
HOF VAN JUSTITIE 5 SEPTEMBER 2019

UNIEMERK**Bevoegdheid van rechtbanken – Internet – Targeting**

De houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde eenzelfde teken heeft gebruikt in advertenties en verkoop aanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoop aanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoop aanbiedingen op het Internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen.

AMS Neve Ltd / Heritage Audio

Zet.: E. Regan (kamerpresident), C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ili (rapporteur) en I. Jarukaitis (rechters)

OM: M. Szpunar (advocaat-generaal)

Pl.: M. McGuirk, E. Cronan, A. Stone en R. Crozier (solicitors), J. Moss, en J. Reid (barristers)

Zaak: C-172/18

(...)

Beantwoording van de prejudiciële vraag

33. Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoop aanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoop aanbiedingen zijn gericht, hoewel deze derde de beslissingen en maatregelen voor deze elektronische mededelingen in een andere lidstaat heeft genomen.

(...)

37. Wanneer de gedaagde zijn woonplaats heeft in een lidstaat, maakt de verzoeker overeenkomstig artikel 97, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zijn vordering aanhangig bij de rechtbanken van die staat.

38. Volgens lid 5. van dit artikel kan de verzoeker zijn vordering evenwel ook” instellen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden”.

(...)

MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE**Compétence des tribunaux – Internet – Cibler**

Le titulaire d'une marque de l'Union européenne, qui s'estime lésé par l'usage par un tiers d'un signe identique dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l'Union européenne de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre Etat membre.

56. Indien, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, uit de inhoud van de door verzoekers in het hoofdgeding overgelegde website en media in kwestie blijkt dat de daarin opgenomen advertenties en verkoop aanbiedingen gericht waren tot consumenten of handelaren in het Verenigd Koninkrijk en deze voor hen geheel en al toegankelijk waren, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan aan de hand van met name toelichtingen op deze website en media over de geografische zones waarnaar de betrokken waren werden verzonden (arrest van 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.*, C 324/09, EU:C:2011:474, punten 64 en 65), kunnen deze verzoekers op grond van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 hun vordering wegens inbreuk aanhangig maken voor een rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk teneinde te doen vaststellen dat inbreuk op het Uniemerk is gemaakt in deze lidstaat.

57. Deze uitlegging wordt bevestigd door het feit dat de rechtbanken voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten of handelaren zijn gevestigd tot wie dergelijke advertenties en verkoop aanbiedingen worden gericht, bijzonder goed in staat zijn om te bepalen of sprake is van de vermeende inbreuk. In de punten 28 en 29 van het arrest van 19 april 2012, *Wintersteiger* (C 523/10, EU:C:2012:220), heeft het Hof al rekening gehouden met dit nabijheidsgegeven door de woorden plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” in artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus uit te leggen dat de houder van een nationaal merk een vordering wegens inbreuk aanhangig kan maken bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar het

ationale merk is ingeschreven, aangezien deze instanties, gelet op de criteria ter beoordeling van inbreuken die zijn ontwikkeld in de arresten van 23 maart 2010, *Google France en Google* (C 236/08–C 238/08, EU:C:2010:159), en 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.* (C 324/09, EU:C:2011:474), het beste in staat zijn om na te gaan of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op het merk. De rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, is bijzonder goed in staat om uitspraak te doen omdat de afstand geringer is en de bewijsvoering gemakkelijker (arrest van 17 oktober 2017, *Bolagsupplysningen en Ilsjan*, C 194/16, EU:C:2017:766, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58. Stellig moet artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, als *lex specialis* voor vorderingen wegens inbreuk op Uniemerken, autonoom worden uitgelegd ten opzichte van de uitlegging die het Hof aan artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 geeft voor vorderingen wegens inbreuk op nationale merken (arrest van 5 juni 2014, *Coty Germany*, C 360/12, EU:C:2014:1318, punt 31). Dit neemt echter niet weg dat de uitlegging van de in deze bepalingen voorkomende begrippen lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” en plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” een zekere samenhang moet vertonen, teneinde – overeenkomstig het in overweging 17 van verordening nr. 207/2009 weergegeven doel – er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zich minder aanhangigheidskwesties voordoen die voortvloeien uit vorderingen in verschillende lidstaten maar betrekking hebben op dezelfde partijen en hetzelfde grondgebied en waarbij de ene zaak aanhangig is gemaakt op grond van een Uniemerk en de andere op grond van parallelle nationale merken (zie in die zin arrest van 19 oktober 2017, *Merck*, C 231/16, EU:C:2017:771, punten 30–32).

59. Indien de in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 opgenomen rechterlijke bevoegdheidsregel aldus zou worden uitgelegd dat het op grond van deze bepaling, anders dan het geval is met artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, niet mogelijk is een vordering wegens inbreuk aanhangig te maken bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar merkhouders de inbreuk willen doen vaststellen, zouden deze houders er immers toe worden aangezet de vordering wegens inbreuk op het Uniemerk en die wegens inbreuk op parallelle nationale merken voor rechtbanken van verschillende lidstaten in te stellen. Door een dergelijke verschillende benadering van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 125, lid 5, van verordening 2017/1001) en van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 (thans artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012), dreigt de regeling die in artikel 109 van verordening nr. 207/2009 is vastgesteld om aanhangigheidskwesties te kunnen oplossen, veelvuldig te moeten worden toegepast, waardoor het door deze verordeningen nagestreefde doel om het aantal aanhangigheidskwesties te verminderen, zou worden veronachtzaamd.

