

Paul Geerts, Noot onder HvJ EU 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:341 (*Kogellagers*) en HvJ EU 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:519 (*mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*); gepubliceerd in IER 2020/53 en IER 2020/54

1. De inbreukcriteria onder art. 5 lid 1 sub a en b (oud) MRI vereisen dat een derde (i) *gebruik* maakt van het merk of overeenstemmend teken in (ii) *het economisch verkeer*.¹ Beide vereisten staan in de hier te bespreken arresten centraal. Uit al eerder gewezen jurisprudentie blijkt dat het Hof beide vereisten ruim uitlegt.

2. Wel is het zo dat het Hof aan het gebruik een ondergrens heeft gesteld.² Het gebruik van een teken impliceert dat de betrokken marktdeelnemer het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt *en* dat sprake is van een actieve gedraging.

3. In het *Google/Louis Vuitton*-arrest is beslist dat het *gebruik* van een teken op zijn minst impliceert dat de betrokken marktdeelnemer het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.³ Daar zal al snel sprake van zijn. Uitzonderingen zijn echter denkbaar. Zo stond in het *Google/Louis Vuitton*-arrest de vraag centraal in hoeverre het opslaan van een sleutelwoord of keyword door een zoekmachine, bestaande uit een merk, en het op basis daarvan zorgen voor weergave van een opgegeven advertentie als gebruik van het merk moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie besliste dat de beheerder van een internetzoekmachine geen gebruik van het merk maakt. Hoewel die beheerder zijn klanten de mogelijkheid biedt gebruik te maken van het merk, gebruikt hij dat merk echter niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie. Hij zorgt slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het teken.⁴ In navolging van het *Google/Louis Vuitton*-arrest heeft het Hof verder beslist dat het louter afvullen van blikjes die al zijn voorzien van het merk van de merkhouder evenmin als gebruik van het teken aangemerkt kan worden.⁵ De tussenpersoon die in opdracht van de importeur de geïmporteerde goederen enkel in opslag heeft, maakt ook geen gebruik van het merk.⁶

4. Belangrijk is verder dat de *gebruikshandeling* een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Wanneer iemand in een internetadvertentie wordt genoemd als gebruiker van het merk, maar die advertentie niet

¹ Beide arresten zijn gewezen onder vigeur van art. 5 van de oude Merkenrichtlijn 2008/95. Die richtlijn is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door Merkenrichtlijn 2015/2436. De inhoud van art. 5 Merkenrichtlijn 2008/95 is thans grotendeels en in gewijzigde vorm opgenomen in art. 10 Merkenrichtlijn 2015/2436. Hetgeen in beide onderhavige arresten ten aanzien van art. 5 Merkenrichtlijn 2008/95 is beslist, geldt ook voor art. 10 Merkenrichtlijn 2015/2436. Zie in dit verband r.o. 4 uit het *mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*-arrest.

² Zie voor voorbeelden van gebruikshandelingen, de niet limitatieve opsomming van art. 5 lid 3 (oud) MRI.

³ HvJ EU 23 maart 2010, *NJ* 2012/523 m.nt. J.H. Spoor, *BIE* 2010/79 m.nt. M.R.F. Senftleben, *IER* 2010/82 m.nt. E.A.M. Quanjel-Schreurs (*Google/Louis Vuitton*).

⁴ De adverteerder die als sleutelwoord een merk kiest, maakt daarentegen wel gebruik van het merk.

⁵ HvJ EU 15 december 2011, *IER* 2012/41 m.nt. A.M.E. Verschuur (*Red Bull/Winters*).

⁶ HvJ EU 16 juli 2015, *IER* 2015/44 m.nt. F. Eijvogels (*Top Logistics*); HvJ EU 2 april 2020, *IER* 2020/24 m.nt. M. Bronneman (*Coty/Amazon*).

door hem geplaatst is, of, indien de advertentie ooit wel door hem geplaatst was, maar vervolgens ondanks zijn verzoek tot doorhaling, geplaatst blijft, leidt dit tot de conclusie dat diegene het merk niet gebruikt. Onder dergelijke omstandigheden verricht de adverteerder geen actieve handeling en heeft hij bovendien geen rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Hij maakt geen gebruik van het merk. Handelingen van andere ondernemers, zoals die van beheerders van websites die op eigen initiatief en buiten het medeweten en zonder toestemming van de adverteerder de betreffende advertentie op hun websites weergeven, kunnen niet aan de adverteerder worden toegerekend.⁷

