

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

N. JÄÄSKINEN

van 9 december 2010¹

I — Inleiding

1. Het gaat in het hoofdgeding om een geschil tussen L'Oréal SA en haar dochterondernemingen (hierna: „L'Oréal”) enerzijds, en drie dochterondernemingen van eBay Inc. (hierna: „eBay”), tezamen met een aantal natuurlijke personen, anderzijds. Het geschil betreft de producten die deze personen te koop aanbieden op de elektronische marktplaats van eBay. De verkoopaanbiedingen zouden inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van L'Oréal.

2. eBay, verweerster in de nationale procedure, exploiteert een populaire en geavanceerde elektronische marktplaats op internet. Zij heeft een systeem opgebouwd dat met een krachtige zoekmachine, een veilig betaalsysteem en een uitgestrekte geografische dekking de verkoop en aankoop via internet door particulieren uiterst gemakkelijk maakt. Zij heeft ook nalevingsgerichte mechanismen ontwikkeld om de verkoop van namaakproducten te bestrijden. Om nieuwe klanten naar haar website te lokken, heeft eBay trefwoorden, waaronder de namen van bekende merken, gekocht van betaalde zoekmachineadvertentiediensten (zoals AdWords van

Google). Het gebruik van een bepaald trefwoord in de zoekmachine leidt tot de weergave van een advertentie en een gesponsorde link die rechtstreeks naar de elektronische marktplaats van eBay voert.

3. L'Oréal, verzoekster in de nationale procedure, is een mondiale onderneming met een zeer breed assortiment producten die merkbescherming genieten, waaronder bekende merken met een wereldwijde reputatie. Haar voornaamste zorg in deze zaak betreft de handel in verschillende nagemaakte L'Oréal producten op de elektronische marktplaats van eBay. L'Oréal tilt nog zwaarder aan de kwestie vanwege het feit dat sommige producten niet voor verkoop in de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) zijn bestemd, maar daar via de verkoop op eBay wel terechtkomen. Sommige cosmetische producten worden verkocht zonder de originele verpakking. Door de betrokken trefwoorden te kopen lokt eBay volgens L'Oréal klanten naar haar elektronische marktplaats om, in strijd met haar merkrechten, van het merk L'Oréal voorziene waren te kopen. Om de individuele verkopers daadwerkelijk een halt toe te roepen, wenst

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

L'Oréal gerechtelijke bevelen tegen eBay te verkrijgen voor een betere bescherming van haar merken.

weliswaar rekening houden met de specifieke omstandigheden van de nationale procedure, maar tegelijkertijd zijn gebaseerd op een globale visie over de wijze waarop dit systeem in het algemeen zou moeten functioneren. De voorliggende zaak is mijns inziens in veel opzichten complexer dan de zaak Google France en Google.²

4. Wat het Hof aangaat, raakt deze prejudiciële verwijzing aan de actuele rechtsvraag betreffende de toepassing van de merkbescherming in de nieuwe omgeving van de elektronische handel en de diensten van de informatiemaatschappij op internet. Het Hof moet de juiste balans markeren tussen de bescherming van de legitieme belangen van de merkhouders enerzijds, en die van ondernemingen en particulieren die gebruik maken van de nieuwe handelsmogelijkheden die het internet en de elektronische handel bieden, anderzijds. Een aantal van de vragen kan worden beantwoord op basis van de bestaande rechtspraak; andere vereisen een nadere uitlegging van verschillende wetgevingshandelingen van de Unie.

5. De grootste uitdaging voor het Hof is gelegen in de dubbele evenwichtsoefening die van hem wordt verlangd. Niet alleen moet het op verzoek van de nationale rechter uitlegging geven aan de bepalingen van Unierecht in deze netelige zaak, het moet tegelijkertijd verzekeren dat de uitlegging die het aan de betrokken instrumenten geeft, hanteerbaar is in een context met afwijkende parameters. De merken waar het hier om gaat, zijn bekende merken, en de producten zijn luxeartikelen; de toepasselijke bepalingen van Unierecht gelden evenwel voor alle merken en alle soorten waren. De elektronische marktplaats is wereldomvattend en heeft veel verschillende kenmerken. De antwoorden moeten

6. Het Hof moet zich in deze zaak uitspreken over onder meer: i) de rechtspositie in het merkenrecht van de Unie overeenkomstig richtlijn 89/104 (hierna: „merkenrichtlijn”)³ van de exploitant van een elektronische marktplaats die a) aan merken gelijke trefwoorden koopt van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst, zodat de resultaten van de zoekmachine een link tonen die naar de website van de marktplaatsexploitant leidt, en b) op zijn website ten behoeve van zijn klanten verkoopaanbiedingen voor nagemaakte, onverpakte of niet-EER merkproducten opslaat; ii) de omvang van de vrijstelling van de aansprakelijkheid van de aanbieder van informatiediensten in artikel 14 van richtlijn 2000/31 (hierna: „richtlijn

² — Arrest van 23 maart 2010 (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417).

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), zoals gewijzigd.

inzake elektronische handel”)⁴; iii) de omvang van het in artikel 11 van richtlijn 2004/48 (hierna: „richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten”)⁵ voorziene recht om een rechterlijk bevel te verkrijgen tegen een tussenpersoon wiens diensten een derde gebruikt, en iv) een aantal bepalingen van richtlijn 76/768 (hierna: „cosmetica-richtlijn”)⁶.

II — Rechtskader

A — *Unierecht*⁷

Richtlijn 76/768

7. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768 inzake cosmetische producten verlangt van de lidstaten dat zij de nodige maatregelen treffen

opdat cosmetische producten slechts in de handel kunnen worden gebracht indien op de verpakking of de recipiënt in onuitwisbare letters goed leesbaar en zichtbaar de in die bepaling gespecificeerde informatie is aangebracht. Die informatie omvat onder meer a) de naam en het adres of de maatschappelijke zetel van de in de Gemeenschap gevestigde fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het cosmetisch product; b) de nominale inhoud op het tijdstip van verpakking; c) de datum van minimale houdbaarheid; d) de bijzondere gebruiksvoorwaarden; e) het nummer van de charge van productie of referentie die het mogelijk maakt deze te identificeren; f) de functie van het product, behalve wanneer deze blijkt uit de aanbiedingsvorm van het product, en g) een lijst van ingrediënten.

*Richtlijn 89/104*⁸

8. Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbonden aan het merk”, luidt als volgt:

- 4 — 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 (PB L 178, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 5 — Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en rectificatie PB L 195, blz. 16).
- 6 — Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169), zoals gewijzigd.
- 7 — De prejudiciële verwijzing geeft geen beschrijving van individuele bepalingen van het recht van het Verenigd Koninkrijk. In zijn arrest van 22 mei 2009 (hierna: „arrest van de High Court”) heeft de High Court verklaard dat het in de zaak niet om specifieke kwesties van uitlegging van nationaal recht ging. Ik vind het daarom niet nodig de relevante bepalingen van het recht van het Verenigd Koninkrijk inzake merken of de elektronische handel weer te geven.

- 8 — Sommige van de merken van L'Oréal zijn gemeenschapsmerken. Daar er geen specifieke vragen zijn die betrekking hebben op verordening nr. 40/94, volsta ik met de opmerking dat de artikelen 9, 12 en 13 overeenkomen met de artikelen 5, 6 en 7 van richtlijn 89/104. Het hierna gestelde ten aanzien van de uitlegging van richtlijn 89/104 geldt mutatis mutandis voor verordening nr. 40/94. Ratione temporis zijn richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 van toepassing, niet de gecodificeerde teksten van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie; PB L 299, blz. 25), en verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

„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;

[...]

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

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

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

[...]”

9. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt als volgt:

„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.”

10. Artikel 7 van richtlijn 89/104, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Europese Economische Ruimte (EER)] in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Richtlijn 2000/31

11. Punt 9 van de considerans van richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel luidt als volgt:

„Het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij kan in veel gevallen een specifieke afspiegeling in het Gemeenschapsrecht zijn van een algemener beginsel, te weten de vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat door alle lidstaten bekrachtigd is. Richtlijnen betreffende de levering van diensten van de informatiemaatschappij moeten er derhalve voor zorgen dat deze activiteiten in het licht van dat artikel vrijelijk uitgeoefend mogen worden, onder voorbehoud van uitsluitend de in lid 2 van dat artikel en artikel 46, lid 1, van het Verdrag genoemde beperkingen. Deze richtlijn is niet bedoeld om afbreuk te doen aan fundamentele nationale regels en beginselen in verband met de vrijheid van meningsuiting.”

12. De punten 42, 43 en 45 tot en met 48 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden:

„(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.

(43) Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor ‚mere conduit’ en ‚caching’ in aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de doorgegeven informatie. Daarvoor is onder meer vereist dat hij de informatie die hij doorgeeft, niet wijzigt. Die eis heeft geen betrekking op technische handelingen die tijdens de doorgifte plaatsvinden aangezien de integriteit

van de doorgegeven informatie daarvoor niet wordt aangetast.

te worden voldaan eer er informatie wordt verwijderd of ontoegankelijk wordt gemaakt.

[...]

(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. Die maatregelen bestaan in het bijzonder in rechterlijke of administratieve uitspraken waarin de beëindiging of voorkoming van een inbreuk wordt bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het ontoegankelijk maken van onwettige informatie.

(46) Wil de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die uit de opslag van informatie bestaat, in aanmerking komen voor een beperkte aansprakelijkheid, dan moet hij, zodra hij daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteiten of dergelijke activiteiten gewaarwordt, prompt handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. De verwijdering of het ontoegankelijk maken dient te geschieden met inachtneming van het beginsel van de vrijheid van meningsuiting en van daarvoor vastgestelde procedures op nationaal niveau. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om specifieke eisen te stellen waaraan onverwijld dient

(47) De lidstaten mogen dienstverleners geen toezichtverplichtingen van algemene aard opleggen. Dit geldt niet voor toezichtverplichtingen in speciale gevallen en doet met name geen afbreuk aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

(48) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om van dienstverleners die door afnemers van hun dienst verstrekte informatie toegankelijk maken, te verlangen dat zij zich aan zorgvuldigheidsverplichtingen houden die redelijkerwijs van hen verwacht mogen worden en die bij nationale wet zijn vastgesteld, zulks om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.”

13. Onder verwijzing naar artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften⁹, omschrijft artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 „diensten van de informatiemaatschappij” als

⁹ — PB L 204, blz. 37, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (PB L 217, blz. 18).

„elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.

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.

14. Hoofdstuk II van richtlijn 2000/31 heeft een afdeling 4, „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden”, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat.¹⁰

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.

15. Artikel 14 van richtlijn 2000/31, met het opschrift „Hosting („host”-diensten)”, bepaalt:

„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:

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

16. Artikel 15 van richtlijn 2000/31, „Geen algemene toezichtverplichting”, bepaalt:

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,

„1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

of

¹⁰ — De artikelen 12 en 13 van richtlijn 2000/31 bevatten de bepalingen die de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperken wat „mere conduit” en „caching” betreft.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten

onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

Richtlijn 2004/48

17. Punt 23 van de considerans van richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten luidt:

„Onverminderd andere ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-eigendomsrecht van de rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd door Richtlijn 2001/29/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de

naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10)]. Aan artikel 8, lid 3, van die richtlijn dient dan ook door deze richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.”

18. Artikel 3 van richtlijn 2004/48, „Algemene verplichting”, luidt als volgt:

„1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden ofodeloze vertragingen inhouden.

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

19. Hoofdstuk II van richtlijn 2004/48 „Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”, omvat een afdeling 4, „Voorlopige en conservatoire maatregelen”, bestaande uit artikel 9, dat hetzelfde opschrift draagt. Dit hoofdstuk omvat voorts een afdeling 5, „Maatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak”, bestaande uit de artikelen 10, 11 en 12, respectievelijk getiteld „Corrigerende

maatregelen”, „Rechterlijk bevel” en „Alternatieve maatregelen”.

III — Hoofdgeding en prejudiciële vragen

20. Artikel 11 van richtlijn 2004/48 bepaalt:

L'Oréal

„De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2001/29/EG.”¹¹

21. L'Oréal is producent en leverancier van parfums, cosmetica en haarverzorgingsproducten. In het Verenigd Koninkrijk is zij houdster van een aantal nationale merken. Ook is zij houdster van gemeenschapsmerken. Een van die gemeenschapsmerken is een beeldmerk met de woorden „Amor Amor”. De andere merken waar het in het hoofdgeding om gaat, zijn ofwel woordmerken ofwel licht gestileerde woordmerken. Tussen partijen staat niet ter discussie dat alle betrokken merken in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend zijn.¹²

11 — Artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) bepaalt: „De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.”

Punt 59 van richtlijn 2001/29 luidt als volgt: „In het bijzonder in de digitale omgeving, zullen derden voor inbreukmakende handelingen wellicht in toenemende mate gebruik maken van de diensten van tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel gevallen het meest aangewezen om een eind te maken aan zulke inbreukmakende handelingen. Onverminderd de eventuele andere beschikbare sancties en rechtsmiddelen, moeten de rechthebbenden over de mogelijkheid beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien van een tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met betrekking tot een beschermd werk of ander materiaal in een netwerk steunt. Deze mogelijkheid moet ook beschikbaar zijn wanneer de door de tussenpersoon verrichte handelingen krachtens artikel 5 uitgezonderd zijn. De voorwaarden en nadere bepalingen met betrekking tot dergelijke verbodsmatregelen moeten aan het nationaal recht van de lidstaten worden overgelaten.” (cursivering van mij)

22. L'Oréal heeft een gesloten selectief distributienetwerk. De distributie vindt derhalve gecontroleerd plaats door middel van distributieovereenkomsten die erkende distributeurs niet toestaan producten te leveren aan niet-erkende distributeurs.

12 — Ik herinner eraan dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 niet enkel op merken met een reputatie of unieke merken ziet, maar op alle soorten merken van toepassing is. Bij de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, moet het Hof derhalve oplossingen vermijden die gerechtvaardigd kunnen lijken in de context van unieke merken met een reputatie, maar in andere gevallen tot een veel te ruime bescherming zouden leiden.

eBay

een percentage over de transacties die via haar elektronische marktplaats plaatsvinden.

23. eBay beheert een elektronische marktplaats waarop objecten worden getoond die te koop worden aangeboden door personen die op eBay een verkoperaccount hebben aangemaakt. Kopers bieden op de door deze personen aangeboden objecten. Blijkens de beknopte informatie in de verwijzingsbeschikking zijn er gemiddeld 16 miljoen verkoopaanbiedingen op de website www.ebay.co.uk.

25. Een object wordt op eBay aangeboden voor een bepaalde periode (meestal 1, 3, 5, 7 of 10 dagen), gedurende welke gebruikers van eBay een bod kunnen uitbrengen op het aangeboden object. Biedingen worden met stapsgewijze verhogingen aanvaard en na afloop van de verkoopperiode wordt het object aan de hoogste bieder verkocht. Daarnaast kunnen gegadigden door middel van een automatisch biedsysteem („proxy bidding”) het maximumbedrag aangeven dat zij bereid zijn te betalen, en de eBay website instrueren om automatisch met stapsgewijze verhogingen te bieden totdat die limiet is bereikt.

