



Datum van  
inontvangstneming

:

29/05/2015

**Zaak C-179/15****Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

21 april 2015

**Verwijzende rechter:**

Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

3 april 2015

**Verzoekende partij:**

Daimler AG

**Verwerende partij:**

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

---

[OMISSIS]

De Fővárosi Törvényszék [hoofdstedelijke rechtbank] geeft in de procedure tussen Daimler AG ([OMISSIS] Stuttgart [Duitsland]), [OMISSIS] verzoekende partij, en Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. ([OMISSIS] Siófok [Hongarije]), [OMISSIS] verwerende partij, strekkende tot vaststelling van merkinbreuk en tot toepassing van de daaraan verbonden rechtsgevolgen, de volgende

beslissing:

De Fővárosi Törvényszék verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten

onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?

[OMISSIS] [nationale procesrechtelijke aspecten]

#### Motivering

1 [OMISSIS] [nationale procesrechtelijke aspecten]

2 [OMISSIS] [nationale procesrechtelijke aspecten]

\* \* \*

#### Unierecht

3 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) bepaalt in artikel 5, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]"

Artikel 6 van richtlijn 89/104/EEG, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: [Or. 3]

[...]

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...]"

### **Hongaars recht**

4 § 12 („Rechten verbonden aan het merk”) van wet XI van 1997 inzake de bescherming van merken en geografische aanduidingen (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény; hierna: „merkenwet”) bepaalt in de leden 1 tot en met 3:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder recht op uitsluitend gebruik van het merk.

2. Dit recht op uitsluitend gebruik staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, [...]

[...].

3. Met name kan krachtens lid 2 [van § 12 van de merkenwet] worden verboden:

[...]

e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

§ 15 van de merkenwet, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

§ 27 van de merkenwet, met als opschrift „Merkinbreuk”, bepaalt in de leden 1, 2 [en 3]:

„1. Begaat een merkinbreuk, eenieder die het merk onrechtmatig, in strijd met het bepaalde in § 12, gebruikt. [**Or. 4**]

2. [Overeenkomstig § 27, lid 1, van de merkenwet] kan de houder van het merk tegen de inbreukmaker, naargelang van de omstandigheden van het geval, een civiele vordering instellen strekkende tot:

a) vaststelling in rechte dat inbreuk is gemaakt op zijn merk;

b) beëindiging van de inbreuk of van de handelingen die een direct gevaar voor merkinbreuk opleveren, en oplegging aan de inbreukmaker van de verplichting om zich van verdere inbreuken te onthouden;

c) verstrekking, door de inbreukmaker, van informatie over de personen die betrokken zijn bij de vervaardiging en het in de handel brengen van de producten of bij het verlenen van de diensten waarop de inbreuk betrekking heeft, alsook over de met het oog op de distributie van die producten aangeknoopte handelsrelaties;

d) een rechtzetting door de inbreukmaker middels een verklaring of op een andere passende wijze, die, zo nodig, naar behoren wordt bekendgemaakt door de inbreukmaker zelf of op zijn kosten;

e) betaling door de inbreukmaker van het door hem uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking verkregen bedrag;

f) de beslaglegging op, de afgifte aan een bepaald persoon, het uit het handelsverkeer nemen, het definitief van dat verkeer uitsluiten of de vernietiging van de gereedschappen en materialen die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn gebruikt voor het plegen van de inbreuk, alsook van de producten waarop de inbreuk betrekking heeft of de verpakkingen daarvan.

[3.] Bij inbreuk op zijn merk kan de houder tevens vergoeding van de door hem geleden schade vorderen op grond van de regels inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid.”

### **Korte uiteenzetting van de feiten**

- 5 Verzoekster is een bekende autofabrikant. Zij is houdster van onder meer het internationale beeldmerk „Mercedes-Benz” (zie het beeld hieronder), dat sinds 21 september 1966 is ingeschreven onder het nummer 321 168 en ook in Hongarije bescherming geniet. De bescherming van het merk betreft overwegend bepaalde auto-onderdelen.

# **„Mercedes-Benz”**

- 6 Verweerster is een in Hongarije ingeschreven handelsonderneming die actief is op het gebied van de detailhandel in auto's en auto-onderdelen, autoreparatie en auto-onderhoud. De producten en diensten die zij aanbiedt, zijn specifiek afgestemd op de voertuigen van verzoekster.
- 7 In 2007 sloten Mercedes-Benz Hungaria Kft., een dochteronderneming van verzoekster die geen partij is in het geding, en verweerster een overeenkomst voor het verzorgen van de klantenservice (hierna: „overeenkomst”), die afliep op 31 maart 2012.
- 8 Zolang de overeenkomst liep, mocht verweerster het voormelde merk gebruiken en zich in haar eigen advertenties een „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” noemen.
- 9 Na beëindiging van de overeenkomst heeft verweerster geprobeerd om een eind te maken aan ieder gebruik van het merk, met name in de voormelde uitdrukking,

[Or. 5] om te voorkomen dat het publiek ten onrechte zou aannemen dat er tussen haar en verzoekster nog altijd een contractuele band bestond.

