



Datum van inontvangstneming : 18/10/2018

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-567/18 – 1

Zaak C-567/18

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

7 september 2018

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

26 juli 2018

Verzoekende partij en verzoekende partij tot Revision:

Coty Germany GmbH

Verwerende partijen en verwerende partijen in Revision:

Amazon Services Europe S.a.r.l.

Amazon FC Graben GmbH

Verwerende partijen:

Amazon Europe Core S.a.r.l.

Amazon EU S.A.R.L.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHIKKING

[OMISSIS]

in het geschil tussen

Coty Germany GmbH, [OMISSIS] Mainz,

NL

verzoekster en verzoekster tot Revision

[OMISSIS]

tegen

1. Amazon Services Europe S.a.r.l., [OMISSIS] Luxemburg,
verweerster en verweerster in Revision
2. Amazon Europe Core S.a.r.l., [OMISSIS] Luxemburg,
verweerster,
3. Amazon FC Graben GmbH, [OMISSIS] Graben,
verweerster en verweerster in Revision,
4. Amazon EU S.A.R.L., [OMISSIS] Luxemburg,
verweerster,

[OMISSIS] [Or. 2]

heeft de I. Zivilsenat van het Bundesgerichtshof [OMISSIS]

het volgende besloten:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt met het oog op de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1) en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1) de volgende vraag voorgelegd voor een prejudiciële beslissing:

Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?

Motivering:

- 1 A. Verzoekster verkoopt parfums. Verweersters behoren tot het Amazonconcern. De eerste verweester is gevestigd in Luxemburg, de derde verweester is in Graben in Duitsland gevestigd en drijft aldaar een pakhuis. **[Or. 3]**
- 2 Verzoekster stelt houder te zijn van een licentie van het Uniemerkenr. 876874 DAVIDOFF (hierna: „litigieuze merk”) dat de waren „perfumery, essential oils, cosmetics” beschermt en gemachtigd te zijn in eigen naam aanspraak te kunnen maken op de aan het merk verbonden rechten.
- 3 Op de internetsite amazon.de biedt de eerste verweester derde aanbieders de mogelijkheid om aanbiedingen te plaatsen op de „Amazon-Marketplace”. De koopovereenkomsten met betrekking tot de aldus verkochte waren komen tot stand tussen de derde aanbieders en de kopers. De derde aanbieders hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het programma „Verzending door Amazon”, waarbij de waren door vennootschappen van het Amazonconcern wordt opgeslagen en de verzending wordt uitgevoerd door middel van externe dienstverrichters.
- 4 Op 8 mei 2014 bestelde een testkoper van verzoekster via de internetsite amazon.de een door de verkoopster OE (hierna: „verkoopster”) met de aantekening „Verzending door Amazon” aangeboden parfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”. In het kader van het programma „Verzending door Amazon” had de eerste verweester de derde verweester belast met de opslag van de waar van deze verkoopster. Na door verzoekster in gebreke te zijn gesteld op grond dat het daarbij was gegaan om niet-uitgeputte waar, heeft verkoopster een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven.
- 5 Verzoekster heeft de eerste verweester bij brief van 2 juni 2014 gesommeerd tot teruggave van alle „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”-parfum van verkoopster. De eerste verweester heeft de advocaten van verzoekster een pakket met „Shipment Reference” TT0034894719 doen toekomen, dat 30 stuks van dit parfum bevatte. Nadat een andere tot het concern van verweersters behorende vennootschap had meegedeeld dat elf van de toegezonden 30 stuks uit de voorraad van een andere verkoper afkomstig waren, heeft verzoekster de eerste verweester gesommeerd naam en adres van deze andere verkoper op te geven, **[Or. 4]** omdat bij 29 van de 30 parfums geen uitputting had plaatsgevonden. De eerste verweester deelde vervolgens mee dat niet meer kon worden nagegaan uit welke goederenvoorraad de genoemde elf stuks afkomstig waren.
- 6 Verzoekster beschouwt de handelwijze van de eerste en de derde verweester als inbreuk op het merkenrecht en heeft de eerste verweester via haar advocaat schriftelijk in gebreke gesteld.
- 7 Verzoekster heeft – voor zover in Revision van belang – geconcludeerd,
 - I. de eerste en de derde verweester