24. Verkopers en kopers moeten zich als gebruiker inschrijven door een gebruikersnaam aan te maken¹³ en de gebruikersovereenkomst van eBay te accepteren. De gebruikersovereenkomst verbiedt de verkoop van nagemaakte producten of het inbreuk maken op merken. De gebruikersovereenkomst verlangt ook naleving van de beleidsregels van eBay. Alle verkopers uit het Verenigd Koninkrijk moeten betaling via PayPal aanvaarden, een veilig betaalsysteem van PayPal (Europe) Sarl&Cie, thans een dochteronderneming van eBay Inc., een financiële instelling naar Luxemburgs recht. eBay berekent

26. Op eBay kunnen objecten ook zonder veiling worden verkocht, dus tegen een vaste prijs (het „Nu Kopen”-systeem). Verkopers kunnen bovendien „online-winkels” op de site creëren, die alle objecten tonen die een verkoper op een bepaald moment te koop aanbiedt en die dus als virtuele winkels op de eBay site fungeren. eBay verleent haar meest succesvolle verkopers de „Power Seller”-status wanneer zij uitstekende verkoopresultaten behalen en behouden, en de beleidsregels van eBay naleven. Er zijn vijf verschillende PowerSeller-niveaus, van brons tot titanium, afhankelijk van het afzetvolume van de verkoper.

13 — De gebruikersnaam dient als unieke identificatie in het geautomatiseerde systeem van eBay. Deze kan ook worden gebruikt als een soort pseudoniem dat de gebruiker in staat stelt zijn of haar identiteit te verhullen tenzij en totdat een transactie is voltooid. Zakelijke verkopers moeten hun naam en adres vóór deze fase bekendmaken; particuliere verkopers niet. Eén individu kan verschillende verkoperaccounts aanmaken met een aantal gebruikersnamen, maar eBay is in staat naar verschillende accounts te zoeken die door dezelfde persoon worden gebruikt.

27. eBay biedt verkopers gedetailleerde hulp bij het rubriceren en omschrijven van de door hen aangeboden objecten, bij het opzetten van hun eigen online-winkels en bij het stimuleren en vergroten van de afzet. Zij organiseert de verkoop en de veiling (waaronder automatisch bieden), biedt een volgservice om leden te informeren over objecten waarin zij geïnteresseerd zijn, en promoot en adverteert objecten via websites van derden.

28. Tussen L'Oréal en eBay is niet in geschil dat laatstgenoemde niet als vertegenwoordiger van de verkopers van de objecten handelt en dat zij de producten op geen enkele wijze in haar bezit heeft.

29. Tussen partijen staat verder vast dat eBay gebruik maakt van een groot aantal softwarefilters om aanbiedingen te screenen op mogelijke schendingen van haar beleid. Wanneer een aanbieding door een van de softwarefilters als mogelijk in strijd met een beleid wordt gemarkeerd, wordt deze bekeken door een klantenservicemedewerker van eBay. Maandelijks worden door dit filteren of op grond van klachten tienduizenden aanbiedingen verwijderd.

30. eBay hanteert ook een „VeRO”-programma („Verified Rights Owner”), een systeem van melding en verwijdering dat is bedoeld om houders van intellectuele-eigendomsrechten

bijstand te bieden bij het verwijderen van inbreukmakende aanbiedingen van de site. Om aan het VeRO-programma deel te nemen, moeten rechthebbenden voor aanbiedingen waarvan zij menen dat die inbreuk op hun rechten maken, een formulier invullen en inzenden. Zij moeten iedere aanbieding waartegen zij bezwaar hebben, identificeren met het objectnummer en telkens de reden van hun bezwaar tegen de aanbieding aangeven met een „cijfercode”. Er zijn 16 cijfercodes die corresponderen met redenen van kennisgeving die voor verschillende soorten inbreuken staan. Wanneer een aanbieding wordt verwijderd, betaalt eBay door de verkoper betaalde vergoedingen terug. Blijkens de verwijzingsbeschikking nemen meer dan 18000 rechthebbenden deel aan het VeRO-programma. L'Oréal heeft deelname geweigerd, omdat het programma haars inziens onbevredigend is.

31. Wanneer eBay Europe via VeRO een melding ontvangt, wordt deze gecontroleerd door een klantenservicemedewerker. Is deze medewerker van mening dat de gemelde aanbieding inbreuk maakt op de rechten van de klager, dan verwijdert hij de aanbieding zonder nader onderzoek. Indien nodig, raadpleegt de medewerker een deskundige binnen zijn team. Indien de deskundige dat nodig acht, wordt een interne jurist geraadpleegd. In 2007 is circa 90 procent van de via het VeRO-programma gemelde aanbiedingen binnen 6 tot 12 uur verwijderd en circa 98 procent binnen 24 uur.

32. Voor de nationale rechter heeft eBay benadrukt dat inbreukklachten van rechthebbenden voor haar moeilijk te beoordelen zijn.

Zij gaat ervan uit dat dergelijke beschuldigingen gegrond zijn, tenzij zij duidelijk ongegrond zijn.

november 2006 tot en met april 2008 en dat de activiteiten van eBay in het tijdvak waarop de zaak betrekking heeft, zijn gewijzigd.

33. eBay past voorts diverse sancties toe op gebruikers die haar beleid schenden, zoals verwijdering van de aanbidding, tijdelijke schorsing van de verkoper en definitieve schorsing. Wereldwijd schorst eBay jaarlijks ongeveer 2 miljoen gebruikers, waaronder zo'n 50 000 via het VeRO-programma. Een intensiever toezicht wordt toegepast op verkopers die meer dan 500 merken verkopen die door eBay zijn geclassificeerd als „merken met een hoog risico”.

35. In concreto beoogt L'Oréal een uitspraak te verkrijgen van de High Court, dat bepaalde personen als gebruikers van de marktplaats van eBay op internet inbreuk hebben gemaakt op een of meer van haar merken door het gebruik van tekens die gelijk zijn aan de merken met betrekking tot dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Het geschil

34. Op 22 mei 2007 heeft L'Oréal eBay bij brief in kennis gesteld van haar verontrusting over de wijdverbreide verkoop van inbreukmakende producten op de Europese websites van eBay en eBay verzocht maatregelen ter zake te nemen. L'Oréal was niet tevreden met het antwoord van eBay en stelde verschillende vorderingen in, onder meer bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (hierna: „High Court”). De verwijzende rechter geeft aan dat de gestelde inbreuken hebben plaatsgevonden van

36. L'Oréal stelt in de procedure dat eBay medeaansprakelijk is voor deze inbreuken. Zij stelt tevens dat eBay primair aansprakelijk is voor het gebruik, met betrekking tot de inbreukmakende producten, van de Link-merken op haar website en in gesponsorde links in zoekmachines van derden.¹⁴ Die advertentielink, vergezeld van een korte

¹⁴ — Volgens de verwijzende rechter heeft eBay Europe trefwoorden verworven bestaande in bepaalde merken (hierna: „Link-merken”) die als gesponsorde links worden getoond door zoekmachines van derden, waaronder Google, MSN en Yahoo. Het gevolg hiervan is dat een zoekactie op, bijvoorbeeld, Google waarbij een van de Link-merken wordt gebruikt, een gesponsorde link naar de website van eBay doet verschijnen. Wanneer de gebruiker op de gesponsorde link klikt, wordt hij of zij doorgeleid naar een overzicht van resultaten op de eBay site voor producten die op basis van het Link-merk zijn samengesteld. eBay Europe heeft de trefwoorden geselecteerd op basis van de activiteiten op haar website in het Verenigd Koninkrijk.

reclameboodschap, vormt een advertentie.¹⁵ Wat die gesponsorde links betreft, staat vast dat eBay uit de Link-merken bestaande trefwoorden heeft verworven om in zoekmachines als Google, MSN en Yahoo links naar haar eigen website te tonen.

geleid met daarop weergegeven de zoekopdracht „shu uemura” in „alle categorieën” met als resultaat „96 objecten gevonden voor shu uemura”.

37. Wanneer dus een internetgebruiker op 27 maart 2007 de woorden „shu uemura” als zoekopdracht in de zoekmachine van Google intypte, verscheen de volgende advertentie van eBay als gesponsorde link:

39. Volgens L'Oréal waren de meeste van deze objecten inbreukmakende producten¹⁶, die volgens de uitdrukkelijk vermelding „uit Hongkong” afkomstig waren of (in één geval) „uit de Verenigde Staten”.

„Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

40. Haar wezenlijke klacht tegen eBay is derhalve dat zij door het gebruik van de merken van L'Oréal haar gebruikers naar inbreukmakende producten leidt. Bovendien is eBay door haar nauwe betrokkenheid bij de activiteiten voorafgaand aan de verkoop, die tot de aanbieding en promotie van producten op haar websites leiden en tot verkooptransacties en na-de-verkoop-processen, nauw betrokken bij de inbreuken door individuele verkopers.

38. Door op deze advertentielink te klikken, werd men naar een pagina op de eBay site

41. L'Oréal heeft voorts betoogd dat ook indien eBay niet zelf voor de merkinbreuk aansprakelijk is, tegen haar een rechterlijk bevel moet worden uitgevaardigd op grond van artikel 11 van richtlijn 2004/48.

15 — In het arrest Google France en Google beschreef het Hof de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” van Google in de volgende bewoordingen: „Daarmee kan elke marktdelnemer, door een of meer trefwoorden (key-words) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld ‚gesponsorde links’, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm — rechts van de natuurlijke resultaten —, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten. [...] Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.”

16 — Gemakshalve zal ik de uitdrukking „inbreukmakende producten” gebruiken, ofschoon ik me er terdege van bewust ben dat de producten als zodanig het onderwerp noch het rechtstreekse voorwerp zijn van een merkinbreuk, wat een handeling is die bestaat in het onrechtmatig gebruik van een teken onder omstandigheden die de merkhouder het recht geven het gebruik ervan te verbieden.

42. L'Oréal heeft de procedure tegen de individuele verkopers gestaakt; het nationale geding is thans enkel tussen L'Oréal en eBay.¹⁷

De prejudiciële vragen

45. De vragen die de High Court in de beschikking van 16 juli 2009 stelt, zijn de volgende:

43. Bij arrest van 22 mei 2009 heeft de High Court besloten de procedure te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken (hierna: „arrest van 22 mei 2009”). De verwijzingsbeschikking is door de High Court gegeven op 16 juli 2009 (hierna: „beschikking van 16 juli 2009”).

44. Volgens de High Court had eBay meer kunnen doen om de verkoop van nagemaakte producten op haar site tot een minimum te beperken.¹⁸ De High Court benadrukt evenwel dat het feit dat het voor eBay mogelijk zou zijn om meer te doen, niet noodzakelijkerwijs betekent dat zij wettelijk verplicht is om dit te doen.

„1) Is er in het geval van testers van parfums en cosmetische middelen (dat wil zeggen monsters die in detailhandelzaken worden gebruikt om producten aan de consument te demonstreren) en ‚dramming bottles’ (‚doseerflessen’, dat wil zeggen recipiënten waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden genomen om als gratis monster aan de consument te geven), die niet bestemd zijn om aan de consument te worden verkocht (en die vaak zijn voorzien van de vermelding ‚niet bestemd voor verkoop’ of ‚niet bestemd voor losse verkoop’), maar kosteloos worden verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouder, sprake van ‚in de handel brengen’ in de zin van artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 40/94]?

17 — Wat de zeven natuurlijke personen betreft die naast de drie dochterondernemingen verweerder zijn in de nationale procedure, is L'Oréal tot een schikking gekomen met de vierde tot en met de achtste verweerder en heeft zij een verstekvonnis verkregen tegen de negende en de tiende verweerder. Vermelding van de naam van deze personen als partij in deze prejudiciële procedure lijkt dan ook onnodig.

18 — eBay kan, bijvoorbeeld, aanbiedingen filteren voorafgaand aan plaatsing op de website, aanvullende filters gebruiken, van verkopers verlangen dat zij hun naam en adres kenbaar maken wanneer zij objecten aanbieden, aanvullende beperkingen opleggen aan de hoeveelheid producten met een hoog risico, beleid vaststellen om andere soorten inbreuken te bestrijden die thans niet worden aangepakt, met name de verkoop van niet-EER producten zonder de toestemming van de merkhouders, en sancties strikter toepassen.

2) Heeft de merkhouder een ‚gegronde reden’ in de zin van artikel 7, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 2, van [verordening nr. 40/94] om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van parfums en cosmetische middelen waarvan de dozen (of een andere

buitenverpakking) zonder zijn toestemming zijn verwijderd?

kan schaden? Zo ja, bestaat voor dit effect een vermoeden of dient de merkhouder het aan te tonen?

3) Maakt het voor de beantwoording van de tweede vraag verschil of:

a) de verwijdering van de dozen (of een andere buitenverpakking) tot gevolg heeft dat de uitgepakte producten niet de informatie dragen die wordt vereist door artikel 6, lid 1, van [richtlijn 76/768], en in het bijzonder niet de ingrediënten of de uiterste datum van houdbaarheid vermelden?

b) de omstandigheid dat dergelijke informatie ontbreekt, meebrengt dat het te koop aanbieden of de verkoop van de uitgepakte producten een strafbaar feit vormt in de lidstaat waarin deze producten door derden te koop worden aangeboden of worden verkocht?

4) Maakt het voor de beantwoording van de tweede vraag verschil of verdere verhandeling het imago van de producten en dus de reputatie van het merk schaadt of

5) Wanneer een handelaar die een elektronische markt beheert, het gebruik van een aan een ingeschreven merk gelijk teken als trefwoord verwerft van een exploitant van een zoekmachine, zodat de zoekmachine het teken aan een gebruiker toont in een gesponsorde link naar de website van de exploitant van de elektronische markt, is dan de vertoning van het teken in de gesponsorde link 'gebruik' van het teken in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?

6) Wanneer het aanklikken van de in de vijfde vraag bedoelde gesponsorde link de gebruiker rechtstreeks leidt naar advertenties of verkoopaanbiedingen die derden, onder vermelding van het teken, op de website hebben geplaatst voor producten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, en sommige van deze advertenties of verkoopaanbiedingen wel en sommige geen inbreuk maken op het merk, afhankelijk van de status van de respectieve producten, is er dan sprake van gebruik van het teken door de exploitant van de elektronische markt 'voor' de inbreukmakende producten in de zin van artikel 5, lid 1, sub a,

van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?

elektronische markt zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde link?

- 7) Volstaat het, wanneer de producten waarop de reclame of verkoopaanbieding op de in de zesde vraag bedoelde website betrekking heeft, ook producten omvatten die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, dat de advertentie of de verkoopaanbieding is gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet om te kunnen spreken van gebruik dat valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94] en niet onder artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 40/94], of moet de merkhouder aantonen dat de advertentie of de verkoopaanbieding noodzakelijkerwijs meebrengt dat de betrokken producten in het verkeer worden gebracht op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet?
- 8) Maakt het voor de beantwoording van de vijfde tot en met de zevende vraag verschil of het door de merkhouder geïllustreerde gebruik inhoudt dat het teken op de website van de exploitant van de
 - 9) Indien het volstaat dat de advertentie of de verkoopaanbieding is gericht tot de consument op het grondgebied waar het merk bescherming geniet om te kunnen spreken van gebruik dat valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94] en niet onder artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 40/94]:
 - a) bestaat dit gebruik uit of omvat het de 'opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie' in de zin van artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31]?
 - b) indien het gebruik niet uitsluitend bestaat uit activiteiten die onder artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31] vallen, maar zulke activiteiten omvat, is dan de exploitant van de elektronische markt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het gebruik bestaat uit dergelijke activiteiten, en zo ja, kan een schadevergoeding of andere financiële vergoeding worden

toegekend met betrekking tot zulk gebruik waarvoor de exploitant niet is vrijgesteld van aansprakelijkheid?

