



Datum van inontvangstneming : 19/12/2013

**Zaak C-580/13**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

18 november 2013

**Verwijzende rechter:**

Bundesgerichtshof (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

17 oktober 2013

**Verzoekster en eiseres tot Revision:**

Coty Germany GmbH

**Verweerster en verweerster in Revision:**

Stadtsparkasse Magdeburg

---

## BUNDESGERICHTSHOF

### BESLISSING

(omissis)

uitgesproken op:

17 oktober 2013

(omissis)

In de zaak

Coty Germany GmbH, (omissis) Mainz,

verzoekster en eiseres tot Revision,

(omissis)

tegen

Stadtsparkasse Magdeburg, (omissis) Magdeburg,

verweerster en verweerster in Revision,

(omissis) **[Or. 2]**

heeft de eerste Zivilsenat (Burgerlijke kamer) van het Bundesgerichtshof (omissis) beslist

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt, met het oog op de uitlegging van artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 195, blz. 16), verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?

**[Or. 3]**

## Motivering:

1 I. Verzoekster produceert en verkoopt internationale parfums. Zij is houdster van een exclusieve licentie op het voor parfumerieën ingeschreven gemeenschapsmerk nr. 0968661 „Davidoff Hot Water”. Zij is bevoegd om het merkrecht in eigen naam te verdedigen.

2 In januari 2011 bood een verkoper onder de naam „sandyundbert2009” op een website voor internetveilingen het parfum „Davidoff Hot Water” aan. De koopprijs moest worden betaald op een rekening bij verweerster, de Stadtparkasse in Magdeburg. Verzoekster kocht het parfum op de veiling, betaalde de koopprijs op de vermelde rekening bij verweerster, en het parfum werd haar door de afzender „Hensel” toegestuurd. Ook een leek kon herkennen dat het om een namaakparfum ging. De exploitant van de website gaf als verkoper Sandy Fliess, Jutta-Balk-Straße 1 in Magdeburg op. Uit een onderzoek van de omzet bleek dat de verkoper met de naam „sandyundbert2009” tussen 12 december 2010 en 14 januari 2011 een omzet van 10 956,63 EUR had gerealiseerd op de website.

3 Verzoekster stelt dat Sandy Fliess haar ervan heeft geïnformeerd dat zij niet de verkooptster van het parfum was en op grond van het verschoningsrecht geen verdere informatie verstrekke. Vervolgens heeft verzoekster verweerster tevergeefs verzocht om mededeling van de naam en het adres van de rekeninghouder.

4 Verzoekster heeft gevorderd

verweerster ertoe te veroordelen verzoekster de naam en het adres van de houder van rekening nr. 44045508 mee te delen.

**[Or. 4]**

5 Het Landgericht heeft verweerster overeenkomstig de vordering veroordeeld tot het verstrekken van informatie (omissis). De appelrechter heeft de vordering afgewezen (omissis).

6 Met het door de appelrechter toegestane beroep in „Revision” zet verzoekster haar vordering tot informatieverstrekking door. Verweerster concludeert tot verwerping van het beroep in „Revision”.

7 II. Of het beroep in „Revision” slaagt, hangt af van de uitlegging van artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 195, blz. 16). Teneinde op dit beroep in „Revision” te kunnen beslissen, moet de behandeling van de zaak dus worden geschorst en dient het Hof van Justitie van de Europese Unie te worden verzocht om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267, eerste alinea, sub b, en derde alinea, VWEU.

8 1. De appelrechter heeft de vordering tot informatieverstrekking op grond van § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, van het [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen] (wet op de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens; hierna: „MarkenG”) ongegrond verklaard. In dat verband heeft hij uiteengezet:

9 Het betrokken parfum dat via de website is verkocht, is kennelijk nagemaakt. Dit was ook verweerster duidelijk nadat verzoekster haar daarop had gewezen. De onder de namen „Fließ” en „Hensel” handelende onbekende dader heeft de verkoop in het economische verkeer gesloten.

10 Voor de inbreukmakende activiteit werd verweersters dienst gebruikt, die erin bestond de betaalrekening ter beschikking te stellen. Verweerster heeft deze dienst op commerciële schaal verricht.

**[Or. 5]**

11 Verweerster kan evenwel overeenkomstig § 19, lid 2, eerste volzin, MarkenG juncto § 383, lid 1, punt 6, van de [Zivilprozessordnung] (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”) weigeren om de informatie te verstrekken, omdat zij als bankinstelling in een civielrechtelijke procedure beschikt over een verschoningsrecht. Iets anders volgt ook niet uit een richtlijnconforme uitlegging van deze bepalingen aan de hand van richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

12 2. Verzoeksters beroep in „Revision” brengt mee dat de beslissing in beroep opnieuw moet worden behandeld. (omissis)

13 3. De Senat is van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden voor verzoeksters vordering tot informatieverstrekking overeenkomstig § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG.