1. onder bedreiging met dwangmaatregelen te gelasten om na te laten, in het economische verkeer parfums van het merk „Davidoff Hot Water” in de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op het in de handel brengen ervan, in voorraad te hebben of te verzenden, of deze daartoe in voorraad te laten hebben of te laten verzenden, wanneer de producten niet door de merkhouder of door derden met toestemming van de merkhouder hier te lande, in een van de overige lidstaten van de Europese Unie of in een andere overeenkomstsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in de handel zijn gebracht;

subsidiair, zoals hierboven beschreven te oordelen met betrekking tot parfums van het merk „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”

meer subsidiair, zoals hierboven beschreven te oordelen met betrekking tot parfums van het merk „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”, die door verkoopster OE zijn geleverd of die niet aan een andere verkoper kunnen worden toegeschreven;

2. [verzoek om inlichtingen aangaande de leverancier van bepaalde parfums] [OMISSIS];

[subsidiair verzoek tot afgifte van een beëdigde verklaring] [OMISSIS];

3. [verzoek om inlichtingen aangaande de productienummers van bepaalde opgeslagen parfums] [OMISSIS] [Or. 5] [OMISSIS];

[subsidiair verzoek tot afgifte van een beëdigde verklaring] [OMISSIS];

- II. de eerste verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoekster van 1 973,90 EUR, benevens vijf procentpunten rente boven de basisrente vanaf 24 oktober 2014.

8 Het Landgericht (rechter in eerste aanleg) heeft de vordering afgewezen. Het hoger beroep van verzoekster is niet geslaagd [OMISSIS]. Met haar door de Senat toegelaten beroep tot Revision, waarbij de eerste en de derde verweerster concluderen tot verwerping daarvan, houdt verzoekster vast aan haar vorderingen.

9 B. Het slagen van verzoeksters Revision hangt af van de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 (hierna: „GMV”) en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) nr. 2017/1001 (hierna: „UMV”). Vóór een beslissing inzake het rechtsmiddel moet de behandeling van de zaak derhalve worden geschorst en moet overeenkomstig artikel 267, eerste alinea, onder b), en derde alinea, VWEU het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing worden verzocht.

- 10 I. De appelrechter heeft het hoger beroep ontvankelijk verklaard, maar als ongegrond afgewezen en heeft hiertoe het volgende uiteengezet:
- 11 De derde verweerster kan niet als dader een verbod worden opgelegd met betrekking tot de parfums, die zij heeft opgeslagen voor de verkoopster en andere leveranciers. De derde verweerster heeft het litigieuze merk niet zelf gebruikt. Zij heeft de parfums evenmin in voorraad gehad met het oogmerk deze zelf aan te bieden of in de handel te brengen, maar heeft alleen voor verkoopster gehandeld. Een aansprakelijkheid als medeplichtige of deelnemer aan een inbreuk op een merk komt niet in aanmerking, aangezien niet duidelijk is dat de derde verweerster ervan op de hoogte is geweest dat er geen sprake was van uitputting. Als „Störerin” [een persoon die op enigerlei wijze bewust aan een inbreuk bijdraagt] is de derde verweerster niet aansprakelijk, alleen al omdat verzoekster [Or. 6] niet heeft aangevoerd dat de derde verweerster in kennis is gesteld van de inbreuk op het recht. De derde verweerster is als derde evenmin verplicht tot het verschaffen van de verlangde inlichtingen.
- 12 Ook de eerste verweerster kan geen verbod worden opgelegd en zij kan niet worden veroordeeld tot het verstrekken van inlichtingen. Zij heeft de litigieuze waren noch in voorraad gehad, noch verzonden. Zij is niet aansprakelijk als „Störerin”, omdat zij geen uit de aanwijzingen van verzoekster blijvende keuringsverplichtingen heeft geschonden.
- 13 II. Het hoger beroep is ontvankelijk (zie B II 1). Het slagen van het beroep tot Revision van verzoekster hangt af van de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), GMV en artikel 9, lid 3, onder b), UMV (zie B II 2).
- 14 1. Het hoger beroep is ontvankelijk. [wordt uiteengezet] [OMISSIS]
- 15 2. Het slagen van het beroep tot Revision, voor zover daarmee wordt opgekomen tegen het oordeel van de appelrechter dat de derde verweerster niet aansprakelijk is als dader van een inbreuk op het merkenrecht, hangt af van de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), GMV en artikel 9, lid 3, onder b), UMV, die verduidelijking behoeft.
- 16 a) Aangezien verzoekster haar stakingsvordering baseert op herhalingsgevaar, is het beroep alleen gegrond wanneer de gelaakte handelwijze van de derde verweerster zowel op het moment van het uitvoeren ervan [Or. 7] onrechtmatig was, als ook op het moment van het oordeel in het beroep tot Revision onrechtmatig is [OMISSIS]. Met ingang van 1 oktober 2017 is het op het moment van de gelaakte handelingen geldende artikel 9, lid 2, onder b), GMV vervangen door artikel 9, lid 3, onder b), UMV. Voor het geschil heeft dat niet geleid tot belangrijke juridische wijzigingen [OMISSIS]. Krachtens beide bepalingen heeft de houder van het Uniemerken het recht derden te verbieden zonder zijn toestemming in het economisch verkeer onder het tekenen van de waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben.