5. Voor de inbreukcriteria genoemd onder art. 5 lid 1 sub a en b (oud) MRI geldt voorts dat sprake moet zijn van gebruik van het merk (of een overeenstemmend teken) *in het economisch verkeer*. Daaronder moet worden verstaan gebruik dat plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer.⁸ In het *L'Oréal/eBay*-arrest heeft het Hof beslist dat een natuurlijk persoon die verkopen pleegt die wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, handelt in het economisch verkeer.⁹ Het merkrecht kan dus in beginsel alleen tegen marktdeelnemers ingeroepen worden. Niet vereist is echter dat met het gebruik economisch voordeel wordt behaald, dan wel winst wordt gemaakt.¹⁰

6. Dan nu naar de twee te bespreken arresten van het Hof. Ik ga het niet spannender maken dan het is: in die arresten borduurt het Hof voort op de hierboven genoemde jurisprudentie. In de *Kogellagers*-zaak heeft een in Finland woonachtige natuurlijke persoon, een partij van 150 kogellagers uit China ontvangen. Deze lagers, die een totale massa van 710 kg hadden, worden gebruikt als reserveonderdelen in transmissiemechanismen, generatoren en motoren alsook bij de bouw van bruggen en trams. Zij waren voorzien van een teken dat overeenstemt met het internationale woordmerk INA, waarvan A houder is voor onder meer 'lagers'. Nadat de partij kogellagers op naam van B was ingeklaard, is zij door hem op 12 april 2011 afgehaald bij het douane-entrepot op de luchthaven van Helsinki, waar zij was opgeslagen. Vandaar heeft B de partij kogellagers naar zijn woning meegenomen. Enkele weken later zijn de lagers overgedragen aan een derde met het oog op uitvoer ervan naar Rusland. B heeft als vergoeding voor die diensten een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen.

7. De Finse (straf)rechter wil weten of B geacht moet worden het merk in het economische verkeer te gebruiken in de zin van art. 5 lid 1 (oud) MRI. Over het antwoord op deze vraag twijfelt hij omdat in het *Top Logistics*-arrest van het Hof is geoordeeld dat Top Logistics die eigenaar is van een belasting- en douane-entrepot, *geen* gebruikmaakt van een teken dat gelijk

⁷ HvJ EU 3 maart 2016, *NJ* 2017/120 m.nt. Ch. Gielen (*Daimler*). Uit r.o. 17 van dit arrest blijkt dat het opzetten van dergelijke websites een wijdverspreide commerciële praktijk is.

⁸ Zie onder meer HvJ EG 12 november 2002, *NJ* 2003/265 m.nt. M.R. Mok, *BIE* 2003/338, *IER* 2003, 50 m.nt. Ch. Gielen (*Arsenal/Reed*); HvJ EU 16 juli 2015, *IER* 2015/44 m.nt. F. Eijsvogels (*Top Logistics*).

⁹ HvJ EU 12 juli 2011, *IER* 2011/58 m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2011/107 m.nt. K.J. Koelman, *AA* 2011, 818 m.nt. P.J. Slot (*L'Oréal/eBay*).

¹⁰ Zie HvJ EG 9 december 2009, *IER* 2009/25 m.nt. Ch. Gielen onder *IER* 2009/26, *NJ* 2009/300 (*Radetzký*).

is aan of overeenstemt met een merk, wanneer hij zich ertoe beperkt waren die zijn voorzien van dat teken op te slaan voor rekening van een derde.¹¹ De verwijzende rechter vraagt zich af of die rechtspraak naar analogie kan worden toegepast op een zaak zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een persoon voor rekening van een derde in ruil voor een fles cognac en een slof sigaretten waren heeft ingevoerd en deze heeft opgeslagen en bewaard voordat zij werden opgehaald om te worden doorgezonden naar een derde staat.