14 a) § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, die bij de wet tot verbetering van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten van 7 juli 2008 (BGBl. I, blz. 1191) met ingang van 1 september 2008 in het MarkenG is ingevoegd, zet de in artikel 8, lid 1, sub c, van richtlijn 2004/48/EG geregelde informatieplicht om voor merkinbreuken. Volgens artikel 102 van [verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk; hierna: „verordening inzake het gemeenschapsmerk”] juncto § 125b, punt 2, **[Or. 6]** MarkenG is § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, van toepassing op een gemeenschapsmerk. Volgens § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG kan de merkhouders in het geval van een kennelijke inbreuk op zijn recht informatie vorderen van een derde die op commerciële schaal diensten heeft verricht die zijn gebruikt voor inbreukmakende activiteiten, tenzij de derde volgens de §§ 383 tot en met 385 ZPO in de procedure tegen de inbreukmaker beschikt over een verschoningsrecht.

- 15 b) De Senat gaat ervan uit dat sprake is van een geval van kennelijke inbreuk en dat verweerster op commerciële schaal een dienst heeft verricht die is gebruikt voor deze inbreukmakende activiteit.
- 16 aa) De verkoper van het betrokken parfum heeft zonder toestemming van de merkhouder in het economische verkeer een teken gebruikt dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 9, lid 1, tweede volzin, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk). Gelet op de omzet van meer dan 10 000 EUR die de verkoper binnen een periode van ongeveer een maand op de website heeft gerealiseerd, moet ervan worden uitgegaan dat de litigieuze verkoop, die binnen de relevante periode viel, in het economische verkeer is gesloten. Het betreft een kennelijke inbreuk op het recht, aangezien ook een leek zonder meer kon herkennen dat het om namaak ging.
- 17 bb) De door verweerster op commerciële schaal ter beschikking gestelde betaalrekening is voor de inbreukmakende activiteit gebruikt. Daarvan moet worden uitgegaan wanneer de inbreukmaker in het kader van de merkinbreuk een beroep doet op de onderneming die de dienst verricht. Daaronder kan ook de activiteit van een bank vallen, die het betalingsverkeer in verband met de koopprijs voor het inbreukmakende product regelt. Aan deze **[Or. 7]** voorwaarde is in het onderhavige geval voldaan, aangezien de activiteit van verweerster verband houdt met de merkinbreuk en niet slechts daarna komt, dus bijvoorbeeld pas nadat de merkinbreuk is beëindigd. Volgens de vaststellingen van de appelrechter heeft de verkoper verzoekster het nagemaakte parfum pas toegestuurd en dus in de handel gebracht nadat de koopprijs op de rekening bij verweerster was ontvangen.
- 18 cc) Verzoekster is door de merkhoudster ook gemachtigd om de rechten uit het gemeenschapsmerk in eigen naam aan te voeren en zelf betaling te vorderen.
- 19 dd) Is voldaan aan de voorwaarden van § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG, dan kan verzoekster volgens § 19, lid 3, punt 1, MarkenG informatie eisen over de naam en het adres van de leverancier van het betrokken parfum.
- 20 4. De beslechting van het geschil hangt dus ervan af, of verweerster beschikt over een verschoningsrecht op grond van artikel § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG juncto §§ 383 tot en met 385 ZPO. In het onderhavige geval komt uitsluitend een verschoningsrecht overeenkomstig § 383, lid 1, punt 6, ZPO in aanmerking. Volgens deze bepaling zijn personen aan wie ingevolge hun beroep feiten worden toevertrouwd, waarvan door de aard ervan of op grond van een wettelijke bepaling geheimhouding is geboden, gerechtigd om te weigeren om over deze feiten te getuigen. Onvoldoende duidelijk is evenwel of een bankinstelling waarvan op grond van § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG informatie wordt gevorderd, met een beroep op het bankgeheim mag weigeren om

de naam en het adres op te geven van de houder van een rekening waarop de koopprijs van een waar die inbreuk maakt op het merkrecht is betaald.

**[Or. 8]**

- 21 a) De in artikel 8, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48/EG vastgestelde informatieplicht, die is omgezet bij § 19, leden 2 en 3, MarkenG, wordt door artikel 8, lid 3, sub d en e, van de richtlijn beperkt. Volgens deze bepalingen geldt de informatieplicht slechts onverminderd andere regelgeving waarbij de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te verstrekken die de in artikel 8, lid 1, van de richtlijn bedoelde persoon zouden dwingen deelname door hemzelf of door naaste verwanten aan een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht toe te geven (artikel 8, lid 3, sub d), of waarbij de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld (artikel 8, lid 3, sub e). Volgens punt 10 van de considerans van de richtlijn moeten de wetgevingen betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten onderling worden aangepast teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen. Het nationale recht moet bijgevolg in overeenstemming met de richtlijn worden uitgelegd. Een beperking van het in artikel 8, lid 1, sub c, van richtlijn 2004/48/EG vastgestelde recht op informatie door een in de nationale regeling vastgesteld verschoningsrecht moet dus in overeenstemming zijn met het Unierecht.
- 22 b) Ook het bankgeheim zou kunnen behoren tot de bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG. Het bankgeheim is in Duitsland weliswaar niet rechtstreeks in een wettelijke bepaling verankerd, maar wordt in het Duitse recht afgeleid uit de algemene verplichting van de bank om de vermogensrechtelijke belangen van de contractant te beschermen en niet te schaden (omissis). De bescherming van het bankgeheim blijkt echter indirect uit **[Or. 9]** § 383, lid 1, punt 6, ZPO, dat de basis vormt voor een verschoningsrecht voor feiten die onder het bankgeheim vallen (omissis). Daaronder vallen in beginsel feiten waarvan een kredietinstelling op grond van of wegens de handelsrelatie met de klant kennis heeft gekregen (omissis). Tot deze aan de bank toevertrouwde zaken die onder het bankgeheim vallen en waarvoor bankmedewerkers beschikken over een verschoningsrecht overeenkomstig artikel § 383, lid 1, punt 6, ZPO, behoren in de regel ook de naam en het adres van de rekeninghouder. Verweerster kan dus overeenkomstig § 19, lid 2, eerste volzin, punt 3, MarkenG juncto § 383, lid 1, punt 6, ZPO weigeren de informatie te verstrekken, wanneer artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus moet worden uitgelegd dat een nationale bepaling die een bankinstelling toestaat om in omstandigheden als die in het hoofdgeding te weigeren om informatie te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder, in overeenstemming is met dat artikel.