IV — Opmerkingen vooraf

A — *Principiële overwegingen*

- c) is er sprake van ‚daadwerkelijke kennis’ of ‚besef’ in de zin van artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31] indien de exploitant van de elektronische markt ermee bekend is dat bij het adverteren, te koop aanbieden en verkopen van producten op zijn website inbreuk is gemaakt op ingeschreven merken en dat op die ingeschreven merken verder inbreuk kan worden gemaakt door het adverteren, te koop aanbieden of verkopen van dezelfde of soortgelijke producten door dezelfde of andere gebruikers van de website?

46. Ik herinner eraan dat het Hof in recente rechtspraak¹⁹ de bescherming van merken, met name bekende merken, heeft uitgebreid en niet alleen rekening heeft gehouden met de wezenlijke functie van het merk, namelijk de herkomst van de waar of de dienst aan te geven, maar ook met de overige functies van merken zoals de kwaliteits-, de investerings- en de reclamefunctie.²⁰ Deze overige functies zijn relevant in het hedendaagse commerciële leven, waarin merken vaak een zelfstandige economische waarde als merknaam krijgen en worden gebruikt om ruimere boodschappen

- 10) Vereist artikel 11 van [richtlijn 2004/48] in gevallen waarin een derde de diensten van een tussenpersoon, zoals een exploitant van een website, heeft gebruikt om inbreuk te maken op een ingeschreven merk, dat de lidstaten er zorg voor dragen dat de merkhouder een rechterlijk bevel kan verkrijgen tegen de tussenpersoon om verdere inbreuken — en niet enkel de voortzetting van de specifieke inbreukhandeling — op bedoeld merk te voorkomen, en zo ja, wat is de draagwijdte van het rechterlijk bevel dat moet worden uitgevaardigd?”

19 — Zie bijvoorbeeld arresten van 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, Jurispr. blz. I-6963), en 25 maart 2010, BergSpechte (C-278/08, Jurispr. blz. I-2517); beschikking van 26 maart 2010, Eis.de (C-91/09); arrest Google France en Google (reeds aangehaald); arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185); 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK) (C-533/06, Jurispr. blz. I-4231); 11 september 2007, Céline (C-17/06, Jurispr. blz. I-7041); 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, Jurispr. blz. I-1017), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273).

20 — Er bestaat terminologisch noch inhoudelijk consensus over de vraag hoe de „functies” van het merk moeten worden opgevat. Hetzelfde geldt voor de conceptuele relaties tussen de verschillende functies, in het bijzonder of sommige (of alle) functies kunnen worden beschouwd als deel uit te maken van de wezenlijke functie, namelijk de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen. Het Hof heeft als overige functies van het merk genoemd, de functie van waarborging van de kwaliteit van de betrokken waar of dienst alsook de communicatie-, investerings- en reclamefunctie (zie arrest L'Oréal e.a., punt 58). Ik zal hierna de termen herkomstfunctie, kwaliteitsfunctie, communicatiefunctie, reclamefunctie en investeringsfunctie gebruiken.

te communiceren dan louter de herkomst van waren of diensten. Naar mijn mening is met deze ontwikkelingen rekening gehouden opdat het EU-merkenrecht een nuttig doel kan dienen.

betrekking tot de waren heeft gerealiseerd, en geldt slechts voor een bepaald gebied.

47. Wij mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat een merk, anders dan een auteursrecht of octrooi²¹, weliswaar slechts een relatieve bescherming biedt, maar dat die bescherming voor onbeperkte tijd geldt, zolang althans het merk wordt gebruikt en de inschrijving blijft gehandhaafd. De merkbescherming geldt slechts voor het gebruik van een teken als merk in het economisch verkeer en omvat slechts gebruik dat relevant is voor de verschillende functies van merken. Bovendien beperkt de bescherming zich gewoonlijk tot dezelfde of soortgelijke waren, tenzij het om een bekend merk gaat. De bescherming is voorts onderhevig aan wettelijke beperkingen, is uitgeput nadat de merkhouder de aan het merk inherente economische waarde met

48. Deze beperkingen zijn noodzakelijk om de vrijheid van de handel en de mededinging te handhaven²², en daarvoor is vereist dat ondernemingen kunnen beschikken over onderscheidingstekens en linguïstische uitdrukkingen voor het identificeren van waren en diensten, dat merkhouders het rechtmatige commerciële en niet-commerciële gebruik van beschermde tekens niet kunnen verhinderen en dat de vrijheid van meningsuiting niet te ver wordt beperkt.²³

49. Wij mogen niet vergeten dat de aanbiedingen die gebruikers naar de marktplaats van eBay uploaden, communicatie is die wordt beschermd door de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en van informatie als vastgelegd in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 10 van het Europees Verdrag tot

21 — Zie Breitschaft, A., „Intel, Adidas & Co — is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?“, *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), blz. 497-504, blz. 498. De auteur is van mening dat de wetgeving van de Unie kan worden verweten dat zij houders van bekende merken als het ware een monopolie op de exploitatie van hun tekens verleent, ofschoon het merkenrecht oorspronkelijk niet is geconcipieerd om een exclusief intellectueel-eigendomsrecht als een octrooirecht of auteursrecht te verlenen.

22 — Zie voor een meer diepgaande analyse van deze aspecten de conclusie van advocaat-generaal Pólares Maduro in de zaak Google France en Google, punten 101-112.

23 — Voor zover de wettelijke bescherming van bekende merken als onderscheidingstekens wordt uitgebreid, wordt het steeds belangrijker te waarborgen dat de vrijheid van meningsuiting niet te veel wordt belemmerd waar het de parodie betreft, artistieke uitingen, kritiek op consumentisme en satires op de daaraan gerelateerde manieren van leven. Hetzelfde geldt voor het debat over de kwaliteit van waren en diensten. Zie hierover Senftleben, M., „The Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in International, US and EG Trademark Law“, *International review of intellectual property and competition law*, deel 40 (2009), nr. 1, blz. 45-77, blz. 62-64.

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.²⁴

intellectuele-eigendomsrechten bestaat. Een dergelijke bescherming mag evenwel niet de rechten van de gebruikers en aanbieders van deze diensten aantasten.

50. Elektronische marktplaatsen zoals eBay hebben voor zowel ondernemingen als particulieren niet eerder bestaande mogelijkheden gecreëerd om rechtstreeks met elkaar te handelen met beperkte risico's wat levering en betaling betreft. Uit het hoofdgeding en soortgelijke procedures in andere lidstaten en derde landen blijkt dat deze mogelijkheden kunnen leiden tot misbruiken²⁵ en tot inbreuken op auteurs- en merkrechten.²⁶ Het is derhalve legitiem ervoor te zorgen dat ook in deze nieuwe omgeving een effectieve rechtsbescherming voor houders van

51. Ik herinner er in verband met de merkbescherming aan dat merken in de context van niet-zakelijke transacties geen bescherming genieten. De merkhouder kan zich bovendien niet verzetten tegen transacties en praktijken die geen afbreuk doen aan de merkfuncties, zoals een zuiver beschrijvend gebruik van een merk of het gebruik ervan in geoorloofde vergelijkende reclame.

24 — Zie de conclusie van advocaat-generaal Alber in de zaak Karner (arrest van 25 maart 2004, C-71/02, Jurispr. blz. I-3025), punt 75, en arresten van het Europese Hof voor de rechten van de mens van 20 november 1989, Markt Intern Verlag GmbH en Klaus Beermann v. Duitsland, Serie A, nr. 165, punten 25 en 26, en 24 februari 1994, Casado Coca v. Spanje, Serie A, nr. 285, punten 35 en 36.

25 — Het arrest van de High Court verwijst naar proefaankopen van producten van L'Oréal die via de elektronische marktplaats van eBay zijn gedaan. Ter illustratie: bij een serie proefaankopen was het resultaat dat 70% van de producten niet was bestemd voor verkoop in de EER (het ging om nagemaakte producten, niet-EER producten of EER-producten die niet voor de verkoop waren bestemd). Vergelijkbare cijfers zijn gerapporteerd op andere gebieden. Ter vergelijking, in het geding tussen eBay en Tiffany Inc. werd vastgesteld dat het bij ongeveer 75% van de via de elektronische marktplaats eBay verhandelde „Tiffany“-producten om namaak ging; zie Tiffany (NJ) Inc./eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, Nr. 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), uitspraak van 14 juli 2008, blz. 20, bekrachtigd in hoger beroep, op 1 april 2010 door het Second Circuit behalve op het punt van de bedrieglijke reclame, dat voor nader onderzoek werd terugverwezen; zie Tiffany (NJ) Inc./eBay, Inc. 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Bij mijn weten is de aansprakelijkheid van een internetmarktplaats voor merkinbreuken tot dusver aan de orde gesteld voor de Belgische, de Franse, de Duitse, de Britse en de Amerikaanse rechter.

52. Hetzelfde geldt voor activiteiten in de context van geoorloofd gebruik zoals dat is omschreven in artikel 6 van richtlijn 89/104, of met betrekking tot waren waarvan de merkbescherming overeenkomstig artikel 7 van die richtlijn is uitgeput. Dat geoorloofd gebruik kan ook luxe cosmetische producten als die van L'Oréal betreffen. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een echtgenoot een ongeopende doos dure make-upcrème die hij voor zijn echtgenote voor Kerst heeft gekocht, wil verkopen nadat zij heeft verteld dat zij allergisch is voor bepaalde ingrediënten. Een handelaar kan een partij beschermde merkpapars hebben gekocht uit de failliete boedel van een winkelier die lid is geweest van het selectieve distributienetwerk van

de merkhouder, en die willen verkopen met behulp van de diensten van een elektronische marktplaats.²⁷ Er kan dus sprake zijn van rechtmatige tweedehands transacties en aanbiedingen van cosmetische producten, ook al zullen deze zeldzamer zijn dan die bij duurzame huishoudelijke artikelen, voertuigen, vaartuigen of designobjecten. De in deze prejudiciële procedure te geven antwoorden moeten hoe dan ook van dien aard zijn dat zij niet tot beperking van het geoorloofd gebruik van een teken voor welke categorie waren ook leiden, waartegen een merkhouder zich niet met recht kan verzetten.

haalbaarheid van het ondernemingsmodel. Bij de afweging van de rechten van merkhouders en de verplichtingen van aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij zoals eBay, moet derhalve worden gedefinieerd wat de dienstverlener wordt geacht te doen om inbreuken door derden te voorkomen.

B — Primaire en subsidiaire aansprakelijkheid voor merkinbreuken

53. Ik merk voorts op dat richtlijn 2000/31 als doel heeft de verstrekking van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel te bevorderen, aldus de considerans. De beperkingen van de aansprakelijkheid in de artikelen 12, 13 en 14 van die richtlijn zijn bedoeld om de verstrekking van diensten van de informatiemaatschappij mogelijk te maken zonder het risico van wettelijke aansprakelijkheid, die de dienstverlener niet op voorhand kan uitsluiten zonder dat dit ten koste gaat van de economische en technische

54. Een van de vragen die hier voorligt, is of eBay primair aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken op de merken van L'Oréal vanwege het feit dat de inbreukmakende producten via de door haar gehoste elektronische marktplaats worden verkocht. Een dergelijke primaire aansprakelijkheid kan voortvloeien uit eigen inbreuken van eBay, of kan bestaan naast de aansprakelijkheid van de verkopers voor de inbreuken waarvoor deze verantwoordelijk zijn. In het laatste geval kan dezelfde feitelijke situatie aanleiding zijn tot twee met elkaar verband houdende maar

²⁷ — Daar selectieve distributieovereenkomsten van contractuele aard zijn, zijn derden daardoor niet gebonden. De merkbescherming is derhalve eveneens uitgeput in gevallen waarin een tot dat netwerk behorende distributeur in strijd met de voorwaarden van de distributieovereenkomst tussen hem en de merkhouder beschermde waren verkoopt aan een derde. Het Hof heeft in het arrest van 30 november 2004, Peak Holding (C-16/03, Jurispr. blz. I-11313) uitgemaakt dat uitputting niet is uitgesloten in geval van wederverkoop in de EER in strijd met een verbod in de verkoopovereenkomst (zie punt 56).

zelfstandige inbreuken.²⁸ De vraag is derhalve of eBay zelf inbreuk op de merken van L'Oréal heeft gepleegd. Een dergelijke aansprakelijkheid is afhankelijk van de uitlegging en toepassing van de geharmoniseerde merkenbepalingen van Unierecht, meer bepaald van de artikelen 5, 6 en 7 van richtlijn 89/104 en de overeenkomstige bepalingen van verordening 40/94.

of vergemakkelijken.³⁰ Een gedeeltelijke harmonisatie van die aansprakelijkheid, of preciezer gezegd, van de voorwaarden voor het ontbreken ervan, is evenwel voorzien in de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31. Daarnaast verlangt het Unierecht dat verbodsmaatregelen kunnen worden getroffen tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht.

55. Het gaat in deze zaak ook om iets wat ik „subsidiare aansprakelijkheid” zal noemen: ik bedoel hiermee de mogelijke aansprakelijkheid van een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij voor inbreuken die gebruikers van de dienst begaan.²⁹ Zoals de High Court terecht opmerkt, is een zodanige aansprakelijkheid voor merkinbreuken door derden niet door het merkenrecht van de Unie geharmoniseerd, doch een zaak van nationaal recht. Er is geen bepaling van Unierecht volgens welke ondernemingen merkinbreuken door derden moeten verhinderen of zich moeten onthouden van handelingen of praktijken die dergelijke inbreuken in de hand zouden kunnen werken

56. Kwesties als merkinbreuken door mededewerking of door handelingen van derden, die in de Amerikaanse doctrine ter discussie staan, vallen bijgevolg buiten het bestek van deze prejudiciële procedure. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare figuren in andere rechtstelsels, zoals het mededaderschap bij onrechtmatige daad in common law of de zogenoemde „Störerhaftung” in Duitsland.³¹

28 — Bijvoorbeeld wanneer A zonder toestemming waren met het merk van een derde produceert en etiketteert en B deze op de markt brengt.

29 — De High Court noemt dit „accessory liability” (medeaansprakelijkheid) naar Engels recht. In sommige rechtstelsels zouden wij ook van indirecte inbreuken kunnen spreken, naast directe inbreuken door de primaire inbreukpleger.

30 — Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PB L 341, blz. 8, zoals gewijzigd), verbiedt evenwel onder meer het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer en wederuitvoer van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

31 — De Duitse „Störerhaftung” kan worden omschreven als de aansprakelijkheid wegens „storen” of hinderen. Störerhaftung houdt verband met een inbreuk op rechten, doch leidt niet tot civiele aansprakelijkheid. Zij kan resulteren in een verbodsmaatregel tegen de „stoorder”, ook al wordt geen schadevergoeding toegekend. Zie Rühmkorf, A., „The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?”, 14 nr. 4 *Journal of Internet Law*, oktober 2010, blz. 3.

