



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

22 december 2022 \*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerkt – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2, onder a) – Rechten verbonden aan het Uniemerkt – Begrip ‚gebruik‘ – Beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats – Verkoopaanbiedingen die op die onlinemarktplaats worden geplaatst door derde verkopers die in die aanbiedingen gebruikmaken van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven – Perceptie van dit teken als een integrerend bestanddeel van de commerciële communicatie van deze beheerder – Wijze van presentatie van de verkoopaanbiedingen die het niet mogelijk maakt om de aanbiedingen van deze beheerder duidelijk te onderscheiden van die van deze derde verkopers”

In de gevoegde zaken C-148/21 en C-184/21,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal d'arrondissement de Luxembourg (rechter in eerste aanleg Luxemburg, Luxemburg) en de tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Franstalige rechtbank van koophandel Brussel, België) bij beslissingen van 5 maart 2021 en 22 maart 2021, ingekomen bij het Hof op respectievelijk 8 maart 2021 en 24 maart 2021, in de procedures

**Christian Louboutin**

tegen

**Amazon Europe Core Sàrl** (C-148/21),

**Amazon EU Sàrl** (C-148/21),

**Amazon Services Europe Sàrl** (C-148/21),

**Amazon.com Inc.** (C-184/21),

**Amazon Services LLC** (C-184/21),

wijst

HET HOF (Grote kamer),

\* Procestaal: Frans.

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, L. Bay Larsen, vicepresident, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan, P. G. Xuereb, D. Gratsias, M. L. Arastey Sahún, kamerpresidenten, M. Ilešič (rapporteur), F. Biltgen, I. Ziemele en J. Passer, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: V. Giacobbo, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 februari 2022,

gelet op de opmerkingen van:

- Christian Louboutin, vertegenwoordigd door M. Decker, N. Decker, avocats, en T. van Innis, advocaat,
- Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl en Amazon Services Europe Sàrl, vertegenwoordigd door S. Ampatziadis, H. Bälz, A. Conrad, F. Seip, Rechtsanwältin, en E. Taelman, advocaat,
- Amazon.com Inc. en Amazon Services LLC, vertegenwoordigd door L. Depypere, R. Dupont en T. Heremans, advocaten,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door J. Möller, U. Bartl en M. Hellmann als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, S. L. Kalèda en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juni 2022,

het navolgende

### Arrest

- 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).
- 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen enerzijds Christian Louboutin en anderzijds, in zaak C-148/21, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl en Amazon Services Europe Sàrl, en, in zaak C-184/21, Amazon.com Inc. en Amazon Services LLC (hierna tezamen en zonder onderscheid in elk van deze twee zaken: „Amazon”), betreffende het vermeende gebruik door Amazon van tekens die gelijk zijn aan het Uniemerk waarvan Louboutin houder is, zonder toestemming van laatstgenoemde, voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven.

## Toepasselijke bepalingen

### *Verordening 2017/1001*

- 3 Artikel 9 van verordening 2017/1001 („Rechten verbonden aan het Uniemerkt”), dat deel uitmaakt van afdeling 2 („Rechtsgevolgen van het Uniemerkt”) van hoofdstuk II, bepaalt in de leden 1 tot en met 3 het volgende:

„1. De inschrijving van een Uniemerkt geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerkt gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

- a) het teken gelijk is aan het Uniemerkt en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven;

[...]

3. Krachtens lid 2 kan met name 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;

[...]

- e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;

- f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met richtlijn 2006/114/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB 2006, L 376, blz. 21)].”

### *Richtlijn 2004/48*

- 4 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16) bepaalt in artikel 11 („Rechterlijk bevel”) het volgende:

„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 [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 2001, L 167, blz. 10)].”

### ***Richtlijn 2000/31***

- 5 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”) (PB 2000, L 178, blz. 1) bepaalt in artikel 14 [„Hosting” („host”-diensten)], lid 1, het volgende:

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

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

### **Hoofdingen en prejudiciële vragen**

- 6 Louboutin is een Franse ontwerper van luxe schoenen en handtassen die vooral bekend is om zijn damesschoenen met hoge hakken. Sinds midden jaren negentig brengt hij op zijn schoenen met hoge hakken een buitenzool met een rode kleur (Pantone nr. 18-1663TP) aan.
- 7 Deze kleur op de zool van een schoen met hoge hakken is ingeschreven als Benelux-merk krachtens het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te Den Haag door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 10 mei 2016 is hetzelfde merk ingeschreven als Uniemark (hierna: „betrokken merk”).
- 8 Amazon beheert websites voor onlineverkoop van uiteenlopende waren die zij zowel rechtstreeks aanbiedt, in eigen naam en voor eigen rekening, als indirect, door ook een onlinemarktplaats te verstrekken aan derde verkopers. De verzending van waren die door deze derde verkopers op deze onlinemarktplaats te koop worden aangeboden, kan worden afgehandeld hetzij door laatstgenoemden hetzij door Amazon, die de waren in dat geval opslaat in haar distributiecentra en vanuit haar eigen opslaglocaties naar de kopers verzendt.
- 9 Op deze websites staan regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen met rode zolen die volgens Louboutin betrekking hebben op waren die zonder zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht.

### *Zaak C-148/21*

- 10 Op 19 september 2019 heeft Louboutin bij de tribunal d'arrondissement de Luxembourg (rechter in eerste aanleg Luxemburg, Luxemburg), de verwijzende rechter in zaak C-148/21, een vordering ingesteld tegen Amazon wegens inbreuk op de door het betrokken merk verleende exclusieve rechten. Louboutin vordert dat Amazon aansprakelijk wordt gesteld voor de inbreuk op het betrokken merk, dat zij wordt gelast, op straffe van een dwangsom het gebruik van aan dat merk gelijke tekens in het economische verkeer op het gehele grondgebied van de Europese Unie, behalve het grondgebied van de Benelux, te staken en dat zij wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die door dat gebruik zou zijn veroorzaakt.
- 11 De vordering van Louboutin is gebaseerd op artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001. Hij betoogt dat Amazon zonder zijn toestemming een teken dat gelijk is aan het betrokken merk heeft gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, met name door op haar websites voor onlineverkoop verkoopaanbiedingen weer te geven voor waren waarop een dergelijk identiek teken is aangebracht, maar ook door die waren in bezit te hebben, te verzenden en te leveren. Volgens Louboutin kan dit gebruik aan Amazon worden toegerekend, aangezien deze onderneming een actieve rol heeft gespeeld bij het gebruik van het betrokken teken en de verkoopaanbiedingen voor de inbreukmakende waren deel uitmaakten van haar eigen commerciële communicatie. Amazon kan dus niet louter als beheerder van websites of neutrale tussenpersoon worden beschouwd, aangezien zij derde verkopers bijstaat, met name bij het optimaliseren van de presentatie van hun verkoopaanbiedingen.
- 12 Amazon betwist dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk aan haar kan worden toegerekend. Zij beroept zich op verschillende arresten van het Hof betreffende beheerders van onlinemarktplaatsen, zoals eBay, en voert daarbij aan dat ook zij als beheerder van een dergelijke marktplaats niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk door derde verkopers die zich bedienen van haar onlinemarktplaats. Amazon betoogt dat de werking van de onlinemarktplaatsen die zijn geïntegreerd in haar websites voor onlineverkoop niet wezenlijk verschilt van die van andere onlinemarktplaatsen en dat het feit dat haar logo in de verkoopaanbiedingen van de derde verkopers is opgenomen, niet betekent dat zij zich deze aanbiedingen toe-eigent. Even onjuist is volgens Amazon de bewering dat de nevendiensten die zij aanbiedt aan derde verkopers, voldoende grond opleveren om de verkoopaanbiedingen van laatstgenoemden aan te merken als aanbiedingen die deel uitmaken van haar eigen commerciële communicatie. Dat een dienstverrichter zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan een beschermd merk en daarvoor wordt vergoed, betekent volgens haar niet dat deze dienstverrichter zelf dit teken gebruikt.
- 13 Volgens de verwijzende rechter in zaak C-148/21 bestaat de werking van de door Amazon beheerde websites voor onlineverkoop erin dat voor een en dezelfde warencategorie zowel verkoopaanbiedingen van deze onderneming zelf als aanbiedingen van derde verkopers die actief zijn op de in deze websites geïntegreerde onlinemarktplaats worden gegroepeerd. In dit opzicht verschilt deze werking van die van andere ondernemingen, zoals eBay of Rakuten, die slechts een onlinemarktplaats beheren en dus alleen verkoopaanbiedingen van derde verkopers publiceren, zonder zelf waren te verkopen. Amazon is evenwel niet de enige die voor dit „hybride” bedrijfsmodel heeft gekozen. Marktdeelnemers zoals de vennootschap Cdiscount bieden naast hun eigen assortiment ook waren van derde verkopers aan.