- 23 Dat is mogelijk het geval wanneer de betrokken nationale bepaling (§ 383, lid 1, punt 6, ZPO) de vertrouwelijkheid van informatiebronnen regelt in de zin van artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG. Tot de informatiebronnen van de bank kan ook de rekeninghouder behoren, die zijn naam en zijn adres moet opgeven wanneer hij een rekening opent. Bij § 383, lid 1, punt 6, ZPO, die ook het bankgeheim beschermt, zou echter ook sprake kunnen zijn van regelgeving waarbij de verwerking **[Or. 10]** van persoonsgegevens wordt geregeld als bedoeld in artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG. Volgens artikel 2, sub a, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31) zijn persoonsgegevens iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Volgens artikel 2, sub b, van deze richtlijn valt onder verwerking van persoonsgegevens ook het verstrekken ervan door middel van doorzending. § 383, lid 1, punt 6, ZPO kan dus behoren tot de regelgeving als bedoeld in artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG en een bankinstelling het recht geven om te weigeren in het kader van artikel 8, lid 1, sub c, van de richtlijn informatie te verstrekken.
- 24 c) Tegen deze conclusie zou evenwel kunnen pleiten dat de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten voor het welslagen van de interne markt van wezenlijk belang zijn (punt 3 van de considerans van richtlijn 2004/48/EG) en dat een beperking van het recht op informatie in de weg staat aan specifieke maatregelen voor de bescherming van de intellectuele eigendom op het niveau van de Unie, welke maatregelen richtlijn 2004/48/EG volgens punt 9 van de considerans ervan tot doel heeft.
- 25 Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten de lidstaten er bij de omzetting van richtlijn 2004/48/EG op toezien dat zij een juist evenwicht tussen de verschillende door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten verzekeren; met dit evenwicht moeten ook rechterlijke instanties en autoriteiten rekening houden bij de uitlegging van de bepalingen van de richtlijn [zie arrest van 29 januari 2008, *Promusicae*, C-275/06, Jurispr. blz. I-271 (omissis), punt 68; beschikking van 19 februari 2009, *LSG-Gesellschaft*, C-557/07, Jurispr. blz. I-1227 (omissis), punt 29, en arrest van 19 april 2012, *Bonnier Audio*, C-461/10, (omissis) punt 56 (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie)]. In de onderhavige zaak zijn – wat verzoekster **[Or. 11]** betreft – de grondrechten van artikel 17 [van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie], inzake het recht op eigendom, en van artikel 47 [van dit Handvest], inzake het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, aan de orde, en – wat verweerster en haar klant betreft – de door de artikelen 7 en 8 [van dit Handvest] beschermde grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens [zie arrest (omissis), *Promusicae*, C-275/06, Jurispr. blz. I-271, punten 62-65].



- 26 d) Volgens de Senat wegen verzoeksters belangen bij de bescherming van haar intellectuele eigendom en een doeltreffende voorziening in rechte bij de handhaving van de rechten waarop zij zich kan beroepen ten gevolge van het verhandelen van een waar die inbreuk maakt op het merkrecht, in de onderhavige zaak zwaarder dan de belangen van verweerster en haar klant bij de bescherming van de betrokken basisgegevens van de rekening. De openbaarmaking van de naam en het adres van de houder van een rekening die is gebruikt in het kader van een kennelijke inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht en waarvan het nummer verzoekster reeds bekend was geworden bij het gebruik van deze rekening, [Or. 12] weegt volgens de Senat niet bijzonder zwaar. De Senat neigt er dus toe om in een geval als het onderhavige een nationale bepaling als § 383, lid 1, punt 6, ZPO, gelet op artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus uit te leggen dat een bankinstelling in de omstandigheden als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van richtlijn 2004/48/EG niet mag weigeren om de naam en het adres van een rekeninghouder mede te delen.

(omissis)