57. In de rechtsleer en de rechtspraak van de Verenigde Staten wordt de positie van elektronische marktplaatsen vaak beoordeeld met overeenkomstige toepassing van de beginselen die gelden voor vlooiemarkten of „garage sales”.³² Alhoewel dergelijke analogieën illustratief kunnen zijn, is in de context van het Unierecht de meest vruchtbare methode de teleologische uitlegging van de relevante regelingen en de toepassing van de in ’s Hof’s rechtspraak vastgelegde beginselen.

merkinbreuken door derden op basis van de zogenoemde „Störerhaftung”, maar heeft de rechter civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktplaatsen afgewezen.³³

58. Ik merk op dat er in de nationale rechtspraak betreffende de aansprakelijkheid van eBay of vergelijkbare elektronische marktplaatsen bij mijn weten niet één uitspraak is geweest waarin de marktplaatsexploitant als primaire inbreukpleger op merken van derden is aangemerkt. Volgens bepaalde auteurs zijn er uitspraken van enkele Franse en Amerikaanse rechters over subsidiaire aansprakelijkheid, waarin de elektronische marktplaats aansprakelijk is gehouden, terwijl andere Franse en Amerikaanse, alsook Belgische en Duitse rechters het bestaan van een dergelijke aansprakelijkheid hebben verworpen. In de Duitse rechtspraak zijn elektronische marktplaatsen wel onderworpen aan verbodsmaatregelen ter voorkoming van verdere

C — Bescherming van de merkidentiteit en trefwoorden in het kader van een zoekmachinadvertentiedienst op internet

59. De High Court vat de aan de prejudiciële vragen ten grondslag liggende onderwerpen samen in vier groepen: de kwesties met betrekking tot de aard van de waar die verweerders hebben verkocht als inbreukmakende producten; het bestaan van een mede-aansprakelijkheid³⁴ of primaire aansprakelijkheid van eBay; de mogelijkheid van verweer voor eBay op grond van artikel 14 van richtlijn 2000/31, en het bestaan van een rechtsmiddel voor L’Oréal op grond van artikel 11 van richtlijn 2004/48. De inbreukmakende producten kunnen worden onderverdeeld in

32 — Zie met betrekking tot de aansprakelijkheid voor merkinbreuken door medewerking in de Verenigde Staten, de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in de zaak Google France en Google, voetnoot 19.

33 — Zie voor een overzicht van recente rechtspraak, Rühmkorf, op. cit., en Cheung, A.S.Y. — Pun, K.K.H., „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers”, *European Intellectual Property Review* 2009, 31(11), blz. 559-567, en Bagnall, M., Fyfield, D., Rebag, C., en Adams, M., „Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out”, *INTA Bulletin*, Deel 65, nr. 1 (1 januari 2010), blz. 5-7. Zie ook „Report on Online auction sites and trademark infringement liability”, van het Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, te raadplegen via www.abcny.org.

34 — De High Court heeft evenwel in zijn arrest van 22 mei 2009 de mede-aansprakelijkheid van eBay naar Engels recht op de door L’Oréal aangevoerde aansprakelijkheidsgronden, te weten medeplegen van een onrechtmatige daad door het behulpzaam bij of deelnemen aan de uitvoering van een gemeenschappelijk plan, uitgesloten.

vier groepen: namaakproducten, niet-EER goederen, testers en doseerproducten, en on-verpakte producten.

AMOR in handgeschreven blokhoofdletters omvat.³⁶

60. De prejudiciële verwijzing gaat uit van de veronderstelling dat de toepasselijke merkenrechtelijke bepaling van het Unierecht artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is. Deze bepaling regelt de zogenoemde identiteitsbescherming, ofwel de bescherming tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Volgens de rechtspraak van het Hof is daarvoor absolute gelijkheid tussen teken en merk vereist, en is zij al uitgesloten wanneer daartussen kleine of onbeduidende verschillen bestaan.³⁵

61. Een trefwoord van een zoekmachine is een serie van tekens, in de meeste gevallen letters. Een trefwoord is vaak niet hoofdlettergevoelig, al kan dit wel worden gespecificeerd. Blijkens de verwijzingsbeschikking zijn sommige van de betrokken merken nauwelijks gestileerde woordmerken en is een ervan een beeldmerk dat de woorden AMOR

62. Een strikte toepassing van het arrest LTJ Diffusion zou gelijkheid tussen het merk en het trefwoord uitsluiten en tot de toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 betreffende overeenstemmende merken leiden. Dit zou de toepassing van de „verwarringsgevaar”-test van dat artikel meebrengen. Gevaar voor verwarring tussen nauwelijks gestileerde woordmerken of beeldmerken waar het woordelement dominerend is enerzijds, en trefwoorden anderzijds, is als zodanig evident. Het lijkt mij derhalve niet zinvol of nodig de discussie te verbreden tot buiten het bestek van de identiteitsbescherming.

63. Uit de tekst van richtlijn 89/104 en de relevante rechtspraak blijkt dat er zes voorwaarden zijn. De houder van een ingeschreven

35 — Zie het arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punten 50-54). Naar mijn mening zijn de verschillen tussen zuivere woordmerken en gestileerde woordmerken of beeldmerken waarin het woordelement dominerend is, altijd beduidend. Indien dat niet het geval zou zijn, zou er geen reden zijn om merken die tot de laatstgenoemde categorieën behoren, afzonderlijk te doen inschrijven.

36 — Volgens de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (Deel C: Oppositie; Deel 2, Hoofdstuk 1 — Gelijkheid; definitieve versie november 2007) zijn woordmerken merken die bestaan uit letters, cijfers en andere tekens weergegeven in het standaardlettertype van het betrokken bureau. Dit betekent dat met betrekking tot deze merken geen specifiek beeldelement of specifieke verschijningsvorm wordt geclaimd. Bovendien zijn verschillen in het gebruik van kleine letters of hoofdletters in het geval van woordmerken irrelevant (zie punt 3.2). Wat beeldmerken betreft, wordt in de richtsnoeren gesteld dat wanneer een van de merken i) een onderscheidend lettertype heeft, zoals schrijffletters, waardoor de generieke verschijningsvorm van het woordmerk verandert in die van een beeldmerk, ii) bestaat uit een standaardlettertype tegen een figuratieve (gekleurde) achtergrond, of iii) een standaardlettertype heeft weergegeven in gekleurde letters, en het andere merk een woordmerk is, er geen sprake is van gelijkheid (zie punt 3.3 met voorbeelden).

merk kan alleen met succes een beroep doen op artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:³⁷ 1) er moet sprake zijn van gebruik van het merk door een derde; 2) het gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;³⁸ 3) het gebruik moet plaatsvinden zonder toestemming van de merkhouder; 4) het moet gaan om een teken dat identiek is aan het merk; 5) het moet gaan om dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, en 6) het gebruik moet afbreuk doen of afbreuk kunnen doen aan bepaalde functies van het merk.³⁹

V — Testers en doseerflessen

64. Dan kom ik thans toe aan de bespreking van de prejudiciële vragen.

37 — Zie arrest Arsenal, aangehaald in voetnoot 19, punt 51; arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59); arrest Adam Opel, aangehaald in voetnoot 19, punten 18-22, en arrest Céline, aangehaald in voetnoot 19, punt 16.

38 — Het Hof heeft bepaald dat het gebruik van een teken gebruik in het economisch verkeer is, wanneer het plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Zie arrest Arsenal, punt 40.

39 — Volgens de High Court is de zesde voorwaarde overbodig en verwarrend (zie arrest van 22 mei 2009, punten 288 en 300-306). Ook in de doctrine wordt aangevoerd dat de recente rechtspraak van het Hof niet consequent of moeilijk toepasbaar is. Alhoewel ik tot op zekere hoogte in die bezwaren kan meegaan, acht ik het in de zeer specifieke omstandigheden van deze prejudiciële zaak met betrekking tot een elektronische marktplaats niet nodig om op dat debat in te gaan.

65. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of testers van parfums en cosmetische middelen en doseerflessen („dramming bottles”), die niet bestemd zijn om aan de consument te worden verkocht, maar kosteloos worden verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouder, waren zijn die „in de handel zijn gebracht” in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 40/94.

66. Het Hof heeft recent over een soortgelijke vraag geoordeeld in de zaak Coty Prestige Lancaster Group.⁴⁰ Het heeft daar beslist: „[Wanneer] ‚parfumtestflacons’ zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, kan er, aangezien deze testflacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen ‚demonstratie’ en ‚mag niet worden verkocht’ zijn aangebracht, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin — waarover de verwijzende rechter dient te oordelen — niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan.”⁴¹

40 — Arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, Jurispr. blz. I-4965).

41 — Arrest Coty Prestige Lancaster Group, punt 48.

67. De High Court verklaart in de eerste prejudiciële vraag dat de testers en doseerflessen niet zijn bestemd voor verkoop en dat daarop vaak de vermelding „niet bestemd voor de verkoop” of „niet bestemd voor losse verkoop” staat. Zij worden kosteloos verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouders. Mijns inziens impliceert de formulering van de vraag *grosso modo* het bestaan van de elementen die het Hof in de zaak *Coty Prestige Lancaster Group* beslissend achtte voor de conclusie dat de merkhouder niet impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen van de testers en doseerflessen. Gesteld kan derhalve worden dat de waren in die omstandigheden niet in de handel zijn gebracht.

aldus uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, tenzij is voldaan aan vijf voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Een farmaceutisch product zou inadequaaf kunnen worden gepresenteerd en derhalve de reputatie van het merk kunnen schaden, wanneer de verpakking of het etiket, ofschoon zij noch defect, noch van slechte kwaliteit of slordig zijn, de waarde van het merk zouden kunnen aantasten doordat zij schade toebrengen aan de uitstraling van degelijkheid en kwaliteit van een dergelijk product, en aan het vertrouwen dat deze uitstraling bij het betrokken publiek kan wekken.⁴²

VI — Gevolgen van het verwijderen van de verpakking van cosmetische merkproducten

68. De kwestie van de verkoop van merkartikelen zonder hun originele verpakking in de context van artikel 7 van richtlijn 89/104 is bij mijn weten nog niet eerder door het Hof rechtstreeks behandeld. De antwoorden op de tweede, de derde en de vierde vraag die daarop betrekking hebben, kunnen echter uit de bestaande rechtspraak worden afgeleid.

70. Wanneer de toestand van de waren die van het merk zijn voorzien, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is, is er voor de merkhouder een gegronde reden om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die waar, in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. De beoordeling of de oorspronkelijke toestand van het product is aangetast, richt zich gewoonlijk

69. In het arrest *Boehringer Ingelheim* heeft het Hof artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104

⁴² — Zie arrest van 26 april 2007, *Boehringer Ingelheim e.a.* (C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, punten 43 en 44).

op de toestand van het product dat zich in de verpakking bevindt.⁴³

de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van zijn waren nadat hij reeds de aan het merk inherente economische waarde met betrekking tot die waren heeft gerealiseerd, strikt te worden uitgelegd.

71. Ik sluit evenwel niet uit dat in het geval van producten als luxe cosmetica de buitenverpakking van het product soms valt aan te merken als een onderdeel van de toestand van het product, vanwege het specifieke ontwerp dat het gebruik van het merk insluit. In dergelijke gevallen heeft de merkhouder het recht om zich tegen verdere verhandeling van de onverpakte waar te verzetten.⁴⁴

74. Ten tweede valt niet uit te sluiten dat de buitenverpakking, zelfs van cosmetische producten, van dien aard is dat de verwijdering ervan noch afbreuk doet aan de functies van het merk als aanduiding van herkomst en kwaliteit van de waar, noch de reputatie ervan schaadt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij minder dure cosmetische producten.

72. Ik onderschrijf niet de stelling van de Commissie dat het — zonder toestemming van de merkhouder — verwijderen van de dozen of andere buitenverpakking van producten zoals parfums en cosmetica altijd een gegronde reden voor de merkhouder vormt om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

75. Het bestaan van gegronde redenen voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verwijdering van de verpakking, moet derhalve van zaak tot zaak worden bekeken. In dit verband noemt de High Court twee scenario's, namelijk dat van onverpakte waren zonder de door richtlijn 76/768 inzake cosmetische producten verlangde informatie, en het geval dat het ontbreken van die informatie een strafbaar feit oplevert in de lidstaat waar zij te koop worden aangeboden of worden verkocht.⁴⁵

73. Om te beginnen is overeenkomstig artikel 7 van richtlijn 89/104 uitputting de hoofdregel. Bijgevolg dient de bevoegdheid van

76. Naar mijn mening is de eis van naleving van de cosmeticarichtlijn, en in feite van elke

43 — Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457).

44 — Zie voor het bijzondere karakter van die producten in het merkenrecht, het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punten 42-44).

45 — Volgens de verwijzingsbeschikking houdt dit geval verband met het feit dat eBay de verkoop van onverpakte cosmetica verbiedt aan kopers in Duitsland, maar niet aan kopers in andere lidstaten.

andere Uniemaatregel die de productveiligheid of consumentenbescherming betreft, inherent aan de bescherming van de reputatie van een merk. Schade aan de reputatie van een cosmetisch product kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door ernstige allergische reacties bij een groep consumenten wanneer de lijst van ingrediënten ontbreekt. Of de verkoop van onverpakte cosmetica naar nationaal recht al dan niet een strafbaar feit is, is in dit verband evenwel irrelevant. Wat de reputatie van een merk kan schaden, is het ontbreken van de door de geharmoniseerde Europese regels voorgeschreven relevante consumenteninformatie, niet de gevolgen die het nationale recht van de lidstaten in dergelijke gevallen voor de handelaren meebrengt.

verhandeling van onverpakte cosmetica die het imago van de producten en dus de reputatie van het merk schaadt of kan schaden, kan worden vermoed of door de merkhouder moet worden aangetoond.

77. Zelfs indien het merkenrecht zelf de doelstellingen van richtlijn 76/768 als zodanig niet beschermt, kan de verdere verhandeling van merkartikelen die niet aan die richtlijn voldoen, zoals advocaat-generaal Stix-Hackl terecht heeft opgemerkt⁴⁶, als zodanig de reputatie van het merk ernstig schaden en dus voor de merkhouder een gegronde reden opleveren om zich te verzetten.

78. Tot slot wenst de High Court in de context van de vierde vraag te vernemen of het bestaan van het effect van de verdere

79. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, acht ik een terzijde op zijn plaats. Daar de merkbescherming enkel het gebruik van tekens in het economisch verkeer betreft, vallen de handelingen van particulieren die merkenrechtelijk beschermde waren verkopen of kopen buiten het toepassingsgebied van het merkenrecht.⁴⁷

80. De oorspronkelijke verpakking kan van doorslaggevend belang zijn voor de bescherming van de herkomstaanduidings- en de kwaliteitsfunctie van het merk voor cosmetische producten. Ik herinner eraan dat wij in het kader van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 spreken van identiteitsbescherming of „absolute” bescherming van de houder tegen ongeoorloofd gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren (zonder dat een gevaar voor verwarring tussen de waren hoeft te worden vastgesteld).⁴⁸ Ook al is het normaal gesproken aan de merkhouder om het bestaan aan te tonen van de elementen die een inbreuk op het merk door een derde opleveren, denk ik dat in het geval van

46 — Zie de conclusie van advocaat-generaal Stix-Hackl in de gevoegde zaken Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 en C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 120 en 121).

47 — Het onderscheid dat eBay maakt tussen zakelijke verkopers en anderen valt niet noodzakelijkerwijs samen met het begrip „in het economisch verkeer”.

48 — Zie bijvoorbeeld het arrest LTJ Diffusion, punten 48-50.

het gebruik van een gelijk merk voor dezelfde waren zonder de toestemming van de merkhouder het aan de gebruiker is om aan te tonen dat hij het teken rechtmatig gebruikt en dat het gebruik onschadelijk is voor de reputatie van het merk.

VII — Betaalde zoekmachineadvertentiedienst op internet en exploitant van een elektronische marktplaats

A — Inleiding

81. Ik meen derhalve dat vermoed kan worden dat het effect van de verdere verhandeling het imago van de waren en dus de reputatie van het merk schaadt of kan schaden in alle gevallen waarin verkoopaanbiedingen of verkooptransacties met betrekking tot cosmetische producten die van hun oorspronkelijke verpakking zijn ontdaan, plaatsvinden in het economisch verkeer zoals in de rechtspraak van het Hof is gedefinieerd. Daaruit volgt dat de merkhouder dit niet hoeft aan te tonen, maar dat het aan de verkoper is om het tegendeel te bewijzen.⁴⁹

82. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de verkoop van cosmetische producten via een elektronische marktplaats in aantallen die hoger liggen dan één of twee stuks, niet plaatsvindt met het oog op het behalen van economisch voordeel en in het kader van een handelsactiviteit, zij het ook van geringe omvang.