- 10 Niettemin konden ook na beëindiging van de overeenkomst op het internet nog altijd advertenties voor de diensten van verweerster, met de voormelde inhoud, worden aangetroffen, met name op de Hongaarse websites „www.telefonkonyv.hu”, „aranyoldalak.hu”, „www.dimo.hu”, en „www.1000magyarceg.hu”, alsook op de Engelse websites „www.wowvity.com” en „www.mojostreet.com”. Op al die websites stonden verweersters naam en adres te lezen met, onmiddellijk na haar naam, de woorden „erkend Mercedes-Benz-garagehouder”. Op de Engelse websites zijn de advertenties ook nu nog te vinden [OMISSIS]. Wie googelt op de sleutelwoorden van verweersters firmanaam („együd” en „garage”), krijgt ook vandaag nog een lijst met resultaten te zien die leiden naar de betrokken advertenties en waarin verweerster in de eerste tekstregel, die als link fungeert, wordt voorgesteld als een „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” [OMISSIS].

### **Argumenten van partijen**

- 11 Verzoekster verzoekt de verwijzende rechter overeenkomstig de §§ 12 en 27 van de merkenwet vast te stellen dat verweerster, met de voornoemde advertenties en andere vormen van gebruik van het betrokken merk, inbreuk heeft gemaakt op dat merk. Zij verzoekt de rechter ook verweerster te gelasten die advertenties te verwijderen, zich van verdere inbreuken te onthouden en een rechtzetting te publiceren in nationale en regionale dagbladen.
- 12 Volgens verzoekster lijkt het geen twijfel dat het verschijnen van de betrokken advertenties in verweersters voordeel is. Door die advertenties denkt het publiek immers dat verweersters onderneming een bijzondere band heeft met verzoekster – wat in werkelijkheid niet het geval is – en wordt dus inbreuk gemaakt op § 12, lid 3, onder e), van de merkenwet, los van de vraag of de misleidende advertenties door verweerster op het internet zijn geplaatst.
- 13 Verweerster stelt dat zij alleen aan Magyar Telefonkönyvkiadó Társaságnál (MTT), een onderneming die reclamediensten aanbiedt via de website „www.telefonkonyv.hu” en die geen partij is in het geding, de opdracht had gegeven een advertentie te plaatsen waarin zij werd vermeld als een „erkend Mercedes-Benz-garagehouder”, en zulks concreet voor de periode 2011-2012, toen de overeenkomst liep. Verweerster heeft het bewijs geleverd dat zij bij die onderneming schriftelijk heeft aangedrongen op wijziging van de advertentie, zodat die geen verwijzing meer zou bevatten naar de bijzondere band tussen de procespartijen. MTT heeft die instructies naar eigen zeggen uitgevoerd, maar toch kon de advertentie nog enige tijd op het internet worden aangetroffen.
- 14 Verweerster betoogt verder dat de andere advertenties niet door haar op het internet zijn geplaatst en dat zij daar evenmin opdracht toe heeft gegeven. Zij kent

de beheerders van de betrokken reclamesites niet en heeft nooit een overeenkomst met hen gesloten. De advertenties werden of worden nog steeds buiten haar medeweten en wil om gepubliceerd.