- 14 Bijgevolg dient in het licht van de rechtspraak van het Hof, en met name het arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), te worden nagegaan of deze werking van de websites voor onlineverkoop van Amazon kan leiden tot het gebruik, door de beheerder van deze websites, van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, omdat de verkoopaanbiedingen van derde verkopers waarin een dergelijk teken wordt weergegeven, deel uitmaken van haar eigen commerciële communicatie.
- 15 Deze rechter vraagt zich tevens af of, wat betreft de min of meer actieve rol van de beheerder van websites voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats bij de publicatie van verkoopaanbiedingen, de perceptie van het publiek van belang kan zijn.
- 16 Ten slotte vraagt deze rechter zich af of een dergelijke beheerder moet worden geacht een teken te gebruiken dat gelijk is aan een beschermd merk wanneer hij de verzending van waren met dit teken op zich neemt. In het arrest van 2 april 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), zou het Hof zich niet over dit punt hebben uitgesproken, aangezien in de zaak die aan dat arrest ten grondslag lag, de verzending door een externe dienstverlener werd verricht.
- 17 Tegen deze achtergrond heeft de tribunal d'arrondissement de Luxembourg de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een beslissing over de volgende prejudiciële vragen:

„1) Moet artikel 9, lid 2, van verordening [2017/1001] aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk in een verkoopaanbieding op een website kan worden toegerekend aan de beheerder van die website of aan economisch daarmee verbonden entiteiten, gezien de op deze website bestaande mix van eigen verkoopaanbiedingen van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten en verkoopaanbiedingen van externe verkopers, door de inpassing van deze verkoopaanbiedingen in de eigen commerciële communicatie van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten?

Komt een dergelijke inpassing nadrukkelijker tot uiting door het feit dat:

- de verkoopaanbiedingen op de website op uniforme wijze worden getoond;
- de eigen verkoopaanbiedingen van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten en die van externe verkopers zonder onderscheid naar herkomst via ‚pop-upvensters‘ worden getoond in de reclamerubrieken van websites van derden, waarbij echter het beeldmerk van de beheerder of van de economisch verbonden entiteiten duidelijk in beeld wordt gebracht;
- de beheerder of de economisch verbonden entiteiten een algehele service aan externe verkopers verlenen, daaronder begrepen assistentie bij het opstellen van verkoopaanbiedingen, het vaststellen van verkoopprijzen en het opslaan en verzenden van waren;
- de website van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten is opgebouwd uit onlineshops en labels zoals ‚bestsellers‘, ‚het meest gewild‘ of ‚in de lift‘, zonder op het eerste gezicht een duidelijk onderscheid te maken tussen de eigen waren van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten en die van externe verkopers?

- 2) Moet artikel 9, lid 2, van verordening [2017/1001] aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk in een verkoopaanbieding op een onlinemarktplaats in beginsel kan worden toegerekend aan de beheerder daarvan of aan economisch daarmee verbonden entiteiten, wanneer bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de perceptie heerst dat deze beheerder of een economisch verbonden entiteit een actieve rol heeft vervuld bij de totstandkoming van deze verkoopaanbieding of dat deze verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen commerciële communicatie van deze beheerder?

Wordt die perceptie beïnvloed door:

- de omstandigheid dat deze beheerder en/of economisch verbonden entiteiten een gerenommeerd distributeur is/zijn van de meest uiteenlopende waren, daaronder begrepen de waren van de categorie van waren die in de verkoopaanbieding worden aangeprezen; of
  - de omstandigheid dat de aldus getoonde verkoopaanbieding een header bevat waarin het dienstmerk van deze beheerder of economisch verbonden entiteiten is weergegeven, waarbij dit merk algemeen bekendstaat als distributiemerkt; of
  - de omstandigheid dat deze beheerder of economisch verbonden entiteiten tegelijk met de getoonde verkoopaanbieding diensten aanbieden die traditioneel worden aangeboden door distributeurs van waren van dezelfde categorie als die waartoe de in de verkoopaanbieding aangeprezen waar behoort?
- 3) Moet artikel 9, lid 2, van verordening [2017/1001] aldus worden uitgelegd dat aan de expediteur die een waar voorzien van een teken dat gelijk is aan een merk zonder toestemming van de merkhouder in het economische verkeer brengt door deze waar te verzenden naar de eindverbruiker, alleen dan het gebruik van dit teken kan worden toegerekend indien hij daadwerkelijk ervan op de hoogte is dat dit teken op de waar is aangebracht?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit aan de eindverbruiker heeft gemeld dat hij deze verzending op zich zal nemen, nadat hijzelf of een economisch verbonden entiteit de waar met het oog daarop in voorraad heeft gehad?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit eerst actief heeft bijgedragen aan het tonen, in het economische verkeer, van een verkoopaanbieding voor de waar voorzien van dit teken, of de bestelling heeft geregistreerd die de eindverbruiker heeft geplaatst op basis van deze verkoopaanbieding?"