83. In tegenstelling tot de vragen 1 tot en met 4, die „zuiver” merkenrechtelijke kwesties betreffen, moeten voor de vragen 5 tot en met 10 bij de merkenrechtelijke analyse verschillende aspecten van diensten van de informatiemaatschappij worden betrokken.

84. Het lijkt mij juist de vijfde, de zesde en de achtste vraag tezamen te behandelen. Zij hebben alle betrekking op de verwerving door een exploitant van een elektronische marktplaats van merken van derden als trefwoorden van een verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, en de vraag of dit gebruik van een teken is.

85. De High Court wenst in wezen te verneemen of bepaalde aspecten van het ondernemingsmodel van eBay inhouden of impliceren dat eBay aansprakelijk kan worden gesteld voor een primaire merkinbreuk met betrekking tot waren die via haar systeem worden

49 — De gebruiker zou aan deze bewijslast kunnen voldoen door, bijvoorbeeld, aan te tonen dat het merk relatief onbekend is en dat de buitenverpakkingen geen voor de consument relevante informatie bevatten.

verhandeld, indien voor het gebruik van een merk van een derde in het kader van deze transacties de toestemming van de merkhouder zou zijn vereist.

86. Ik herinner in dit verband aan het arrest Google France en Google. Het Hof heeft daarin vastgesteld dat een verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.⁵⁰

87. In voornoemd arrest heeft het Hof evenwel ook vastgesteld dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.⁵¹

88. Net als Google is eBay een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij. Anders dan Google levert zij geen betaalde zoekmachineadvertentiedienst op internet, maar een elektronische marktplaats. De werking van die marktplaats is gebaseerd op aanbiedingen die gebruikers van het systeem naar het systeem hebben geüpload om producten aan andere gebruikers te verkopen. Het systeem van eBay omvat ook een zoekmachine, en daarmee uitgevoerde zoekopdrachten leiden naar aanbiedingen die enkel in het eigen systeem zijn opgeslagen.⁵² eBay zelf is geen partij bij de transacties, maar heeft daar wel financieel voordeel bij.

89. Evenals andere adverteerders die gebruikmaken van systemen van reclame via trefwoorden die door exploitanten van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (zoals AdWords van Google) worden aangeboden, selecteert eBay trefwoorden die resulteren in advertenties en gesponsorde links naar haar eigen systeem. Deze trefwoorden kunnen tekens omvatten die gelijk zijn aan merken van derden. Deze advertenties en gesponsorde links zijn uiteraard bedoeld om reclame te maken voor de door eBay aangeboden diensten, meer bepaald haar elektronische marktplaats, door bij consumenten de associatie op te roepen dat de betrokken merkartikelen via die marktplaats kunnen worden gekocht. Anders dan in het geval van de in het arrest Google France en Google

50 — Arrest Google France en Google, punt 2 van het dictum en punt 99 van het arrest.

51 — Arrest Google France en Google, punt 1 van het dictum en punt 99 van het arrest.

52 — Zoekmachines doorzoeken niet het gehele internet, maar enkel hun eigen databases met internetpagina's die zijn opgeslagen op de servers van de betreffende exploitant. Dit verklaart voor een deel waarom hetzelfde trefwoord een verschillend „natuurlijk” overzicht van links in de verschillende zoekmachines kan opleveren en gewoonlijk ook oplevert.

genoemde adverteerders biedt eBay de producten echter niet zelf te koop aan.

aanbieder van een betaalde zoekmachine-advertentiedienst op internet verwerft om ze weer te geven in de gesponsorde links wanneer een internetgebruiker het teken invoert op de relevante plaats op de website van de zoekmachine.

90. Om de vijfde, de zesde en de achtste vraag van de nationale rechter te kunnen beantwoorden, moeten de zes hierboven in punt 63 genoemde voorwaarden worden geanalyseerd.

92. Wat de tweede, de derde en de vierde voorwaarde⁵³ betreft, komt het mij voor dat daarover in deze prejudiciële procedure geen geschil bestaat.

B — De voorwaarden voor het geldend maken van het aan het merk verbonden recht in het geval van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst op internet

93. Met betrekking tot de vijfde voorwaarde — het gebruik moet dezelfde waren of diensten betreffen als waarvoor het merk is ingeschreven — zijn nog enkele opmerkingen op hun plaats.

De in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 vervatte voorwaarden

91. Met betrekking tot de eerste vijf van de zes in punt 63 hierboven genoemde voorwaarden is de situatie als volgt. Wat de eerste voorwaarde betreft, lijken alle partijen behalve eBay het erover eens dat de weergave in de gesponsorde link van de als trefwoord verworven relevante tekens die gelijk zijn aan merken, gebruik vormt in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Gelet op het arrest Google France en Google bestaat bij mij geen enkele twijfel dat eBay tekens gebruikt die gelijk zijn aan merken wanneer zij deze als trefwoorden selecteert en van een

94. Om te beginnen merk ik op dat eBay de trefwoorden die naar haar gesponsorde links leiden, voor haar elektronische marktplaats gebruikt. Zij beoogt daarmee dus reclame te maken voor haar eigen dienst. Het is duidelijk dat die dienst niet identiek is aan de door de merken van L'Oréal beschermde waren. Of dit het enige merkenrechtelijk relevante aspect is waarin de geselecteerde tekens als trefwoorden worden gebruikt, wordt betwist.

⁵³ — Dat het gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer, dat de toestemming van de merkhouder ontbreekt, en dat er sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk.

95. Door het selecteren van tekens als trefwoorden die gelijk zijn aan merken, maakt eBay volgens L'Oréal zelf reclame voor de op haar site verkochte waren. Uit het feit dat het aanklikken van de gesponsorde link de gebruiker rechtstreeks leidt naar advertenties of verkoopaanbiedingen voor waren identiek aan die waarvoor het merk is ingeschreven, volgt dat de exploitant van de elektronische marktplaats het teken gebruikt „voor” waren. De Franse, de Poolse en de Portugese regering zijn grotendeels vergelijkbare meningen toegedaan.

96. eBay betoogt evenwel dat er geen grond is voor toepassing van de door artikel 5 van richtlijn 89/104 geboden bescherming, aangezien er sprake is van uitputting van het recht in de zin van artikel 7 van richtlijn 89/104. In dit verband merkt eBay op dat zowel in de elektronische als in de traditionele handel tussenpersonen in advertenties merken gebruiken om het publiek te informeren dat zij een rol vervullen in de distributie van waren die dat merk dragen. Er is geen reden om die praktijk te verbieden, te meer daar tussenpersonen op internet zelfs nog minder controlemechanismen tot hun beschikking hebben dan tussenpersonen in de wereld van de niet-elektronische handel. Het is voor hen onmogelijk, vanuit zowel juridisch als praktisch oogpunt, controlemechanismen in te stellen om te waarborgen dat elk te koop aangeboden object onberispelijk is.

97. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat het gebruik van een aan een

ingeschreven merk gelijk teken als trefwoord door een zoekmachineaanbieder niet noodzakelijkerwijs „voor [...] waren of diensten” is. Indien het teken namelijk ver verwijderd is van aanbiedingen voor de daadwerkelijke levering van waren, is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument een verband legt tussen het gebruik van het teken door de marktplaatsexploitant en de latere aanbiedingen van waren onder dat teken. Hoe dan ook valt het gebruik niet onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 wanneer de gemiddelde consument het gebruik van het teken door de marktplaatsexploitant louter opvat als een link naar aanbiedingen van niet-gerelateerde derden voor waren die niet van die exploitant afkomstig zijn.

98. De Commissie stelt eveneens dat er bij waren die door derden te koop worden aangeboden op de website van de exploitant van een elektronische marktplaats geen sprake is van „gebruik” als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, ook al „gebruikt” die exploitant het teken in de zin van die bepaling wanneer hij het heeft verworven als trefwoord dat naar zijn gesponsorde links leidt.

99. Naar mijn mening doelt de vijfde voorwaarde op het gebruik van een teken ter identificatie van waren of diensten, of ter onderscheiding van waren of diensten (van

verschillende commerciële herkomst).⁵⁴ Zoals de High Court stelt, is het gebruik van een teken voor waren of diensten gebruik ter onderscheiding van de betrokken waren en diensten, dat wil zeggen, als merk als zodanig.

100. Dit betekent dat een merk voor waren wordt gebruikt wanneer de merkhouder het gebruikt om zijn waren van die van een derde te onderscheiden, en ook wanneer een derde het gebruikt om zijn waren van die van de merkhouder te onderscheiden. Bovendien kan een derde het merk gebruiken om onderscheid te maken tussen de waren van de merkhouder en andere waren, die niet zijn eigen waren hoeven te zijn. Indien deze analyse juist is, gebruikt ook een partij die als tussenpersoon fungeert of een exploitant van een marktplaats een teken „voor [...] waren” wanneer hij een aan een merk gelijk teken gebruikt om onderscheid te maken tussen de waren die via zijn diensten beschikbaar zijn, en die welke dat niet zijn.

54 — De identificatiefunctie van het merk of de functie om tussen waren en diensten te onderscheiden, wordt gewoonlijk niet los gezien van de herkomstfunctie. Het vermogen van een merk om waren en diensten van andere waren en diensten te onderscheiden, kan evenwel ook worden gebruikt voor andere doelen dan de aanduiding van hun herkomst. Zo kunnen in de handleiding van een universele afstandsbediening merken worden gebruikt om producten aan te duiden die compatibel zijn met de afstandsbediening. Zie voor de Scandinavische doctrine omtrent deze kwestie Pihlajarinne, T., *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [Geoorloofd gebruik van het merk van een ander], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2010, blz. 47-48.

101. In het arrest Google France en Google⁵⁵ heeft het Hof vastgesteld dat de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dat merk. Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, kan de internetgebruiker deze links zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder. In een dergelijke situatie is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.

102. Mijns inziens geldt dit ook in situaties waarin de betrokken advertentielinks niet die van rechtstreekse concurrenten van de merkhouder zijn en alternatieve waren aanbieden, maar die van elektronische marktplaatsen die voor dezelfde waren van het merk, een andere bron dan het distributienetwerk van de merkhouder aanbieden.

103. Alhoewel ik het dus met de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie in die zin eens ben dat het gebruik van een merk door een marktplaatsexploitant als zodanig anders is dan het gebruik door een verkoper van producten, onderschrijf ik niet dat de

55 — Arrest Google France en Google, punten 68 en 69.

marktplaatsexploitant het merk niet voor de op de marktplaats verhandelde producten gebruikt wanneer hij in zijn eigen advertenties gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan een merk.

functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.⁵⁶

104. Het feit dat zich de situatie kan voordoen dat de marktplaatsexploitant weliswaar met gebruik van dat merk heeft geadverteerd maar er geen concrete door het merk beschermde waren op de marktplaats beschikbaar zijn, doet aan deze conclusie niet af.

107. Het Hof heeft voorts opgemerkt dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk wanneer de advertentie van een derde, die wordt getoond door op een trefwoord te klikken dat gelijk is aan een merk, het voor de „normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker” onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.⁵⁷

De in de rechtspraak gestelde voorwaarden: gebruik dat afbreuk kan doen aan bepaalde functies van het merk

105. Op basis van de voorgaande analyse moet worden onderzocht of het gebruik van aan merken gelijke tekens als trefwoorden door eBay in een betaalde zoekmachine-advertentiedienst op internet afbreuk doet of kan doen aan bepaalde functies van die merken. Dit is de zesde voorwaarde die hierboven in punt 63 is genoemd.

108. Naar mijn mening is de „normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker” in staat het verschil te vatten tussen een elektronische marktplaats, een rechtstreekse verkoper van waren of diensten en de commerciële oorsprong van de waren of diensten. Het bestaan van verschillende intermediaire economische activiteiten zoals distributeurs, agenten, veilinghuizen, vlooi-enmarkten en vastgoedmakelaars, is immers bekend bij iedere in een markteconomie levende volwassene. Een vergissing met betrekking tot de oorsprong van waren of diensten kan daarom niet reeds worden verondersteld enkel omdat een link naar een advertentie

106. Het Hof heeft in het arrest Google France en Google herhaald dat de wezenlijke

⁵⁶ — Arrest Google France en Google, punt 82.

⁵⁷ — Arrest Google France en Google, punten 83 en 84.

van een elektronische marktplaatsexploitant leidt, indien de advertentie zelf niet misleidend is wat de aard van de exploitant betreft.

109. Of de aard van de activiteiten van bepaalde elektronische marktplaatsen als eBay in het algemeen zo bekend is dat het onwaarschijnlijk is dat afbreuk aan de herkomstfunctie wordt gedaan, zelfs al wordt de aard van de marktplaatsexploitant in de advertentie niet toegelicht, is een vraag van feitelijke aard die door de nationale rechter moet worden beoordeeld.

110. Bovendien kan in het geval van onverpakte of niet-EER producten geen afbreuk aan de herkomstfunctie worden gedaan. Het gaat om echte L'Oréal-producten, ongeacht of het te koop aanbieden daarvan inbreuk maakt op het merk van L'Oréal. Met betrekking tot namaakproducten geldt het tegenovergestelde.

111. In die gevallen waarin de op de marktplaats verhandelde waren namaakproducten zijn, wordt aan de herkomstfunctie afbreuk gedaan. Die afbreuk is evenwel geen gevolg

van het gebruik van het teken als trefwoord in de zoekmachineadvertentiedienst op internet als zodanig door de marktplaatsexploitant. Van afbreuk zou ook sprake zijn indien de marktplaats alleen in de natuurlijke resultaten van de zoekmachine wordt getoond en niet tevens in de gesponsorde links, of indien de marktplaatsexploitant het merk niet in zijn advertenties gebruikt. De oorzaak van de afbreuk aan de herkomstfunctie is gelegen in de op de webpagina van de marktplaatsexploitant weergegeven aanbiedingen. Zoals ik nog zal toelichten, vormt het gebruik van aan het merk gelijke tekens in die aanbiedingen geen gebruik voor de betrokken waren door de exploitant van de elektronische marktplaats, maar gebruik door de gebruikers van de marktplaats.

112. Wat de afbreuk aan de reclamefunctie betreft, meen ik op basis van een vergelijkbare redenering als die welke in het arrest Google France en Google een dergelijke afbreuk in de context van gesponsorde links van zoekmachineadvertentiesystemen op internet⁵⁸ uitsluit, dat van een zodanige afbreuk evenmin sprake is in het geval van elektronische marktplaatsen die gebruik maken van reclame via trefwoorden.

113. Zoals gezegd, doet de verhandeling van namaakproducten onder de merken van L'Oréal wel degelijk afbreuk aan de herkomstfunctie. Wat de kwaliteits- en

58 — Arrest Google France en Google, punten 91-98. Wat de communicatiefunctie aangaat, lijken de elementen van deze functie volgens de literatuur grotendeels te worden gedekt door de onderscheidings- en de herkomstfunctie, de reclamefunctie en de investeringsfunctie. Een afzonderlijke behandeling is hier derhalve niet nodig.

investeringsfunctie betreft, is het mijns inziens evident dat individuele aanbiedingen van eBay-gebruikers waarin merken van derden worden genoemd en die op de website van eBay worden getoond, afbreuk aan deze functies kunnen doen. De verhandeling van namaakproducten doet afbreuk aan, en de verhandeling van onverpakte producten kan afbreuk doen aan de reputatie van bekende merken voor luxe cosmetica, en daarmee aan de investering die de merkhouder heeft gedaan om het imago van zijn merk te creëren. Bijgevolg wordt tevens afbreuk gedaan aan de kwaliteitsgarantie die in het merk besloten ligt en door het merk wordt gecommuniceerd.