60. Tot slot moet worden opgemerkt dat de in het onderha-

vige arrest gegeven uitlegging niet wordt ontkracht door de uitlegging in het arrest van 27 september 2017, *Nintendo* (C 24/16 en C 25/16, EU:C:2017:724), waaraan de verwijzende rechter refereert in verband met de in punt 31 van het onderhavige arrest samengevatte context.

61. In de punten 108 en 111 van het arrest van 27 september 2017, *Nintendo* (C 24/16 en C 25/16, EU:C:2017:724), heeft het Hof de in verordening nr. 864/2007 gebruikte woorden “recht van het land waar de inbreuk [op het ingeroepen intellectuele-eigendomsrecht] is gepleegd” aldus uitgelegd dat deze zien op het recht van het land waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht, waarbij bij elektronische handel deze oorspronkelijke handeling de handeling betreft waarmee de verkoopaanbieding online werd geplaatst.

62. De betrokken bewoordingen van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 hebben echter een fundamenteel ander voorwerp en doel dan de bewoordingen van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001.

63. Artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voorziet in een alternatieve bevoegde rechtbank en beoogt, zoals in punt 42 van het onderhavige arrest is uiteengezet, de houder van een Uniemerk de mogelijkheid te bieden om één of meer vorderingen in te stellen die elk specifiek betrekking hebben op inbreukmakende handelingen die in één enkele lidstaat zijn verricht. Daarentegen betreft artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 niet de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid, maar regelt dit artikel de wijze waarop, in geval van een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een uniform in de Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht, het toepasselijke recht moet worden bepaald voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende Unierechtelijke instrument zijn geregeld (zie in die zin arrest van 27 september 2017, *Nintendo*, C 24/16 en C 25/16, EU:C:2017:724, punt 91).

64. Deze vaststelling van het toepasselijke recht kan nodig blijken wanneer bij een rechterlijke instantie die bevoegd is om uitspraak te doen over inbreuken op het grondgebied van om het even welke lidstaat, een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt die betrekking heeft op diverse inbreuken in verschillende lidstaten. In een dergelijk geval moet, teneinde te vermijden dat de aangezochte rechter voorschriften uit meerdere rechtsstelsels moet toepassen, slechts één van deze inbreukmakende handelingen, namelijk de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, worden aangewezen aan de hand waarvan het op het geding toepasselijke recht wordt vastgesteld (arrest van 27 september 2017, *Nintendo*, C 24/16 en C 25/16, EU:C:2017:724, punten 103 en 104). In de context van rechterlijke bevoegdheidsregels zoals de regels die zijn vervat in verordening nr. 44/2001 en verordening nr. 207/2009 en die voorzien in meerdere recht-

banken, is het niet noodzakelijk om te waarborgen dat één enkele wet wordt toegepast.

65. Gelet op een en ander dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerkt die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoop aanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of

soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerkt van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoop aanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoop aanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen.

Noot

Commentaar bij Hof van Justitie 5 september 2019

Paul Torremans¹

Het is niet de bedoeling om het arrest *AMS Neve* van 5 september 2019 van het Hof van Justitie van de Europese Unie hier van een noot te voorzien. Het leek de redactie echter wel nuttig om het arrest kort toe te lichten omdat het aansluit bij mijn recente bijdrage “Een unitaire aanknopings voor inbreukhandelingen op Uniemerken en Gemeenschapsmodellen: een Nintendo Wii spel of een paleisrevolutie?” ([2019] TBH-RDC. 91-105).

In de zaak *AMS Neve* verkocht de verweerder via het Internet audio-uitrusting voorzien van een handelsmerk dat zeer sterk leek op het Uniemerkt van de verzoekende partij. De vraag die zich stelde was of de zaak bij een Britse rechtbank aanhangig kon gemaakt worden op basis van het feit dat de website ook het Verenigd Koninkrijk viseerde en dat de verweerder bereid was om de goederen daar te leveren. De Engelse taal werd ook gebruikt op de website. Verordening (EG) nr. 207/2009 stelt voorop dat een dergelijke vordering ook kan worden ingesteld “bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden”. Mocht men de lijn *Nintendo* en zeker de lijn *Parfummarken* die in mijn bijdrage toegelicht werden doortrekken dan zou dit kunnen leiden tot het uitsluiten van de bevoegdheid van de Britse rechter ten voordele van de Spaanse rechter, als de rechter van de lidstaat waar de web-

site werd opgezet en waar de inbreukmakende handeling haar oorsprong vindt.

Het Hof wijst een dergelijk aanpak echter af en beperkt de toepassing van het arrest *Nintendo* tot het domein van het toepasselijk recht. Inzake de bevoegdheid wijst het Hof op de noodzaak van een bredere aanpak om het Uniemerkt effectief te beschermen. “Targeting” in de zin van advertenties gericht op een lidstaat is ook voldoende voor de toepassing van artikel 97, 5. van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009. De houder van een Uniemerkt die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoop aanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, kan tegen deze derde dus een vordering wegens inbreuk instellen voor een rechtbank voor het Uniemerkt van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoop aanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoop aanbiedingen op het Internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen. *Nintendo* blijft overeind, maar het Hof volgt (gelukkig) de aanpak van het Bundesgerichtshof in *Parfummarken* niet.

¹ Professor of Intellectual Property Law, School of Law, University of Nottingham.