### **Zaak C-184/21**

- 18 Op 4 oktober 2019 heeft Louboutin bij de tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Franstalige rechtbank van koophandel Brussel, België), de verwijzende rechter in zaak C-184/21, een vordering ingesteld tegen Amazon wegens inbreuk op de door het betrokken merk verleende exclusieve rechten, strekkende tot staking door Amazon van het gebruik van dit merk en tot

vergoeding van de schade die door dat gebruik is veroorzaakt, waarbij in wezen dezelfde argumenten zijn aangevoerd als die welke hij bij de verwijzende rechter in zaak C-148/21 naar voren heeft gebracht.

- 19 Amazon is daarentegen van mening dat het feit dat zij, ten eerste, de verkoopaanbiedingen van derde verkopers voor beweerdelijk inbreukmakende schoenen publiceert op de in haar websites voor onlineverkoop geïntegreerde onlinemarktplaatsen en, ten tweede, de verzending van die schoenen verzorgt, geen gebruik van het betrokken merk door haar vormt.
- 20 De verwijzende rechter in zaak C-184/21 is van mening dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding vereist dat wordt nagegaan, ten eerste, onder welke omstandigheden het gebruik van een inbreukmakend teken in een verkoopaanbieding die afkomstig is van een derde verkoper kan worden toegerekend aan de beheerder van een website voor onlineverkoop waarin een onlinemarktplaats is geïntegreerd; ten tweede, of – en onder welke omstandigheden – de perceptie van deze verkoopaanbieding door het publiek in aanmerking moet worden genomen voor de vaststelling van de toerekenbaarheid van een dergelijk gebruik, en, ten derde, of – en in voorkomend geval onder welke omstandigheden – het feit dat Amazon de verzending verzorgt van waren die zijn voorzien van een teken dat gelijk is aan een merk op zich een gebruikshandeling vormt die aan deze onderneming kan worden toegerekend krachtens artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001.
- 21 Tegen deze achtergrond heeft de tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
  - „1) Moet artikel 9, lid 2, van verordening [2017/1001] aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk in een verkoopaanbieding op een website in beginsel kan worden toegerekend aan de beheerder van die website, wanneer bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de perceptie heerst dat deze beheerder een actieve rol heeft vervuld bij de totstandkoming van deze verkoopaanbieding of dat deze verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen commerciële communicatie van deze beheerder?

Wordt die perceptie beïnvloed door:

- de omstandigheid dat deze beheerder een gerenommeerd distributeur is van de meest uiteenlopende waren, daaronder begrepen de waren van de categorie van waren die in de verkoopaanbieding worden aangeprezen; of
- de omstandigheid dat de aldus getoonde verkoopaanbieding een header bevat waarin het dienstmerk van deze beheerder is weergegeven, waarbij dit merk algemeen bekendstaat als distributiemerk; of
- de omstandigheid dat deze beheerder tegelijk met de getoonde verkoopaanbieding diensten aanbiedt die traditioneel worden aangeboden door distributeurs van waren van dezelfde categorie als die waartoe de in de verkoopaanbieding aangeprezen waar behoort?



- 2) Moet artikel 9, lid 2, van verordening [2017/1001] aldus worden uitgelegd dat aan de expediteur die een waar voorzien van een teken dat gelijk is aan een merk zonder toestemming van de merkhouders in het economische verkeer brengt door deze waar te verzenden naar de eindverbruiker, alleen dan het gebruik van dit teken kan worden toegerekend indien hij daadwerkelijk ervan op de hoogte is dat dit teken op de waar is aangebracht?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit aan de eindverbruiker heeft gemeld dat hij deze verzending op zich zal nemen, nadat hijzelf of een economisch verbonden entiteit de waar met het oog daarop in voorraad heeft gehad?