114. De artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 staan evenwel een vrij uitgebreid gebruik van merken zonder toestemming van de houder toe, met inbegrip van de vermelding ervan in reclame. Deze kwestie is wat de verkoop van tweedehands waren betreft recent verduidelijkt in het arrest Portakabin.⁵⁹

115. Indien een partij het merk van een derde mag gebruiken of daarnaar mag verwijzen, kan dit niet onrechtmatig zijn voor degene die een marktplaats voor deze gebruikers beheert.⁶⁰ Het staat voor mij vast dat, bijvoorbeeld, een winkelcentrum in zijn marketing merken mag gebruiken van waren of diensten

die worden aangeboden door in dat centrum gevestigde ondernemingen.

116. Zo dat gebruik relevant zou zijn voor bepaalde functies van het merk, moet het in ieder geval toelaatbaar worden geacht ter aanduiding van het soort waren in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 of als nodig in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, voor het exploiteren van een elektronische marktplaatsdienst waar die waren worden verhandeld, zonder dat de exploitant voor elk artikel behoeft te onderzoeken of het merkrecht is uitgeput op grond van artikel 7. Dat gebruik kan bijgevolg niet door de merkhouder verboden worden.

117. Eventuele problemen ten aanzien van het handelen van individuele marktdeelnemers kunnen volgens mij in beginsel niet worden toegerekend aan de marktplaats-exploitant, tenzij er gronden zijn voor een subsidiaire aansprakelijkheid naar nationaal recht. Een onderneming die een winkelcentrum exploiteert, kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een kruidenierswinkel in het centrum rotte appels verkoopt. Die onderneming behoort evenmin automatisch verantwoordelijk te worden gesteld voor een merkinbreuk die in het winkelcentrum plaatsvindt wanneer, bijvoorbeeld, een lid van een selectief distributienetwerk merkartikelen blijft verkopen nadat de merkhouder de distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang heeft beëindigd. De exploitant

⁵⁹ — Arrest Portakabin, punt 91.

⁶⁰ — Het Hof heeft in het arrest Parfums Christian Dior (punt 38) bevestigd dat de wederverkoper na uitputting van het merkrecht niet alleen bevoegd is de producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. Zie ook het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 54).

van een marktplaats mag ervan uitgaan dat marktdeelnemers die gebruik maken van zijn diensten, zich aan de wet en aan de overeengekomen voorwaarden voor het gebruik van de marktplaats houden, totdat hij concreet wetenschap van het tegendeel krijgt.

118. Indien dus de aard van exploitant van een marktplaats voldoende duidelijk wordt meegedeeld in de advertentie die bij de zoekresultaten van een zoekmachine op internet wordt getoond, doet het feit dat bepaalde gebruikers van die marktplaats mogelijk inbreuk op een merk maken als zodanig geen afbreuk aan de kwaliteits-, de communicatie- en de investeringsfunctie van dat merk.

C — De voorwaarden voor het geldend maken van het aan het merk verbonden recht op de eigen website van de marktplaatsexploitant

119. Ik voeg hier echter duidelijkheidshalve aan toe dat indien het door de merkhouder aan de orde gestelde gebruik erin bestaat dat het teken wordt getoond op de website van de elektronische marktplaatsexploitant zelf in plaats van in een gesponsorde link van een zoekmachine, er geen sprake is van gebruik van het merk voor waren door de marktplaatsexploitant, maar door de gebruikers

van de marktplaats. De activiteit van de exploitant bestaat in het opslaan en weergeven van de aanbiedingen die gebruikers naar zijn systeem uploaden, en in het beschikbaar stellen van een systeem dat de totstandkoming van transacties faciliteert. Daarbij wordt geen ander gebruik van merken gemaakt dan een krant doet bij de publicatie van rubrieksadvertenties die een merk vermelden maar niet de identiteit van de verkoper, die bij de krant moet worden opgevraagd. Zelfs indien het aanbieden van merkproducten door gebruikers van een elektronische marktplaats afbreuk kan doen aan de herkomst-, de kwaliteits- of de investeringsfunctie van een merk, kan die afbreuk derhalve niet worden toegerekend aan de marktplaatsexploitant, tenzij nationale rechtsregels en het beginsel van subsidiaire aansprakelijkheid voor merkinbreuken van toepassing zijn.

120. Voorts merk ik op dat de activiteit van eBay, bestaande in zoek- en weergavefuncties voor verkoopaanbiedingen, technisch vergelijkbaar is met die van internetzoekmachines als Google (zonder de „uitbreiding” van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst), ook al is het ondernemingsmodel anders. Op de servers van eBay worden de door de gebruikers van de marktplaats opgeslagen aanbiedingen doorzocht, in het geval van internetzoekmachines gaat het om de internetpagina's die zij

zelf op hun servers hebben opgeslagen. Met betrekking tot deze functies levert het gebruik en de weergave van merken van derden geen gebruik van een teken op in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 om de in het arrest Google France en Google genoemde redenen. Ook de marktplaatsexploitant staat zijn klanten toe, aan merken gelijke tekens te gebruiken, zonder dat hij deze tekens zelf gebruikt.⁶¹

VIII — Niet-EER producten

121. De zevende vraag betreft de op in de zesde vraag bedoelde website geadverteerde en te koop aangeboden producten die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de relevante bepalingen van toepassing worden door een advertentie of verkoopaanbieding gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet.

122. L'Oréal, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Poolse regering, de Portugese regering en de Commissie stellen allen dat ook wanneer de op de elektronische marktplaats te koop aangeboden producten niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, het voor de toepassing van het aan het nationale merk of gemeenschapsmerk ontleende exclusieve recht volstaat dat wordt aangetoond dat de advertentie is gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet.

123. Volgens eBay kan er geen sprake zijn van gebruik van een merk in de Unie tenzij en totdat de betrokken producten aldaar in het verkeer worden gebracht. Het volstaat dus niet dat de advertentie of de verkoopaanbieding is gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet.

124. Ik meen dat het door de andere partijen dan eBay voorgestelde antwoord het juiste is.

125. Om te beginnen kan in het licht van de gevolgen-theorie, die met name toegepast wordt op het gebied van het mededingingsrecht van de Unie⁶², worden gesteld dat gedragingen buiten het grondgebied van de Unie die evenwel juridisch relevante rechtstreekse gevolgen hebben voor door de Uniewetgeving geregelde gebieden, niet

61 — Zie arrest Google France en Google, punten 55 en 56. De conclusie dat de aanbieder van een betaalde zoekmachine-advertentiedienst niet in het economisch verkeer handelt (punten 57 en 58), is echter niet van toepassing op de activiteiten van marktplaatsexploitanten die op hun eigen websites betrekking hebben.

62 — Zie arrest van 31 maart 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commissie (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 en 125/85–129/85, Jurispr. blz. 5193, punten 12-14).

aan de toepassing van de Unieregels kunnen ontsnappen louter omdat dergelijke gevolgen veroorzakende gedragingen buiten het grondgebied van de Unie plaatsvinden.

126. In de context van het verrichten van internetdiensten moet de gevolgen-theorie worden genuanceerd. Aangezien berichten op internet in beginsel overal toegankelijk zijn, zou de elektronische handel en de dienstverrichting onderworpen zijn aan talloze regelingen en intellectuele-eigendomsrechten met een verschillende territoriale gelding, zodat aan deze activiteiten onbeheersbare juridische risico's verbonden zouden zijn en conflicterende intellectuele-eigendomsrechten een onredelijke grote bescherming zouden genieten.

127. Anderzijds, indien dergelijke gevolgen in de Unie zich niet alleen objectief voordoen, maar door de betrokken personen ook subjectief worden beoogd, moet de beoordeling een andere zijn. Anders zouden op de markten van de Unie gerichte activiteiten zich aan de toepassing van de Unieregels inzake, bijvoorbeeld, consumentenbescherming, bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, oneerlijke mededinging en productveiligheid kunnen onttrekken door de activiteit of de vestigingsplaats van de voor de activiteit verantwoordelijke onderneming simpelweg in een derde land te situeren. De merkbescherming kan zich derhalve niet beperken tot gevallen waarin de betrokken producten in de Unie in het verkeer zijn gebracht.

128. Hoe weten wij of een elektronische marktplaats zich „richt” op verkopers in een bepaald gebied, in dit geval binnen de Unie? Dit is een complexe vraag, die het Hof thans moet beoordelen in twee aanhangige zaken.⁶³

129. Naar mijn mening is dit een feitelijke kwestie waarover de nationale rechter moet beslissen. Een leidraad hiervoor is te vinden in de Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet van 2001 van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO).⁶⁴ Volgens artikel 2 van de gemeenschappelijke aanbeveling vormt het gebruik van een teken op internet alleen gebruik in een lidstaat voor de toepassing van de bepalingen van de aanbeveling, indien het gebruik in die lidstaat commerciële gevolgen heeft in de zin van artikel 3. Dit laatste artikel bepaalt dat de bevoegde autoriteit bij de vaststelling of het gebruik van een teken op internet commerciële gevolgen in een lidstaat heeft, alle relevante omstandigheden in aanmerking neemt. Deze omstandigheden kunnen vijf hoofdcriteria omvatten, onderverdeeld in meer specifieke elementen als in de bepaling voorzien, maar zijn daartoe niet beperkt.

⁶³ — Zie conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaken Pammer (C-585/08) en Hotel Alpenhof (C-144/09).

⁶⁴ — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

IX — Vrijstelling voor de aanbieder van een hostingdienst

130. De negende vraag betreft de vraag of in en hoeverre eBay wat „hosting” aangaat in aanmerking komt voor de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 14 van richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel. De vraag als zodanig is nieuw voor het Hof, maar de kwesties van subsidiaire aansprakelijkheid zijn zoals gezegd behandeld en beoordeeld door rechters van de lidstaten en andere jurisdicties.⁶⁵ Om de uitlegging van artikel 14 in een juiste context te plaatsen, noem ik hieronder bepaalde algemene kenmerken van richtlijn 2000/31.⁶⁶

131. Volgens artikel 1 van richtlijn 2000/31 heeft zij tot doel, bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door het vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen, en wel door, voor zover voor de verwezenlijking van genoemde doelstelling nodig, onderlinge aanpassing van bepaalde nationale bepalingen die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben op de interne markt, de vestiging van de dienstverleners, de commerciële communicatie, langs elektronische weg gesloten contracten, de aansprakelijkheid van tussenpersonen, gedragscodes, de buitengerechtigke

geschillenregeling, rechtsgedingen en de samenwerking tussen de lidstaten.

132. Richtlijn 2000/31 heeft een breed toepassingsgebied. Ofschoon de in de richtlijn neergelegde regels gevolgen hebben voor een groot aantal rechtsgebieden, regelt zij slechts bepaalde specifieke kwesties op die gebieden: de door de richtlijn voorziene harmonisatie is tegelijkertijd horizontaal en specifiek.⁶⁷

Toepasselijkheid van de vrijstelling op een exploitant van een elektronische marktplaats

133. Het *eerste deel* van de negende vraag heeft betrekking op de toepasselijkheid van de vrijstelling op een exploitant van een elektronische marktplaats.

134. Gelet op de definitie van artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31, gelezen in samenhang met artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 en punt 18 van de considerans van richtlijn 2000/31, kunnen de diensten van de exploitant van een elektronische marktplaats die, zoals die van eBay, erop zijn gericht contact mogelijk te maken tussen verkopers en

⁶⁵ — Zie hierboven, voetnoot 33.

⁶⁶ — Ofschoon deze richtlijn zo'n 10 jaar geleden werd vastgesteld, zijn er slechts enkele arresten van het Hof waarin de bepalingen daarvan worden uitgelegd.

⁶⁷ — Zie COM(2003) 702 def.: Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Eerste verslag over de toepassing van 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).

kopers van allerlei soorten goederen, worden aangemerkt als diensten van de informatiemaatschappij en vallen derhalve onder het toepassingsgebied van richtlijn 2000/31.

135. De bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, staan in afdeling 4 van hoofdstuk II („Beginselen”) van de richtlijn. De afdeling bestaat uit vier artikelen: 12 [„Mere conduit” (doorgeefluik)], 13 [„Caching” (wijze van opslag)], 14 [„Hosting” („host”-diensten)] en 15 („Geen algemene toezichtverplichting”).

136. Men zou kunnen stellen dat de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid in de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31 als uitzonderingen op de aansprakelijkheid moeten worden beschouwd en derhalve strikt moeten worden uitgelegd. Mijns inziens is dit niet noodzakelijkerwijs het geval, omdat in veel lidstaten de aansprakelijkheid van een dienstverlener in de in die artikelen genoemde situaties bij gebreke van subjectieve schuld zou zijn uitgesloten. Deze bepalingen kunnen dan ook beter worden gekwalificeerd als herformuleringen of verduidelijkingen van bestaand recht dan als uitzonderingen daarop.⁶⁸

68 — Zie Sorvari, K., *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä*, [Aansprakelijkheid voor inbreuk op auteursrecht op internet] WSOY, Helsinki 2005, blz. 513-526, waar de auteur de implementatie van richtlijn 2000/31 in Duitsland, Zweden en Finland analyseert.

137. Terwijl in het arrest Google France en Google de aansprakelijkheid van een aanbieder van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst op internet aan de orde was, gaat het in het voorliggende geval om de aansprakelijkheid van een exploitant van een elektronische marktplaats.

138. In het arrest Google France en Google heeft het Hof artikel 14 van richtlijn 2000/31 uitgelegd in het licht van de considerans van de richtlijn. Volgens het Hof volgt uit punt 42 van de considerans van de richtlijn dat de in die richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid uitsluitend gelden voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een „louter technisch, automatisch en passief” karakter heeft, hetgeen inhoudt dat deze aanbieder „noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen”. Om na te gaan of de aansprakelijkheid van de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst op internet krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 kan zijn beperkt, moet derhalve 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.⁶⁹

139. Ik heb moeite met deze uitlegging.

69 — Arrest Google France en Google, punten 113 en 114.

140. Het Hof heeft de criteria voor de beperking van de aansprakelijkheid van de hostingdienstverlener aan het begrip „neutraliteit” gekoppeld en daarbij verwezen naar punt 42 van de considerans van richtlijn 2000/31. Ik deel de door eBay geuite twijfel of dit punt 42 van de considerans wel betrekking heeft op „hosting” in de zin van artikel 14.

141. Ook al is in punt 42 van de considerans van de richtlijn sprake van „vrijstellingen”, in het meervoud, lijken deze te verwijzen naar de in het daaropvolgende punt 43 genoemde vrijstellingen. Die vrijstellingen betreffen — uitdrukkelijk — „mere conduit” en „caching”. Aldus gelezen, wordt punt 42 duidelijker: het spreekt van 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*” (cursivering van mij). Dit heeft mijns inziens specifiek betrekking op „mere conduit” en „caching” als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van richtlijn 2000/31.