8. In een slordig geschreven en opgebouwd arrest is het antwoord van het Hof dat dit *niet* het geval is en wel om de simpele reden dat B, anders dan Top Logistics, de gemerkte waren zelf heeft ingevoerd in de zin van art. 5 lid 3 sub c (oud) MRI. Dat B invoert volgt (volgens het Hof) uit het feit dat hij zijn adres heeft opgegeven als de plaats waarnaar de waren in kwestie moesten worden verzonden, deze waren heeft ingeklaard of door een douane-expediteur heeft laten inklaaren en die waren in het vrije verkeer heeft gebracht (r.o. 26). Met die vaststelling is het lot van B bezegeld. In het *Top Logistics*-arrest (r.o. 41-42) heeft het Hof immers beslist dat een marktdeelnemer die goederen invoert die zijn voorzien van een merk waarvan hij niet de houder is, dat teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De vaststelling dat de marktdeelnemer heeft ingevoerd volstaat, zonder dat hoeft te worden onderzocht wat er later met die waren is gedaan, met name of zij zijn opgeslagen door de importeur, in de handel zijn gebracht in de Unie dan wel zijn uitgevoerd naar derde landen (r.o. 28). Dat hij (als importeur) dat teken niet gebruikt in transacties met de consument is daarbij niet relevant.¹² Evenmin het feit dat hij (mogelijk) niet de eigenaar is van de waren die hij invoert (r.o. 27).¹³

9. B kan dus niet (zoals Top Logistics) als een ‘passieve tussenpersoon’ worden aangemerkt. Hij is een ‘actieve importeur’. Voeg daaraan toe dat het ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten van *wezenlijk* belang is dat de merkhouder de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER kan controleren,¹⁴ dan is gegeven dat merkhouders met succes moeten kunnen optreden tegen handelingen zoals door B verricht. Dat is niet meer dan terecht.¹⁵

10. B heeft de gemerkte waren niet alleen ingevoerd, maar daarna ook bewaard in de zin van art. 5 lid 3 sub b (oud) MRI. In het arrest zelf heeft het Hof aan dit aspect geen aandacht besteed, maar hij noemt art. 5 lid 3 sub b (oud) MRI wel in het dictum. Ik heb geen idee waarom het Hof in het arrest zelf op dit aspect niet nader is ingegaan. Interessant is het wel. Met name na het *Coty/Amazon*-arrest waarin het Hof heeft beslist dat het *in voorraad* hebben van gemerkte waren pas als gebruikshandeling kan worden gezien, wanneer degene die de opslag verricht zelf

¹¹ HvJ EU 16 juli 2015, *IER* 2015/44 m.nt. F. Eijsvogels (*Top Logistics*).

¹² HvJ EU 16 juli 2015, *IER* 2015/44 m.nt. F. Eijsvogels (*Top Logistics*).

¹³ Hetgeen al eerder in het *L'Oréal/eBay*-arrest is beslist; HvJ 12 juli 2011, *IER* 2011/58 m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2011/107 m.nt. K.J. Koelman, *AA* 2011, 818 m.nt. P.J. Slot (*L'Oréal/eBay*).

¹⁴ Zie HvJ 25 juli 2018, *NJ* 2019/181 m.nt. Ch. Gielen, *IER* 2018/55 m.nt. W.J.H. Leppink, A.I.P. Martens & M. Poulus, *BIE* 2018/35 m.nt. G. van der Wal & S. Said (*Mitsubishi*) en de daar genoemde overige jurisprudentie.

¹⁵ Door de invoering van art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015/2436 is de positie van merkhouders in hun strijd tegen de import van counterfeit producten versterkt.

het voornemen heeft om de waren aan te bieden of in de handel te brengen.¹⁶ Art. 5 lid 3 sub b (oud) MRI spreekt immers over het aanbieden van waren, het in de handel brengen ervan of het *daartoe* in voorraad hebben. Het is duidelijk dat dit voornemen bij B aanwezig was (uiteindelijk heeft hij de kogellagers ook aan een derde overgedragen). B heeft dus niet alleen in de zin van art. 5 lid 3 sub c (oud) MRI gebruikgemaakt van het teken, maar ook in de zin van art. 5 lid 3 sub b (oud) MRI. B is dus niet alleen een ‘actieve importeur’, maar ook – wat ik gemakshalve maar even noem – een ‘actieve tussenpersoon’. Ook dit laatste is een belangrijk verschil met de *Top Logistics*-zaak: daar betrof het een ‘passieve tussenpersoon’ die de geïmporteerde goederen niet voor zichzelf in opslag had, maar voor de importeur die hem daartoe opdracht had gegeven. Top Logistics gebruikte het merk niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie.