- 15 Verweerster heeft schriftelijk contact gezocht met de beheerders van de reclamesites in kwestie [Or. 6] en heeft hun verzocht de advertenties met de voormelde inhoud te verwijderen [OMISSIS], maar heeft enkel van de beheerders van de websites „aranyoldalak.hu” en „www.dimo.hu” een antwoord gekregen.
- 16 De eerste van die reclamesites wordt óók door MTT beheerd, die in dit verband heeft verklaard dat het om „basisgegevens van het internet” gaat en dat zij de advertentie onmiddellijk zou verwijderen [OMISSIS]. Toch kan de advertentie ook nu nog op die website worden aangetroffen [OMISSIS], en verschijnt, bij het zoeken in Google op de sleutelwoorden van verweersters firmanaam, die website op de eerste pagina van de resultatenlijst [OMISSIS].
- 17 De directeur van Digital Magyarország Kft., de onderneming die de reclamewebsite „www.dimo.hu” beheert en die evenmin procespartij is, heeft in zijn antwoord erkend dat verweerster geen opdracht had gegeven tot het plaatsen van de advertentie [OMISSIS]. Hij heeft in dat verband uiteengezet dat „de website ‚www.dimo.hu’ eind 2007 werd gecreëerd. Het is een site die de gebruikers (bezoekers) door middel van een kaart en een routeplanner wil helpen bij het vinden van ondernemingen, lokale overheden en overheidsinstanties. Aangezien het om een nieuwe website ging, dienden gegevens te worden ingevoerd, zodat degenen die zich later zouden registreren, konden zien dat de website geen lege doos was en dat zij geen registratiekosten betaalden aan een spookonderneming”. De betrokken directeur heeft in een postscriptum bij zijn e-mail te kennen gegeven dat, naar zijn persoonlijke mening, „[...] 99 % van de websites voor het zoeken van ondernemingen op een soortgelijke wijze te werk gaat. Er wordt gebruikgemaakt van gepubliceerde gegevens van algemeen belang om de website bekendheid te geven en toekomstige betalende gebruikers te tonen dat het om een populaire website, met een betrouwbare achtergrond, gaat”. De advertentie is van deze website verwijderd.
- 18 Verweerster wijst erop dat zij – behalve wat de website „www.telefonkonyv.hu” betreft – geen invloed kon uitoefenen op de inhoud van de voormelde advertenties, de publicatie of de verwijdering ervan, en dat zij alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden lag om ervoor te zorgen dat zij werden verwijderd.
- 19 Zij heeft een particuliere expert ingeschakeld om aan te tonen [OMISSIS] dat zij het slachtoffer is geworden van een wijd verspreide commerciële praktijk die er in wezen in bestaat dat bepaalde aanbieders van internetreclamediensten gegevens van handelsondernemingen publiceren die zij buiten het medeweten en zonder instemming van de adverteerder overnemen uit annonces die reeds door andere aanbieders van reclamediensten op het internet zijn geplaatst, om zo hun eigen



database met informatie te creëren, die zij gratis of tegen vergoeding ter beschikking stellen, en zelf reclamediensten aan te bieden. Eén enkele, reeds eerder op het internet gepubliceerde advertentie kan bijgevolg als basis dienen voor een groot aantal andere advertenties met dezelfde inhoud die, ook als de oorspronkelijke advertentie is verwijderd, op het web blijven „circuleren”.

- 20 Verweerster meent dat zij er niet aansprakelijk voor kan worden gesteld dat op het web advertenties opduiken die volledig aan haar invloed ontsnappen, wat blijkt uit het feit dat zij, toen zij achter het bestaan van dergelijke advertenties was gekomen, de dienstverrichters – tevergeefs – heeft gevraagd om ze van het internet te verwijderen. [Or. 7]

### **Motivering van de prejudiciële verwijzing**

- 21 Aan de Hongaarse rechters worden vaak soortgelijke gevallen als het hierboven beschreven voorgelegd. In casu is onbetwist dat na beëindiging van de contractuele verhouding tussen partijen op het internet advertenties blijven opduiken die een teken bevatten dat verwarring met het voornoemde merk kan doen ontstaan, en die betrekking hebben op de diensten van verweerster, die als een „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” wordt voorgesteld. Bovendien verschijnen, bij het zoeken in Google op de sleutelwoorden van verweersters firmanaam, ook vandaag nog resultaten die de voormelde uitdrukking bevatten in de eerste tekstregel, die als link fungeert, en die toegang geven tot de reclamepagina met de beschreven inhoud.
- 22 De verwijzende rechter twijfelt er niet aan dat dit het gevolg kan zijn van de praktijk van bepaalde aanbieders van diensten op het gebied van internetreclame, waarbij zij gegevens van handelsondernemingen publiceren in een soort database van het bedrijfsleven of internettelefoongids – gegevens die zij overnemen uit eerdere advertenties die op het internet te vinden zijn, waarmee zij geen band hebben, en toegankelijk maken via hun eigen databases, buiten het medeweten of de wil van de oorspronkelijke adverteerder om.
- 23 In geding is evenmin dat, na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, verweerster, wier producten en diensten zijn afgestemd op de producten van verzoekster, geen toestemming meer had van verzoekster om het betrokken merk op een zodanige wijze te gebruiken dat bij het publiek de indruk kon ontstaan dat er officiële commerciële banden tussen haar onderneming en verzoekster bestonden. Volgens vaste rechtspraak kunnen het gebruik van het betrokken merk in de uitdrukking „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” en de associatie daarvan met verweersters naam, niettegenstaande de beperkingen die in § 15, lid 1, onder b) en c), van de merkenwet aan de rechtsgevolgen van het merk worden gesteld, worden beschouwd als door § 12, lid 3, van diezelfde wet verboden reclame (arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82).