142. Ik meen dat veeleer punt 46 van de considerans betrekking heeft op hostingdienstverleners als bedoeld in artikel 14 van richtlijn 2000/31, nu dat punt uitdrukkelijk verwijst naar de opslag van informatie. De

beperking van de aansprakelijkheid van een hostingdienstverlener zou derhalve niet moeten worden bepaald en beperkt door haar aan punt 42 van de considerans te koppelen. Indien de in het arrest Google France en Google gegeven voorwaarden voor de aansprakelijkheid van een hostingdienstverlener in het voorliggende geval ook van toepassing worden verklaard op elektronische marktplaatsen, die een essentieel element in de ontwikkeling van elektronische handelsdiensten van de informatiemaatschappij vormen, zouden volgens mij de doelstellingen van richtlijn 2000/31 ernstig gevaar lopen en ter discussie worden gesteld.

143. Zoals de Commissie terecht opmerkt met betrekking tot het gebruik van een teken dat gelijk is aan een beschermd merk op de website van de exploitant van een elektronische marktplaats, presenteert die website een bepaalde inhoud, dat wil zeggen de tekst van de aanbiedingen die is verzorgd door de verkopers, de afnemers van de dienst, en op hun verzoek is opgeslagen. Indien de aanbiedingen door de gebruikers worden geüpload zonder enige voorafgaande inspectie of controle door de exploitant van de elektronische marktplaats waarbij interactie plaatsvindt tussen natuurlijke personen die de exploitant en de gebruiker vertegenwoordigen,⁷⁰ gaat het om de opslag van door een afnemer van

70 — Dit is voor Duitse rechters een cruciale factor geweest om de strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid van exploitanten van elektronische marktplaatsen voor inbreukmakende aanbiedingen uit te sluiten en hun verplichting om toekomstige inbreuken te voorkomen te beperken binnen redelijke uit hun ondernemingsmodel voortvloeiende grenzen zoals omschreven in het door de rechter uitgevaardigde bevel. Zie Rühmkorf, A., „eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay”, (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, blz. 694, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp>.

de dienst aangeleverde informatie. Onder die omstandigheden heeft de exploitant van de elektronische marktplaats niet daadwerkelijk kennis van onrechtmatige activiteiten of informatie. Hij zou evenmin kennis hebben van feiten of omstandigheden waaruit de onrechtmatige activiteit of informatie blijkt. Daarmee zou zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 14 van richtlijn 2000/31 voor vrijstelling van de aansprakelijkheid voor hosting.

144. Wat evenwel een betaalde zoekmachinereclameadvertentiedienst op internet en het gebruik van een teken gelijk aan een beschermd merk in gesponsorde links van een exploitant van een elektronische marktplaats betreft, wordt de informatie niet opgeslagen door deze exploitant, die vervolgens als adverteerder optreedt, maar door de exploitant van de zoekmachine. Aan de voorwaarden van hosting in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31 wordt derhalve met betrekking tot de exploitant van de elektronische marktplaats in dit opzicht niet voldaan.

145. Het arrest in de zaak Google France en Google lijkt erop te duiden dat de hostingdienstverlener als bedoeld in artikel 14 van richtlijn 2000/31 met betrekking tot de gehoste gegevens neutraal moet blijven. In deze procedure voor het Hof is gesteld dat eBay niet neutraal is, omdat eBay haar klanten instructies geeft voor het opstellen van de

advertenties en de inhoud van de aanbiedingen controleert.

146. Zoals gezegd, lijkt bij deze problematiek „neutraliteit” niet precies het juiste criterium in het kader van de richtlijn. Ik zou het zelfs absurd vinden dat eBay, wanneer zij tussenbeide komt en de inhoud van de aanbiedingen in haar systeem met verschillende technische middelen stuurt, juist daardoor de bescherming zou verliezen die artikel 14 ten aanzien van de opslag van door gebruikers geüploade informatie biedt.⁷¹

147. Overigens wil ik over de drie uitzonderingen van de artikelen 12, 13 en 14 van richtlijn 2000/31 een algemene opmerking maken, die wellicht vanzelfsprekend lijkt. De drie artikelen roepen uitzonderingen in het leven voor bepaalde *typen activiteiten* die een

71 — Volgens punt 40 van de considerans van richtlijn 2000/31 staan de bepalingen van deze richtlijn over aansprakelijkheid de ontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering door de betrokken partijen van de technische beschermings- en identificatiesystemen en van technische toezichtinstrumenten die de digitale technologie mogelijk heeft gemaakt, binnen de door de 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 en richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecomunicatiesector gestelde grenzen, niet in de weg.

dienstverlener uitoefent. Het is naar mijn mening ondenkbaar dat zij een *type dienstverlener* als zodanig beogen vrij te stellen.

148. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat richtlijn 2000/31 drie verschillende typen activiteiten zou onderscheiden die enkel zouden zijn vrijgesteld indien zij elk geheel geïsoleerd wordt uitgeoefend. Indien één onderneming zich bezighoudt met caching en een andere met hosting, zijn zij beide stellig vrijgesteld. Een dergelijke scheiding komt mogelijk echter uiterst zelden voor. Indien één onderneming zich toelegt op beide activiteiten — wat in de echte wereld helemaal niet uitzonderlijk lijkt — moeten de vrijstellingen naar mijn mening ook voor die ene onderneming gelden. Hetzelfde geldt indien een of meer van de vrijgestelde activiteiten wordt gecombineerd met de activiteiten van een aanbieder van content op internet.⁷² Het zou ondoenlijk zijn de vrijstellingen te reserveren voor bepaalde typen ondernemingen, zeker op een gebied dat zich kenmerkt door voortdurende en nauwelijks voorspelbare verandering. Het voorstel van de Commissie voor richtlijn 2000/31 ging reeds uit van een op de toekomst gericht perspectief in een zich voortdurend ontwikkelend gebied.

72 — Een aanbieder kan zijn klanten bijvoorbeeld pakketten verkopen die de toegang tot internet omvatten, servercapaciteit voor de eigen homepage van de klant en een e-mailadres (dienstverlening), en de eigen homepage van de aanbieder met de diverse diensten die vanaf zijn portaal als startpagina toegankelijk zijn (contentaanbieding). Zie Sorvari, K., op. cit., blz. 66. In dit voorbeeld zou de aanbieder naast „mere conduit” en „caching” ook hosting en de levering van inhoud verzorgen.

149. Het is volgens mij niet mogelijk de parameters te schetsen van een ondernemingsmodel dat perfect bij de hosting-vrijstelling aansluit. En zelfs als dat wel het geval zou zijn, is een heden gegeven definitie waarschijnlijk geen lang leven beschoren. Wij moeten ons daarom richten op een type activiteit en duidelijk vaststellen dat voor bepaalde activiteiten van een dienstverlener weliswaar een vrijstelling van aansprakelijkheid geldt, zoals ter verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn nodig wordt geacht, maar voor alle andere activiteiten niet; daarvoor gelden de „normale” aansprakelijkheidsregelingen van de lidstaten, zoals de wettelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

150. Wanneer wij dus aanvaarden dat bepaalde activiteiten van een dienstverlener zijn vrijgesteld, houdt dit omgekeerd in dat niet onder een vrijstelling vallende activiteiten tot aansprakelijkheid op grond van nationaal recht kunnen leiden.

151. Wat eBay betreft, kan de hosting van de door een klant verstrekte informatie derhalve onder een vrijstelling vallen indien aan de voorwaarden van artikel 14 van richtlijn 2000/31 is voldaan. De vrijstelling ten aanzien van hosting ontslaat eBay evenwel niet van een aansprakelijkheid die in het kader van haar gebruik van een betaalde zoekmachine-advertentiedienst op internet kan ontstaan.

Draagwijdte van de onder de vrijstelling vallende activiteiten

Verplichtingen van de marktplaatsexploitant ten aanzien van toekomstige inbreuken

152. In het *tweede* deel van de negende vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of in omstandigheden waarin de activiteiten van een exploitant van een elektronische marktplaats niet uitsluitend de in artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 genoemde activiteiten omvatten, maar ook activiteiten daarbuiten, de exploitant vrijgesteld blijft ten aanzien van de onder die bepaling vallende activiteiten (maar niet wat de niet daaronder vallende activiteiten betreft), en hoe het staat met „darbuiten vallende activiteiten”, met name met betrekking tot de toekenning van een schadevergoeding of een andere financiële vergoeding voor de niet-vrijgestelde activiteiten.

154. Het *derde* deel van de negende vraag heeft betrekking op de situatie waarin reeds een bepaalde onrechtmatige activiteit op de marktplaats heeft plaatsgevonden. De verwijzende rechter wenst te vernemen welke verplichtingen de marktplaatsexploitant in dergelijke omstandigheden heeft met betrekking tot toekomstige inbreuken.

155. Zoals gezegd, geeft artikel 14, lid 1, sub b, van richtlijn 2000/31 uitdrukking aan het beginsel van „melding en verwijdering”. Dienovereenkomstig dient de exploitant prompt te handelen om de onrechtmatige informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken zodra hij daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie, of kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie blijkt.

153. In mijn opvatting zoals hierboven uiteengezet, blijft de exploitant vrijgesteld voor de onder artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 vallende activiteiten. Wat de niet daaronder vallende activiteiten betreft, is hij daarentegen niet vrijgesteld. Die situatie moet worden beoordeeld op basis van de relevante nationale wettelijke bepalingen en beginselen, in het bijzonder die betreffende de toekenning van een schadevergoeding of een andere financiële vergoeding voor de niet-vrijgestelde activiteiten.

156. Bij de toepassing van het beginsel van „melding en verwijdering” moet punt 46 van de considerans van richtlijn 2000/31 in aanmerking worden genomen. Volgens dit punt moet de verwijdering of het ontoegankelijk maken geschieden met inachtneming van het beginsel van de vrijheid van meningsuiting en van de daarvoor vastgestelde procedures op nationaal niveau. De richtlijn mag bovendien geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om specifieke eisen te stellen waaraan onverwijld dient te worden voldaan

eer er informatie wordt verwijderd of ontoegankelijk wordt gemaakt.

van richtlijn 2000/31 verwijzen mijns inziens uitdrukkelijk naar procedures op nationaal niveau en machtigen de lidstaten om specifieke eisen te stellen waaraan onverwijld dient te worden voldaan eer er informatie wordt verwijderd of ontoegankelijk wordt gemaakt.

157. Zoals wij hebben gezien, zijn door gebruikers van een elektronische marktplaats geüploade aanbiedingen commerciële mededelingen en als zodanig beschermd door het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en informatie zoals verankerd in artikel 11, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht landsgrenzen.

159. In Finland bijvoorbeeld is in de nationale uitvoeringsregeling van richtlijn 2000/31 om constitutionele redenen⁷⁴ bepaald dat een hostingdienstverlener alleen gehouden is in zijn systeem opgeslagen informatie te verwijderen na ontvangst van een daartoe strekkend rechterlijk bevel in het geval van een merkinbreuk, of na een melding van de rechthebbende in het geval van een vermeende schending van een auteursrecht of een naburig recht. In het laatste geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich binnen een termijn van 14 dagen tegen de verwijdering te verzetten.⁷⁵

158. Het spreekt voor zich dat de vrijheid van meningsuiting en informatie geen vrijbrief zijn om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten. Deze rechten worden eveneens door het Handvest beschermd, en wel in artikel 17, lid 2. Dit betekent evenwel dat de bescherming van de rechten van merkhouders in het kader van elektronische handel geen vormen mag aannemen die de rechten van onschuldige gebruikers van een elektronische marktplaats schenden of die de vermeende inbreukpleger geen behoorlijke mogelijkheid van verzet en verweer bieden.⁷³ Punt 46 van de considerans en artikel 14, lid 3,

160. Er is betoogd dat van daadwerkelijke kennis of besef in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31 sprake is vanaf de betekening van een rechterlijk bevel of een kennisgeving.⁷⁶

73 — Zie voor een analyse van de gevolgen van het VeRO-programma van eBay met betrekking tot legale handel, Pilutik, S., „eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program”, gepubliceerd op <http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html>.

74 — Deze eis is bekrachtigd door de Commissie Constitutioneel Recht van het Finse Parlement, zie advies PeVL 60/2001 vp — HE 194/2001 vp.

75 — eBay stelt in haar schriftelijke opmerkingen dat specifieke procedures voor „melding en verwijdering” slechts zijn voorzien in Finland, Frankrijk en Spanje.

76 — Zie Sorvari, op. cit., blz. 521-523 en de artikelen 15, 16 en 20-25 van de Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (Finse wet inzake de verstrekking van diensten van de informatiemaatschappij), 5.6.2002/458, beschikbaar in het Engels op www.finlex.fi/en.

161. Wat de uitlegging van artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2000/31 betreft, omvat volgens mij de eis van „daadwerkelijke kennis” twee aspecten.

162. Om te beginnen is het duidelijk dat de dienstverlener daadwerkelijk kennis en niet een loutere verdenking of vermoeden van de onrechtmatige activiteit of informatie moet hebben. Ik meen voorts dat „kennis” juridisch gezien enkel kan verwijzen naar het verleden en/of het heden, maar niet naar de toekomst. In het geval van een vermeende merkinbreuk op een elektronische marktplaats moet derhalve het voorwerp van de kennis een voltooid of lopende activiteit zijn, dan wel een bestaand feit of bestaande omstandigheid.

163. In de tweede plaats lijkt de eis van daadwerkelijke kennis veronderstelde kennis uit te sluiten. Het is niet voldoende dat de dienstverlener kennis had moeten hebben of goede redenen heeft voor een vermoeden van een onrechtmatige activiteit. Dit strookt ook met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31, dat de lidstaten verbiedt om dienstverleners algemene verplichtingen op te leggen om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, of om actief op zoek te gaan naar feiten of omstandigheden die op onrechtmatige activiteiten duiden.

164. Daadwerkelijke kennis betekent derhalve kennis van vroegere of tegenwoordige informatie, activiteiten of feiten die de dienstverlener heeft op basis van een externe kennisgeving of onderzoek uit eigen beweging.

165. Dat lijkt in beginsel de mogelijkheid uit te sluiten dat een dienstverlener daadwerkelijk kennis of besef kan hebben van toekomstige inbreuken die zich waarschijnlijk zullen voordoen. Ik vrees dat het niet zo simpel ligt.

166. Het spreekt voor zich dat er geen sprake is van daadwerkelijke kennis van een inbreuk op merk X door B, omdat A inbreuk pleegt of heeft gepleegd op merk X. Er kan evenmin sprake zijn van daadwerkelijke kennis van een inbreuk op merk Y door A, omdat is vastgesteld dat A inbreuk op merk X heeft gepleegd, ook al is het merk van dezelfde houder.

167. Is evenwel vastgesteld dat A inbreuk op merk X heeft gepleegd door in september een aanbieding op de elektronische marktplaats te plaatsen, dan sluit ik niet uit dat de marktplaatsexploitant kan worden geacht daadwerkelijk kennis te hebben van informatie, activiteiten, feiten of omstandigheden indien A in oktober een nieuwe aanbieding voor dezelfde of soortgelijke waren onder merk X plaatst. In die omstandigheden zou het meer voor de hand liggen om van dezelfde voortdurende inbreuk te spreken, dan van twee

afzonderlijke inbreuken.⁷⁷ Ik wijs erop dat artikel 14, lid 1, sub a, de „activiteit” als één voorwerp van daadwerkelijke kennis noemt. Een voortdurende activiteit heeft betrekking op verleden, heden en toekomst.

168. In het geval van dezelfde gebruiker en hetzelfde merk heeft de exploitant van een elektronische marktplaats derhalve daadwerkelijk kennis wanneer dezelfde activiteit voortduurt in de vorm van opeenvolgende aanbiedingen, en kan ook van hem worden verlangd dat hij de informatie die de gebruiker in de toekomst uploadt ontoegankelijk maakt. Met andere woorden, de vrijstelling van aansprakelijkheid is niet van toepassing in gevallen waarin de exploitant van de elektronische marktplaats in kennis is gesteld van een inbreukmakend gebruik van een merk, en dezelfde gebruiker die inbreuk voortzet of herhaalt.