Maakt een dergelijke expediteur gebruik van het betrokken teken wanneer hijzelf of een economisch verbonden entiteit eerst actief heeft bijgedragen aan het tonen, in het economische verkeer, van een verkoopaanbieding voor de waar voorzien van dit teken, of de bestelling heeft geregistreerd die de eindverbruiker heeft geplaatst op basis van deze verkoopaanbieding?"

- 22 Bij beslissing van de president van het Hof van 16 april 2021 zijn de zaken C-148/21 en C-184/21 gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

### **Prejudiciële vragen**

- 23 Met hun vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wensen de verwijzende rechters in wezen te vernemen of artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat de beheerder van een website voor onlineverkoop die naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats omvat, kan worden geacht zelf gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een Uniemerks van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de houder van dat merk dergelijke van dat teken voorziene waren te koop aanbieden. Zij wensen in het bijzonder te vernemen of het in dit verband relevant is dat deze beheerder de op zijn website gepubliceerde verkoopaanbiedingen op uniforme wijze presenteert, waarbij hij tegelijkertijd verkoopaanbiedingen weergeeft betreffende waren die hij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verkoopaanbiedingen betreffende waren die door derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden, dat hij zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en dat hij derde verkopers in het kader van de verhandeling van hun waren aanvullende diensten aanbiedt die erin bestaan hen te ondersteunen bij de presentatie van hun verkoopaanbiedingen en de op die marktplaats aangeboden waren op te slaan en te verzenden. In dit verband vragen de verwijzende rechters zich ook af of in voorkomend geval rekening moet worden gehouden met de perceptie van de gebruikers van de betrokken website.
- 24 Volgens artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 geeft de inschrijving van een Uniemerks van de houder ervan het recht om iedere derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan dat merk in het economische verkeer te verbieden voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven.
- 25 In dit verband dient van meet af aan te worden opgemerkt dat het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, lid 2, van de verordening 2017/1001 niet is gedefinieerd in deze verordening.

- 26 Uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat de merkhouders het gebruik dat een derde zonder zijn toestemming maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, kan verbieden, wanneer dat gebruik plaatsvindt in het economische verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren onder andere de wezenlijke functie van het merk om de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 27 Het Hof heeft tevens gepreciseerd dat het begrip „gebruik” in de gangbare betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een directe of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Het heeft erop gewezen dat artikel 9, lid 3, van verordening 2017/1001, dat een niet-limitatieve opsomming bevat van soorten gebruik die de merkhouders kan verbieden, uitsluitend actieve gedragingen van een derde vermeldt (zie in die zin arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waaronder, in voornoemd artikel 9, lid 3, onder b), het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van inbreukmakende waren.
- 28 In dit verband heeft het Hof eraan herinnerd dat artikel 9 van verordening 2017/1001 beoogt de houder van een Uniemerk een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan doen staken. Alleen een derde die directe of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, is evenwel daadwerkelijk in staat om dat gebruik te staken en dus om dat verbod na te leven (arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 29 Voorts heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder in de zin van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Zo kan iemand zijn klanten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken (arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 30 Aldus heeft het Hof in verband met het beheer van een onlinemarktplaats geoordeeld dat de in verkoopaanbiedingen op die onlinemarktplaats getoonde tekens die gelijk zijn aan merken of daarmee overeenstemmen uitsluitend worden gebruikt door de klanten-verkopers van de beheerder van deze marktplaats en niet door de beheerder zelf, wanneer deze laatste dit teken niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt (zie in die zin arresten van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punten 102 en 103, en 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 40).
- 31 Het enkele feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt, ook al handelt hij in zijn eigen economisch belang (zie in die zin arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 32 In datzelfde perspectief heeft het Hof in de punten 45 en 53 van het arrest van 2 april 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), in wezen geoordeeld dat wanneer de beheerder van een onlinemarktplaats opslagdiensten aanbiedt aan derde verkopers die op die marktplaats actief zijn,

zodat hij voor die derde verkopers waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder evenwel van deze inbreuk op de hoogte te zijn en zonder het oogmerk te hebben de door hem opgeslagen waren zelf aan te bieden of zelf in de handel te brengen, niet de beheerder, maar uitsluitend die verkopers gebruikmaken van de op de opgeslagen waren aangebrachte tekens.

