens de wet bevoegd is zich tot hem te wenden ter bescherming van een wettelijk beschermd recht of belang van een derde. Uit § 60¹, lid 2, KaMS volgt weliswaar dat een organisatie met rechtspersoonlijkheid die houders van merkrechten vertegenwoordigt, bevoegd is om de bij haar aangesloten merkhouders in rechte te vertegenwoordigen, maar niet dat een organisatie met rechtspersoonlijkheid bevoegd is om de rechten van merkhouders als eigen rechten in een gerechtelijke procedure te handhaven. Bijgevolg bezitten organisaties die merkhouders vertegenwoordigen, naar nationaal recht enkel de bevoegdheid om als vertegenwoordiger in een procedure op te treden, maar niet de bevoegdheid om zich in eigen naam tot de rechter te wenden ter bescherming van een wettelijk beschermd recht of belang van de merkhouder. De verwijzende rechter betwijfelt of deze bepaling van de KaMS verenigbaar is met het Unierecht. Om te kunnen bepalen wat de inhoud is van § 60¹, lid 2, KaMS en welke bepaling bij de beslechting van het geding moet worden toegepast, dient daarom te worden nagegaan of de lidstaten uit hoofde van artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48 verplicht zijn om instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die merkhouders vertegenwoordigen, te erkennen als personen die bevoegd zijn om ter verdediging van de rechten van merkhouders in eigen naam rechtsmiddelen aan te wenden.
14. Mocht het Hof van Justitie van de Europese Unie van mening zijn dat de vraag betreffende de uitlegging van artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48 bevestigend moet worden beantwoord, dan worden hiermee de twijfels van de verwijzende rechter met betrekking tot de onverenigbaarheid van het nationale recht met het secundaire Unierecht weggenomen. Gelet op de voorafgaande overwegingen

hangen de toepassing van het nationale recht en de mogelijkheid om over de ingestelde vordering te beslissen af van het antwoord op de eerste vraag betreffende de uitlegging van het Unierecht.

- 15.** Om de hierboven uiteengezette redenen acht de Ringkonnakohus het noodzakelijk om het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag voor te leggen: moet artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd [**Or. 9**] dat de lidstaten verplicht zijn om instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die rechten van merkhouders beheren, te erkennen als personen die bevoegd zijn om in een gerechtelijke procedure ter verdediging van de rechten van merkhouders in eigen naam rechtsmiddelen aan te wenden, dat wil zeggen om als verzoeker op te treden in procedures waarin ter handhaving en verdediging van de rechten van merkhouders voor de rechter ingestelde vorderingen worden behandeld,?
- 16.** Met de **tweede vraag** wenst de verwijzende rechter opheldering te verkrijgen over de vraag of de door verzoekster ingestelde vorderingen kunnen worden toegewezen. Volgens verzoekster maakt verweerder inbreuk op een uit merken voortvloeiend exclusief recht, waarbij onlinewinkels op websites, die door verweerder geregistreerde IP-adressen gebruiken, goederen te koop hebben aangeboden die van tekens zijn voorzien die gelijk zijn met merken en de domeinnamen tekens bevatten die identiek met ingeschreven merken zijn. Bovendien is de vordering gebaseerd op het argument dat verweerder voor de IP-adressen als verlener van de internetdienst moet worden aangemerkt en verplicht was geweest om na te gaan welke activiteiten werden ontplooid door de registranten van de domeinnamen op de domeinen die eerder aan verweerder toebehorende IP-adressen gebruikten. Op basis van de door partijen aangedragen feiten en vaststellingen kan de verwijzende rechter, anders dan de rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld, tot de beslissing komen dat de aansprakelijkheid van verweerder voor de inbreuk op de rechten van de merkhouders niet afhangt van de vraag of hij de merken wel of niet heeft gebruikt.
- 17.** Om bij de beslechting van het geding te bepalen of verweerder als tussenpersoon van een internetdienst aansprakelijk is voor het verlenen van diensten zoals uiteengezet in het verzoekschrift [en] voor de bij verzoeksters leden ontstane schade, moet worden opgehelderd of de activiteiten van verweerder bij het verlenen van dergelijke diensten als het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij in de zin van de §§ 8, 9 of 10, lid 1, InfoTS moeten worden aangemerkt. Bijgevolg zijn de §§ 8, 9 of 10, lid 1, InfoTS, waarbij de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31 in het Estse recht zijn omgezet, de voor de beslechting van het geding relevante nationale bepalingen.
- 18.** De artikelen 12 tot en met 14 van richtlijn 2000/31 betreffen situaties waarin een verlener van diensten van de informatiemaatschappij activiteiten uitoefent die bestaan in loutere doorgifte, caching of hosting. Zoals blijkt uit het opschrift van

afdeling 4 van deze richtlijn, is het in deze bepalingen geregelde gedrag van de dienstverleners beperkt tot dat van „dienstverleners die als tussenpersoon optreden”. De aansprakelijkheid van dergelijke dienstverleners is overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 14 van richtlijn 2000/31 beperkt. Volgens overweging 42 van richtlijn 2000/31 gelden de in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een louter technisch, automatisch en passief karakter heeft, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis heeft van noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

- 19.** Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak met betrekking tot artikel 14 van richtlijn 2000/31 geoordeeld dat om na te gaan of de aansprakelijkheid van de dienstverlener krachtens deze bepaling kan worden beperkt, moet worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat [arresten van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 114), en 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 113)].

Weliswaar valt uit de toelichting die is vervat in de hiervoor aangehaalde arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, een leidraad af te leiden die in casu dient te fungeren als vertrekpunt bij de beantwoording van de vraag of de aansprakelijkheid van verweerder krachtens de artikelen 12 tot en met 14 van richtlijn 2000/31 kan worden beperkt, maar hiermee wordt geen duidelijkheid verschaft met betrekking tot de in de onderhavige zaak gerezen vraag of de activiteit van verweerder als het verlenen van een dienst in de zin van de artikelen 12, 13 of 14 van richtlijn 2000/31 moet worden begrepen en of de hierin opgenomen uitzonderingen op de aansprakelijkheid op hem van toepassing zijn.

- 20.** Om de hierboven uiteengezette redenen is het noodzakelijk te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de vraag of de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31 aldus moeten worden uitgelegd dat ook een dienstverlener wiens dienst enkel bestaat in de registratie van IP-adressen [**Or. 10**], waardoor het mogelijk wordt IP-adressen anoniem te koppelen aan domeinen en deze IP-adressen te verhuren zonder dat controle wordt uitgeoefend op de informatie die openbaar is gemaakt op de domeinen die gebruik maken van de IP-adressen, moet worden aangemerkt als dienstverlener in de zin van deze bepalingen, op wie de in die bepalingen geregelde uitzonderingen op de aansprakelijkheid van toepassing zijn.
- 21.** [...] [omissis]
- 22.** [...] [omissis] [nationale procedurekwesties]
- [...] [omissis]