11. En hoe zit het dan met het vereiste dat het teken *in het economisch verkeer* gebruikt moet worden? B is toch een persoon die beroepsmatig *geen* handelsactiviteiten verricht? Ook met dat ‘verweer’ is het Hof snel klaar. Met een verwijzing (in r.o. 23) naar zijn eigen *L’Oréal/eBay*-arrest, waarin is beslist dat iemand zich in het economische verkeer begeeft wanneer hij handelingen verricht die wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken buiten de sfeer van een particuliere activiteit vallen, spreekt het Hof zijn vermoeden uit dat het invoeren van kogellagers met een totaalgewicht van 710 kg en die over het algemeen in de zware industrie worden gebruikt, kennelijk niet bestemd zijn voor particulier gebruik. Het is echter de verwijzende rechter die op die vraag antwoord moet geven (r.o. 25). Bij de beantwoording van die vraag komt volgens het Hof (r.o. 29) geen relevantie toe aan de omvang van de vergoeding die de importeur heeft ontvangen als tegenprestatie voor zijn activiteiten. Ook met deze beslissing van het Hof kan worden ingestemd. Zij sluit aan bij het al eerder gegeven oordeel dat deelname aan het economisch verkeer niet het hebben van een winstooi merk behoeft in te houden.¹⁷

12. Het tweede hier te bespreken *mk advocaten/MBK Rechtsanwälte*-arrest van het Hof ziet op het vereiste dat de gebruikshandeling een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat (zie nr. 4). Dit vereiste is door het Hof in het *Daimler*-arrest geïntroduceerd.¹⁸ In die zaak ging het om een (voormalig erkend) garagehouder die tijdens zijn overeenkomst met Mercedes zich een erkend Mercedes-Benz-garagehouder mocht noemen. Op internet heeft hij zich in advertenties ook als zodanig geprofileerd. Na afloop van de overeenkomst met Mercedes bleven deze advertenties zonder medeweten en toestemming van de voormalig erkende garagehouder op websites van derden nog steeds opduiken, ondanks het feit dat hij alles in het werk had gesteld om die advertenties te verwijderen. Het Hof beslist dat er geen sprake is van merkinbreuk omdat de (voormalig erkende) garagehouder onder dergelijke omstandigheden geen gebruik maakt van het merk: gebruik van een teken vereist immers – aldus het Hof – een actieve gedraging, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Daar is geen sprake

¹⁶ HvJ EU 2 april 2020, *IER* 2020/24 m.nt. M. Bronneman (*Coty/Amazon*). Het is opvallend dat het Hof in het *Kogellagers*-arrest (d.d. 30 april 2020) niet naar het *Coty-Amazon*-arrest (d.d. 2 april 2020) verwijst. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat beide arresten elkaar hebben gekruist.

¹⁷ Zie HvJ EG 9 december 2009, *IER* 2009/25 m.nt. Ch. Gielen onder *IER* 2009/26, *NJ* 2009/300 (*Radetzký*).

¹⁸ HvJ EU 3 maart 2016, *NJ* 2017/120 m.nt. Ch. Gielen (*Daimler*).

van wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer, zonder toestemming van de adverteerder en zelfs tegen zijn uitdrukkelijke wens in.

13. In het *mk advocaten/MBK Rechtsanwälte*-arrest gaat het om een vergelijkbaar geval (zie voor de feiten r.o. 5 e.v.). Echter met dit verschil: de litigieuze advertentie in de *Daimler*-zaak was aanvankelijk rechtmatig, terwijl in de onderhavige zaak de in opdracht van *mk advocaten* online geplaatste advertentie van meet af aan inbreuk maakte op het merk van een derde. De Duitse rechter vraagt zich af of dit verschil relevant is voor de uitlegging die moet worden gegeven aan de woorden ‘het gebruik’ in de zin van art. 5 lid 1 (oud) MRI.

14. Dat is volgens het Hof *irrelevant* (r.o. 30): ook dan maakt de ‘opdrachtgever tot het plaatsen van de oorspronkelijke advertentie’ geen gebruik van het merk. Met een verwijzing naar de beslissende rechtsoverwegingen uit het *Daimler*-arrest blijft doorslaggevend dat:

“22 Eigen handelingen van andere ondernemers, zoals die van beheerders van internetzoekmachines waarmee die persoon geen rechtstreekse of indirecte band heeft en die niet in zijn opdracht en voor zijn rekening handelen maar op eigen initiatief en in eigen naam, kunnen daarentegen uit het oogpunt van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 niet aan die persoon worden toegerekend (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, punten 36 en 37).