- 24 Onder de Hongaarse rechters heerst echter geen unanimititeit over de vraag of het gebruik van een merk in dergelijke advertenties ook dán moet worden aangemerkt als een gebruik van het merk door de in de advertentie vermelde persoon, als vaststaat dat de advertentie niet door de betrokkene of voor zijn rekening op het internet is geplaatst en dat zij op het web kan worden gevonden ondanks het feit dat de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat binnen zijn mogelijkheden lag om ze van het internet te laten verwijderen – evenwel zonder succes.
- 25 De toepasselijke bepaling, § 12, lid 2, onder b), van de merkenwet, die [artikel 5], lid 1, onder b), van richtlijn 89/104 in nagenoeg gelijkkluidende bewoordingen in nationaal recht omzet, staat de houder van een merk toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het „gebruik” in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is geschreven. [Or. 8]
- 26 Enerzijds is de verwijzende rechter van oordeel dat het woord „gebruik” in die bepaling, gelet op de algemeen aanvaarde betekenis ervan, kan worden uitgelegd als een concrete handeling van de vermeende inbreukmaker en niet van een andere persoon, dat wil zeggen een door de vermeende inbreukmaker veroorzaakte toestand waarvan hij het begin, het voortduren en het einde rechtstreeks kan beïnvloeden. Volgens deze uitlegging kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, niet worden beschouwd als een gebruik van het merk door de in de advertentie genoemde persoon, wanneer het niet deze persoon is die de advertentie op het internet heeft geplaatst en het niet ten gevolge van zijn nalatigheid is dat zij daarop blijft staan, of wanneer deze persoon geen daadwerkelijke mogelijkheid heeft om de verdere publicatie van de advertentie op het internet of de verwijdering daarvan te beïnvloeden, wat kan worden afgeleid uit het feit dat hij heeft gehandeld op de wijze die redelijkerwijs van hem kon worden verlangd – evenwel zonder succes. Vóór deze uitlegging pleit het feit dat de vermeende inbreukmaker moeilijk kan worden verplicht een eind te maken aan een gebruik van het merk waarop hij concreet geen invloed kan uitoefenen.
- 27 Anderzijds kan de term „gebruik” ook aldus worden uitgelegd dat de vermeende inbreukmaker een rechtstreeks belang moet hebben bij de inbreukmakende handeling. Volgens die uitlegging komt het er niet op aan of de vermeende inbreukmaker een rechtstreekse invloed kan uitoefenen op het begin, het voortduren en het einde van de handeling, maar of het merk wordt gebruikt om de economische activiteit van de vermeende inbreukmaker bekend te maken, te onderscheiden van andermans activiteit en informatie te verstrekken over de aard ervan. Aangezien het publiek op basis van de advertentie de daarin genoemde persoon vanzelfsprekend associeert met het merk, duidt het merk, in de ogen van het publiek, namelijk de diensten aan die door de in de advertentie vermelde persoon worden aangeboden. Voor het nemen van een besluit is uit het oogpunt van de consument de inhoud van de advertentie essentieel, niet wie ze op het internet heeft geplaatst of dat de daarin vermelde persoon alles heeft gedaan wat

redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen. Los van de omstandigheden waarin de advertentie is geplaatst, mag worden aangenomen dat het gebruik van het merk in de uitdrukking „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” bij het publiek de indruk wekt dat er een bijzondere band bestaat tussen verweerster en verzoeksters onderneming, ook al is de overeenkomst die aan die band ten grondslag ligt, reeds jaren geleden beëindigd. Dit leidt tot een inbreuk op de informatieve functie van het merk, daar het publiek ten onrechte kan veronderstellen dat de producten of diensten van verweerster worden aangeboden onder toezicht van de merkhouders, die mede voor de kwaliteit van het product verantwoordelijk is. Voorts profiteert verweerster van het gebruik van het merk en geniet zij, anders dan een dienstverrichter die niet aan een merk wordt gelinkt, ongewettigd alle voordelen die de schijn van een bijzondere verhouding met de merkhouders kan bieden, dit alles los van de vraag of het verweerster zelf is geweest die deze valse schijn heeft gewekt door de advertentie te plaatsen.

28 In het beschreven geval rijst bij de uitlegging van het in [artikel 5, lid 1,] van richtlijn 89/104 gehanteerde begrip „gebruik” het uiteengezette dilemma. Aangezien onder de Hongaarse rechters geen unanimititeit bestaat over die uitlegging en ook al heeft geen van de partijen verzocht om een prejudiciële verwijzing, is de Fővárosi Törvényszék van oordeel dat hij het onderhavige geding op dit punt pas naar behoren kan beslechten nadat het Hof zich erover heeft uitgesproken. Onder schorsing van de behandeling van de zaak, stelt hij het Hof derhalve de in het dispositief geformuleerde vraag.

29 [nationale procesrechtelijke aspecten] [OMISSIS]

Boedapest, 3 april 2015

[OMISSIS]

[ondertekeningen]