- 33 Het is echter van belang te benadrukken dat het in de zaak waarin dat arrest is geweest, weliswaar ging om de beheerder van dezelfde website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats, namelijk Amazon, maar dat de verwijzende rechter in die zaak, die als enige bevoegd was om de nodige feitelijke vaststellingen te doen, ondubbelzinnig had verklaard dat die beheerder niet wist dat de betrokken waren inbreuk maakten op een merkrecht, dat hij die waren niet zelf te koop had aangeboden of in de handel had gebracht, en dat hij evenmin voornemens was dit zelf te doen. De verwijzende rechter heeft tevens opgemerkt dat de waren werden verzonden door externe dienstverleners (zie arrest van 2 april 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, punten 9, 30 en 47).
- 34 Bovendien is noch in die zaak, noch in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.* (C-324/09, EU:C:2011:474), dat door Amazon wordt aangevoerd en in punt 30 van het onderhavige arrest wordt aangehaald, het Hof gevraagd of het feit dat de betrokken website voor onlineverkoop naast de onlinemarktplaats ook verkoopaanbiedingen van de beheerder van die site zelf omvat, relevant is.
- 35 In de onderhavige zaken hebben de vragen van de verwijzende rechters juist betrekking op die relevantie en op het belang dat in een dergelijke context moet worden gehecht aan de perceptie van de gebruikers van de betrokken website en aan andere omstandigheden, zoals het feit dat de beheerder een uniforme methode gebruikt voor de presentatie van de op zijn website gepubliceerde verkoopaanbiedingen, waarbij zijn eigen verkoopaanbiedingen en die van derde verkopers tegelijk worden weergegeven en zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al deze verkoopaanbiedingen verschijnt, alsmede het feit dat hij deze derde verkopers aanvullende diensten aanbiedt in verband met de verhandeling van hun waren, zoals ondersteuning bij de presentatie van hun verkoopaanbiedingen en de opslag en verzending van hun waren.
- 36 In deze context vragen de verwijzende rechters zich met name af of in dergelijke omstandigheden kan worden geoordeeld dat niet alleen de derde verkoper maar ook de beheerder van de website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats in voorkomend geval in zijn eigen commerciële communicatie gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een ander voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, zodat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor de inbreuk op de rechten van de houder van dat merk in de zin van artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 wanneer die derde verkoper dergelijke van dat teken voorziene waren op die onlinemarktplaats te koop aanbiedt.
- 37 In dit verband zij gepreciseerd dat deze vraag rijst ongeacht het feit dat de rol van een dergelijke beheerder, voor zover deze een andere marktdeelnemer de mogelijkheid heeft geboden van een merk gebruik te maken, in voorkomend geval kan worden onderzocht in het licht van andere rechtsregels, zoals artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 of artikel 11, eerste volzin, van richtlijn 2004/48 (zie in die zin arrest van 2 april 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 Het staat weliswaar uiteindelijk aan de verwijzende rechters om te beoordelen of in elk van de hoofdgedingen Amazon, in haar hoedanigheid van beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats, een teken gebruikt dat gelijk is aan het