- 17 b) Het slagen van het beroep tot Revision hangt af van de vraag of artikel 9, lid 2, onder b), GMV en artikel 9, lid 3, onder b), UMV aldus moeten worden uitgelegd dat een persoon die, zonder op de hoogte te zijn van de inbreuk op het merkenrecht, voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, deze waren met het oogmerk ze aan te bieden of in de handel te brengen in voorraad heeft, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen.
- 18 aa) Het beroep tot Revision slaagt niet voor zover het de beoordeling van de appelrechter bestrijdt dat de derde verweerster de waren die het merkenrecht schenden weliswaar in voorraad heeft gehad, maar hiermee niet zelf het krachtens artikel 9, lid 2, onder b, GMV en artikel 9, lid 3, onder b, UMV vereiste oogmerk heeft nagestreefd deze waren aan te bieden of in de handel te brengen. [wordt uiteengezet]
- 19 [OMISSIS] **[Or. 8]** [OMISSIS]
- 20 [OMISSIS]
- 21 bb) De beslechting van het geschil hangt derhalve af van de vraag of een persoon, die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van de inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad heeft met het oogmerk ze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen. Deze vraag behoeft verduidelijking door het Hof van Justitie van de Europese Unie.
- 22 Volgens de Senat moet de prejudiciële vraag ontkennend worden beantwoord. Wat betreft het octrooirecht heeft het Bundesgerichtshof geoordeeld dat het louter bewaren of vervoeren van waar die het octrooirecht schendt door een magazijnhouder, vrachtvervoerder of expediteur in de regel niet plaatsvindt met het oogmerk deze waar aan te bieden of **[Or. 9]** in de handel te brengen in de zin van § 9, tweede zin, punt 1, Patentgesetz (Duitse octrooiwet; hierna: „PatG”), aangezien het niet gerechtvaardigd is de grenzen van de verantwoordelijkheid van de houder krachtens § 9 PatG te omzeilen door het oogmerk van de middellijke houder toe te rekenen aan de onmiddellijke houder [OMISSIS]. Deze overweging is volgens de Senat ook toepasselijk op het merkenrecht. Om er, onder verwijzing naar het oogmerk van de middellijke houder de waren aan te bieden, vanuit te gaan dat de magazijnhouder, die van de inbreuk op het recht niet op de hoogte is, aansprakelijk is als dader voor het in voorraad hebben van inbreukmakende waren, breidt de grenzen van de verantwoordelijkheid van de houder krachtens artikel 9, lid 2, onder b, GMV en artikel 9, lid 3, onder b, UMV [OMISSIS] te ver uit.

[OMISSIS]