23 De uitdrukking „het gebruik” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 vereist immers een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder (arrest van 3 maart 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 39).

24 Deze bepaling kan derhalve niet aldus worden uitgelegd dat een persoon los van zijn gedrag kan worden geacht gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde op de enkele grond dat dit gebruik hem een economisch voordeel kan verschaffen (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 42).”

15. Een begrijpelijke beslissing waarmee kan worden ingestemd. Interessanter zijn de overwegingen (r.o. 26-29) die het Hof wijdt aan de mogelijkheden die de merkhouders heeft om in voorkomend geval (i) op basis van het nationale recht vergoeding van economische voordelen te eisen of (ii) om op te treden tegen de beheerders van de betrokken websites. Ik sta nog kort stil bij deze twee aan de merkhouders toekomende actiemogelijkheden.

16. Op beide mogelijkheden heeft het Hof in zijn *Daimler*-arrest ook al heel kort gewezen (zie r.o. 43). De eerste mogelijkheid ziet op een actie op grond van nationaal recht tegen ‘de opdrachtgever tot het plaatsen van de oorspronkelijke advertentie’. Die kan immers economisch voordeel hebben van het voortdurend blijven verschijnen van de advertentie. De merkhouders kan eisen dat de adverteerder dit economisch voordeel vergoedt. Naar Nederlands recht kan gedacht worden aan een actie uit ongerechtvaardigde verrijking. Een actiemogelijkheid die in feite niet meer is dan een papieren tijger. Zoals Gielen in zijn *NJ*-noot onder het *Daimler*-arrest

immers terecht opmerkt “zal het voor de merkhouders nog niet eenvoudig zijn in geldelijke zin een verarming door het voortdurend gebruik van de advertentie aan te tonen.”

17. Daarnaast kan de merkhouders actie ondernemen tegen de beheerders van de websites die op eigen initiatief en buiten medeweten en zonder toestemming van de adverteerder de betreffende advertentie op hun websites laten verschijnen. Zoals gezegd heeft het Hof in zijn *Daimler*-arrest ook al kort op deze mogelijkheid gewezen. In het onderhavige arrest werkt het Hof dit punt verder uit en maakt hij duidelijk dat die websitebeheerders op grond van merkinbreuk aangesproken kunnen worden. Die uitwerking is wat rommelig, maar die komt als ik het goed zie op het volgende neer:

- (i) de betreffende websitebeheerders gebruiken (anders dan een internetzoekmachine zoals bijvoorbeeld Google) het merk voor hun eigen commerciële communicatie (r.o. 27);¹⁹
- (ii) voeg daaraan toe dat zij een actieve gedraging verrichten en rechtstreeks controle hebben over de handeling waarin het gebruik bestaat, dan
- (iii) maakt dat de weg vrij voor de conclusie dat de websitebeheerders het merk in de zin van art. 5 lid 1 (oud) MRI gebruiken en de merkhouders dat gebruik van zijn merk kan verbieden en dus kan doen staken (r.o. 28-29).

18. Deze websitebeheerders zijn dus gewaarschuwd: zij maken zich schuldig aan merkinbreuk. Dat is wat mij betreft het belangrijkste wapenfeit uit het *mk advocaten/MBK Rechtsanwälters*-arrest.

P.G.F.A. Geerts

¹⁹ Als ik mij niet vergis verliest Gielen dit punt in zijn *NJ*-noot onder het *Daimler*-arrest iets te veel uit het oog. In die noot vraagt hij zich af of de beslissing van het Hof in het *Google/Louis Vuitton*-arrest dat Google geen gebruik maakt van de merken die zij voor haar klanten als keywords opslaat, wel goed te rijmen is met de beslissing van het Hof in het *Daimler*-arrest dat voor merkgebruik een actieve handeling vereist is. Hij heeft gelijk dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (zoals Google) - die een teken dat gelijk is aan een merk of ermee overeenstemt, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt - actief handelt, maar daarmee is nog niet gezegd dat Google die merken ook voor zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Dat is niet het geval en dat is het doorslaggevende argument voor het oordeel van het Hof dat Google geen gebruik maakt van de merken die zij voor haar klanten als keywords opslaat.