betrokken merk voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven in de zin van artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001, maar het Hof kan deze rechters alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het Unierecht verschaffen die voor hen bij die beoordeling nuttig kunnen zijn (zie naar analogie arrest van 7 april 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 39 Wat in dit verband de „commerciële communicatie” van een onderneming in de zin van de in punt 29 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak betreft, zij erop gewezen dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 55 en 56 van zijn conclusie heeft opgemerkt, hieronder in het algemeen elke vorm van aan derden gerichte communicatie wordt verstaan die ertoe dient om haar activiteit, goederen of diensten te promoten, of om aan te geven dat zij een dergelijke activiteit uitoefent. De onderneming maakt in haar eigen commerciële communicatie slechts gebruik van het betrokken teken indien dit teken in de ogen van derden overkomt als een integrerend bestanddeel van die communicatie en dus als een onderdeel van de activiteit van deze onderneming.
- 40 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft vastgesteld dat in een situatie waarin een dienstverlener een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een ander, om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, deze dienstverlener zelf gebruikmaakt van dit teken wanneer hij het op zodanige wijze gebruikt dat een verband ontstaat tussen dat teken en de door hem verrichte diensten (arresten van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 92, en 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 32).
- 41 Aldus heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijke dienstverlener niet zelf een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander, wanneer de door deze dienstverlener verrichte dienst naar zijn aard niet kan worden vergeleken met een dienst ter bevordering van de verhandeling van waren die van dit teken zijn voorzien en niet impliceert dat een verband tussen deze dienst en dit teken ontstaat. De dienstverlener is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met het betrokken teken kunnen worden geassocieerd (zie in die zin arrest van 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 33).
- 42 Daarentegen is er wel sprake van een dergelijk verband wanneer de beheerder van een onlinemarktplaats – in het kader van een vermeldingsservice op internet en met behulp van een trefwoord dat gelijk is aan een merk van een ander - reclame maakt voor de door zijn klanten op zijn marktplaats verkochte waren van dat merk. Dergelijke reclame creëert immers voor internetgebruikers die op dit trefwoord zoeken een duidelijke associatie tussen deze merkproducten en de mogelijkheid om ze via die marktplaats te kopen. Om die reden is de merkhouders gerechtigd die beheerder een dergelijk gebruik te verbieden wanneer die reclame inbreuk maakt op zijn merkrecht omdat zij het voor een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de betrokken waren afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (zie in die zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punten 93 en 97).
- 43 Zoals de advocaat-generaal in de punten 58, 59 en 72 van zijn conclusie in wezen heeft gesteld, volgt uit die rechtspraak dat, om vast te stellen of de beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats zelf gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een ander en dat wordt gebruikt in verkoopaanbiedingen voor waren die door

derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden, moet worden nagegaan of een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van deze beheerder en het betrokken teken.

- 44 Aan het belang van een dergelijke analyse wordt geenszins afgedaan door het door Amazon en de Europese Commissie in hun schriftelijke opmerkingen aangevoerde argument dat in de bestaande rechtspraak van het Hof de perceptie van de gebruikers niet in aanmerking is genomen.
- 45 Het is juist dat het Hof in de punten 102 en 103 van het arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), waarvan de inhoud in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, niet uitdrukkelijk heeft verwezen naar de perceptie van de gebruiker van de onlinemarktplaats, zijnde de ontvanger van de betrokken commerciële communicatie.
- 46 Dit betekent echter niet dat het Hof heeft uitgesloten dat de perceptie van de gebruikers van de onlinemarktplaats in aanmerking moet worden genomen als een relevante factor om te bepalen of het betrokken teken wordt gebruikt in het kader van de eigen commerciële communicatie van de beheerder van die marktplaats.
- 47 In de zaak die tot het genoemde arrest heeft geleid, bevatte de betrokken website namelijk alleen een onlinemarktplaats, zonder dat daarin ook de eigen verkoopaanbiedingen van de beheerder van die website waren opgenomen.
- 48 Om te bepalen of een verkoopaanbieding die op een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats is gepubliceerd door een op die marktplaats actieve derde verkoper die gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een ander kan worden geacht onderdeel uit te maken van de commerciële communicatie van de beheerder van die website, moet dus worden nagegaan of deze verkoopaanbieding een verband kan doen ontstaan tussen de door deze beheerder aangeboden diensten en het betrokken teken omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker zou kunnen denken dat het deze beheerder zelf is die in eigen naam en voor eigen rekening de waar in de handel brengt waarvoor het betrokken teken wordt gebruikt.
- 49 In het kader van deze algemene beoordeling van de omstandigheden van het concrete geval zijn de wijze waarop de verkoopaanbiedingen, zowel afzonderlijk als in hun geheel, op de betrokken website worden gepresenteerd alsmede de aard en de omvang van de door de websitebeheerder verleende diensten van bijzonder belang.
- 50 Ten eerste dient met betrekking tot de wijze van presentatie van die verkoopaanbiedingen eraan te worden herinnerd dat internetadvertenties volgens de Unieregeling betreffende elektronische handel op doorzichtige wijze moeten worden weergegeven (arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 95). Verkoopaanbiedingen op een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats moeten derhalve zodanig worden gepresenteerd dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker gemakkelijk onderscheid kan maken tussen aanbiedingen van de beheerder van die website enerzijds en die van derde verkopers die actief zijn op de hierin geïntegreerde onlinemarktplaats anderzijds (zie naar analogie arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 94).
- 51 Wanneer echter de beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats een uniforme methode hanteert voor de presentatie van de op zijn website gepubliceerde verkoopaanbiedingen, waarbij hij tegelijkertijd zijn eigen verkoopaanbiedingen en