X — Rechterlijk bevel tegen tussenpersonen

169. De tiende vraag betreft de mogelijkheid voor de merkhouder om op grond van

artikel 11 van richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten niet alleen een rechterlijk bevel te verkrijgen tegen de inbreukmakende derde, maar ook tegen een tussenpersoon van wier diensten gebruik is gemaakt om de merkinbreuk te plegen. De verwijzende rechter wenst met name te vernemen of dit artikel vereist dat naar Unierecht een rechterlijk bevel kan worden verkregen om verdere inbreuken te voorkomen, en indien dat het geval is, wat de draagwijdte is van het rechterlijk bevel dat moet worden uitgevaardigd.⁷⁸ Dit is de eerste keer dat het Hof uitlegging moet geven aan artikel 11 van richtlijn 2004/48.

170. Alle partijen zijn het erover eens dat richtlijn 2004/48 voorziet in een rechterlijk bevel tegen tussenpersonen. eBay stelt echter dat een rechterlijk bevel tegen een hostingaanbieder slechts betrekking kan hebben op een specifieke en duidelijk identificeerbare afzonderlijke content, terwijl de andere partijen menen dat een rechterlijk bevel maatregelen kan omvatten om verdere inbreuken te voorkomen.

77 — Het is duidelijk dat hier een verband bestaat met de wijze waarop het begrip „inbreuk” in het nationale recht wordt uitgelegd, ook al moeten de in artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2000/31 gebruikte begrippen een zelfstandige betekenis in het Unierecht hebben die los staat van de begrippen van nationaal strafrecht en het recht inzake onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld: is er sprake van één of meer inbreuken indien A zonder toestemming van de merkhouder i) dezelfde waren verkoopt aan verschillende afnemers, ii) soortgelijke maar niet dezelfde waren verkoopt die door hetzelfde merk worden beschermd, of iii) indien de verkoopactiviteit zich uitstrekt over een bepaalde periode en bestaat in afzonderlijke transacties?

171. De essentiële uitdaging bij de uitlegging van richtlijn 2004/48 is gelegen in het vinden van evenwicht tussen een te agressieve en een te lakse handhaving van

78 — Volgens de High Court is deze bepaling niet apart omgezet, omdat de bestaande wettelijke regeling daarmee verenigbaar werd geacht. De verwijzende rechter betwijfelt of dat inderdaad zo is.

intellectuele-eigendomsrechten. Deze taak is wel vergeleken met Odysseus' reis tussen de twee monsters Scylla en Charybdis.⁷⁹ Alhoewel de richtlijn zo kan worden uitgelegd dat zij een strenge dan wel een zwakke handhavingsideologie voorstaat, lijkt bij iedere uitlegging van de richtlijn noodzakelijkerwijs toch rekening te moeten worden gehouden met artikel 3 van richtlijn 2004/48. Uit dat artikel volgt dat richtlijn 2004/48 de lidstaten de algemene verplichting oplegt om de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast te stellen die nodig zijn om de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen en doeltreffend op te treden tegen de verantwoordelijken voor namaak en piraterij. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten voldoende afschrikkend zijn, maar mogen geen belemmeringen scheppen voor het rechtmatige handelsverkeer en moeten voorzien in waarborgen tegen misbruik van die procedures.

172. De kernbepalingen van richtlijn 2004/48 zijn opgenomen in hoofdstuk II ervan („Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”). Twee afdelingen van dat hoofdstuk zijn vermeldenswaard. Hoewel zowel afdeling 4 („Voorlopige en conservatoire maatregelen” — artikel 9) als afdeling 5 („Maatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak”) melding maakt van maatregelen die beschikbaar moeten zijn tegen de inbreukmaker en de tussenpersoon, is met name deze laatste afdeling 5 hier van belang. Zij bestaat

uit de artikelen 10 (Corrigerende maatregelen), 11 (Rechterlijk bevel) en 12 (Alternatieve maatregelen).

173. De eerste twee zinnen van artikel 11 hebben betrekking op het rechterlijk bevel dat tegen de *inbreukmaker* van een intellectuele-eigendomsrecht moet kunnen worden uitgevaardigd. De derde zin schrijft voor dat tevens een rechterlijk bevel mogelijk moet zijn tegen een *tussenpersoon* wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken. De draagwijdte van een rechterlijk bevel tegen een tussenpersoon is niet gedefinieerd, maar aangezien deze mogelijkheid in aanvulling op de eerste twee zinnen is toegevoegd, denk ik dat deze beide zinnen bij de uitlegging van de derde betrokken moeten worden.

174. Volgens de eerste zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48 kunnen de rechterlijke instanties van de lidstaten, „wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld”, tegen de inbreukmaker „een bevel tot staking van de inbreuk” uitvaardigen. Een letterlijke lezing van deze tekst zou erop duiden dat het om een concrete vaststelling van een inbreuk

⁷⁹ — Zie Norrgård, M., „The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EG on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, *ERA Forum* 4/2005, blz. 503.

gaat en dat moet worden verhinderd dat de inbreukmaker die specifieke inbreuk in de toekomst voortzet.

175. Met betrekking tot de aard van het rechterlijk bevel dat tegen de inbreukmaker moet kunnen worden gevraagd, lijkt het Unierecht te verlangen dat door dat bevel een door de rechter vastgestelde inbreuk kan worden beëindigd. Ook het voorkomen van nieuwe inbreuken is mogelijk, ook al wordt het woordgebruik van de richtlijn omzichtiger. Gelet op de verwijzing naar het voortdurende karakter van de inbreuk („continuation of the infringement”), de meer omzichtige formulering betreffende „nieuwe” inbreuken en het evenredigheidsbeginsel, lees ik de tekst aldus dat het Unierecht niet zo ver gaat dat het mogelijk moet zijn een rechterlijk bevel tegen een inbreukmaker uit te vaardigen ter voorkoming van nieuwe inbreuken die in de toekomst kunnen plaatsvinden.⁸⁰

176. Wat de tussenpersoon betreft, zou op basis van de tekst van richtlijn 2004/48 een mogelijke uitlegging zijn, dat de draagwijdte van het rechterlijke bevel dat volgens het Unierecht tegen de tussenpersoon moet kunnen worden gevraagd, niet anders is dan die van het tegen de inbreukmaker beschikbare rechterlijke bevel.

177. Ik ben er evenwel niet van overtuigd dat dit een redelijke uitlegging is.

178. Het komt mij voor dat voor de toepassing van de eerste zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48 de inbreukmaker moet worden geïdentificeerd, waarna hem wordt verboden de inbreuk voort te zetten. De derde zin maakt echter geen melding van „de inbreukmaker”, maar slechts van „derden” die de diensten van een tussenpersoon gebruiken om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken.

179. De keuze voor deze formulering is op goede gronden gemaakt: er kunnen zich gevallen voordoen, met name in de internet-omgeving, waarin de inbreuk evident is maar de inbreukmaker niet wordt geïdentificeerd. Bekend is dat een derde de diensten van een tussenpersoon gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, maar de ware identiteit van die inbreukmaker onbekend blijft. In dergelijke gevallen kan de wettelijke bescherming van de rechthabende verlangen dat een rechterlijk bevel kan worden verkregen tegen de tussenpersoon van wie de identiteit wel bekend is, die dus voor de rechter kan worden gedaagd en verdere inbreuk kan voorkomen.

180. Aan de draagwijdte of inhoud van een tegen een tussenpersoon uit te vaardigen

80 — Zie de punten 22, 23, 24, 25 van de considerans en artikel 11 van richtlijn 2004/48.

rechterlijk bevel stelt het Unierecht volgens mij geen verdergaande specifieke eisen dan dat het doeltreffend, afschrikkend en evenredig in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48 moet zijn.

onrechtmatige verplichtingen als een algemene toezichtverplichting oplegt.

181. Het vereiste van evenredigheid staat mijns inziens in de weg aan een rechterlijk bevel tegen de tussenpersoon om nieuwe merkinbreuken te voorkomen. Ik zie evenwel niets in richtlijn 2004/48 wat een rechterlijk bevel tegen de tussenpersoon uitsluit, waarbij niet alleen de staking van de voortzetting van een specifieke inbreukmakende handeling wordt verlangd, maar ook het voorkomen van een herhaling van dezelfde of soortgelijke inbreuken in de toekomst, indien een dergelijk rechterlijk bevel in het nationale recht bestaat. Cruciaal is natuurlijk dat de tussenpersoon met zekerheid kan weten wat van hem wordt verlangd, en dat het rechterlijk bevel geen onmogelijke, onevenredige of

182. Een passende begrenzing voor de draagwijdte van een rechterlijk bevel zou een dubbel identiteitsvereiste kunnen zijn. Hiermee bedoel ik dat het in de betrokken zaken om dezelfde inbreukmakende derde moet gaan⁸¹ en om hetzelfde merk waarop inbreuk is gemaakt. Aldus zou tegen een tussenpersoon een rechterlijk bevel kunnen worden uitgevaardigd om de voortzetting of herhaling van een inbreuk op een bepaald merk door een bepaalde gebruiker te voorkomen. Een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij zou aan een dergelijk rechterlijk bevel kunnen voldoen door eenvoudigweg de klantenaccount van de gebruiker in kwestie te sluiten.⁸²

81 — Dat de inbreukmakende derde dezelfde moet zijn, betekent hoofdzakelijk dat deze dezelfde identiteit heeft, uitgaande van de eventuele gebruikersnaam in het systeem van de dienstverlener. Daarnaast kunnen van de dienstverlener redelijke maatregelen worden verlangd om de ware identiteit te onthullen van een gebruiker die zich achter verschillende gebruikersnamen verschuilt; dit staat niet gelijk aan een door artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 verboden algemene toezichtverplichting, maar is een aanvaardbare verplichting tot specifiek toezicht.

82 — Zie ook drie Duitse zaken, algemeen bekend als „Internet-Versteigerung I, II en III”, BGH I ZR 304/01 van 11 maart 2004 (gepubliceerd in het Engels in [2006] *European Commercial Cases*, Deel I, 9); BGH I ZR 35/04 van 19 april 2007 (gepubliceerd in het Engels in [2007] *European Trade Mark Reports*, deel 11, blz. 1) en BGH I ZR 73/05 van 30 april 2008. Het BGH stelde vast dat de exploitanten van elektronische marktplaatsen in aanmerking kwamen voor de vrijstelling van aansprakelijkheid van artikel 14 van richtlijn 2000/31. Hij formuleerde evenwel uitgebreide criteria voor rechterlijke bevelen tegen de exploitanten die, wat hun draagwijdte betreft, bepaalde problemen kunnen opwerpen ten aanzien van hun verenigbaarheid met richtlijn 2000/31.

XI — Conclusie

183. Ik geef het Hof in overweging de door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, voorgelegde vragen te beantwoorden als volgt:

- „1) Testers van parfums en cosmetische middelen en doseerflessen die niet bestemd zijn om aan de consument te worden verkocht, maar kosteloos worden verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouder, worden niet in de handel gebracht in de zin van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.
- 2), 3) en 4) De merkhouder kan zich verzetten tegen de verdere verhandeling van uitgepakte producten in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 13, lid 2, van verordening nr. 40/94 wanneer de buitenverpakking van parfums en cosmetische middelen zonder toestemming van de merkhouder is verwijderd, indien de verwijdering van de buitenverpakking tot gevolg heeft dat de producten niet de informatie dragen die wordt vereist door artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten, indien de verwijdering van de buitenverpakking als zodanig kan worden geacht de toestand van de waren te wijzigen of te verslechteren, of indien de verdere verhandeling het imago van de producten en dus de reputatie van het merk schaadt of kan schaden. In de omstandigheden van het hoofdgeding kan dat gevolg worden vermoed, tenzij de aanbieder een enkel artikel of enkele artikelen betreft die worden aangeboden door een verkoper die duidelijk niet handelt in het economisch verkeer.

- 5) Wanneer een handelaar die een elektronische marktplaats beheert, het gebruik van een aan een ingeschreven merk gelijk teken verwerft als trefwoord van een zoekmachineaanbieder, zodat de zoekmachine het teken aan een gebruiker toont in een gesponsorde link naar de website van de exploitant van de elektronische marktplaats, is het tonen van het teken in de gesponsorde link ‚gebruik’ van het teken in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.
- 6) Wanneer het aanklikken van de in de vijfde vraag bedoelde gesponsorde link de gebruiker rechtstreeks leidt naar advertenties of verkoopaanbiedingen die derden, onder vermelding van het teken, op de website hebben geplaatst voor producten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, en sommige van deze advertenties of verkoopaanbiedingen wel en sommige geen inbreuk maken op het merk, afhankelijk van de status van de respectieve producten, is er sprake van gebruik van het teken door de exploitant van de elektronische marktplaats ‚voor’ de inbreukmakende producten in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de functies van het merk, mits een verstandige gemiddelde consument op basis van de in de gesponsorde link vervatte informatie begrijpt dat de exploitant van de elektronische marktplaats in zijn systeem advertenties of verkoopaanbiedingen van derden opslaat.
- 7) Wanneer de op de elektronische marktplaats te koop aangeboden producten nog niet door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, volstaat niettemin voor de handhaving van het door het nationale merk of het gemeenschapsmerk verleende exclusieve recht, dat wordt aangetoond dat de advertentie is gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet.
- 8) Indien het door de merkhouders bestreden gebruik inhoudt dat het teken op de website van de exploitant van de elektronische marktplaats zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde link op de website van een zoekmachineaanbieder,

wordt het teken niet door de exploitant van de elektronische marktplaats gebruikt ,voor' de inbreukmakende producten in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.

- 9) a) Het in punt 5 bedoelde gebruik bestaat niet in, en omvat ook niet, ,de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie' door de exploitant van de elektronische marktplaats in de zin van artikel 14, lid 1, van 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, terwijl dat bij het in punt 6 bedoelde gebruik wel het geval kan zijn.

- b) Wanneer het gebruik niet uitsluitend bestaat in activiteiten die onder artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 vallen, maar zulke activiteiten omvat, is de exploitant van de elektronische marktplaats vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het gebruik bestaat in dergelijke activiteiten, doch kan op grond van nationaal recht een schadevergoeding of een financiële vergoeding worden toegekend met betrekking tot zulk gebruik voor zover ter zake geen vrijstelling van aansprakelijkheid bestaat.

- c) Er is sprake van ,daadwerkelijke kennis' van een onrechtmatige activiteit of informatie of ,besef' van feiten of omstandigheden in de zin van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31, wanneer de exploitant van een elektronische marktplaats ermee bekend is dat bij het adverteren, het te koop aanbieden en het verkopen van producten op zijn website inbreuk is gemaakt op een ingeschreven merk en dat op dat ingeschreven merk verder inbreuk kan worden gemaakt met betrekking tot dezelfde of soortgelijke producten door dezelfde gebruiker van de website.

- 10) Wanneer een derde de diensten van een tussenpersoon, zoals een exploitant van een website, heeft gebruikt om inbreuk te maken op een ingeschreven merk, verlangt artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, dat de lidstaten er zorg voor dragen dat de merkhouder een doeltreffend, afschrikkend en evenredig rechterlijk bevel tegen de tussenpersoon kan verkrijgen om de voortzetting of herhaling van die inbreuk door die derde te voorkomen. De voorwaarden en de procedures met betrekking tot een dergelijk rechterlijk bevel worden beheerst door het nationale recht.”