die van derde verkopers toont en zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur vermeldt zowel op zijn website als op al die verkoopaanbiedingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op door derde verkopers aangeboden waren, kan het moeilijk zijn een dergelijk duidelijk onderscheid te maken en kan dus bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker de indruk ontstaan dat het die beheerder is die in eigen naam en voor eigen rekening ook de door die derde verkopers te koop aangeboden waren verhandelt. Wanneer deze waren zijn voorzien van een teken dat gelijk is aan het merk van een ander, kan een dergelijke uniforme presentatie bijgevolg uit het oogpunt van deze gebruikers een verband doen ontstaan tussen dit teken en de door die beheerder verleende diensten.

- 52 Met name wanneer de beheerder van een website voor onlineverkoop bij de verschillende aanbiedingen, die afkomstig zijn van hemzelf of van een derde, zonder onderscheid naar herkomst een vermelding als „bestsellers”, „het meest gewild” of „in de lift” plaatst, met name om bepaalde van die aanbiedingen te promoten, kan een dergelijke presentatie bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker de indruk versterken dat de aldus gepromote waren door die beheerder in eigen naam en voor eigen rekening worden verhandeld.
- 53 Ten tweede kunnen de aard en de omvang van de diensten die de beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats verleent aan derde verkopers die op die marktplaats waren aanbieden die zijn voorzien van het betrokken teken, zoals met name diensten die bestaan in de behandeling van vragen van gebruikers over die waren of in de opslag, de verzending en het beheer van retourzendingen van die waren, bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker eveneens de indruk wekken dat deze waren door die beheerder in eigen naam en voor eigen rekening worden verhandeld, en aldus uit het oogpunt van die gebruikers een verband doen ontstaan tussen zijn diensten en de tekens die op die waren en in de verkoopaanbiedingen van die derde verkopers voorkomen.
- 54 Gelet op het voorgaande moeten de gestelde vragen aldus worden beantwoord dat artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 in die zin moet worden uitgelegd dat de beheerder van een website voor onlineverkoop die naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats omvat, kan worden geacht zelf gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een Uniemerkt van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de houder van dat merk dergelijke van dat teken voorziene waren te koop aanbieden, indien een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van die beheerder en het betrokken teken, hetgeen met name het geval is wanneer die gebruiker, gelet op alle elementen die de betrokken situatie kenmerken, de indruk kan krijgen dat de beheerder zelf in eigen naam en voor eigen rekening de van dat teken voorziene waren in de handel brengt. In dit verband is het relevant dat deze beheerder de op zijn website gepubliceerde aanbiedingen op uniforme wijze presenteert, waarbij hij tegelijkertijd verkoopaanbiedingen weergeeft betreffende waren die hij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verkoopaanbiedingen betreffende waren die door derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden, dat hij zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en dat hij derde verkopers in het kader van de verhandeling van de van het betrokken teken voorziene waren aanvullende diensten aanbiedt die met name bestaan in de opslag en de verzending van die waren.

## Kosten

- 55 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechters over de kosten hebben te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk**

**moet in die zin worden uitgelegd dat**

**de beheerder van een website voor onlineverkoop die naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats omvat, kan worden geacht zelf gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een Uniemerk van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de houder van dat merk dergelijke van dat teken voorziene waren te koop aanbieden, indien een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van die beheerder en het betrokken teken, hetgeen met name het geval is wanneer die gebruiker, gelet op alle elementen die de betrokken situatie kenmerken, de indruk kan krijgen dat de beheerder zelf in eigen naam en voor eigen rekening de van dat teken voorziene waren in de handel brengt. In dit verband is het relevant dat deze beheerder de op zijn website gepubliceerde aanbiedingen op uniforme wijze presenteert, waarbij hij tegelijkertijd verkoopaanbiedingen weergeeft betreffende waren die hij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verkoopaanbiedingen betreffende waren die door derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden, dat hij zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en dat hij derde verkopers in het kader van de verhandeling van de van het betrokken teken voorziene waren aanvullende diensten aanbiedt die met name bestaan in de opslag en de verzending van die waren.**

ondertekeningen