

L'Oréal/eBay-arrest, genoeg voer voor nieuwe merk-jurisprudentie en aansprakelijkheid voor ISPs een stap dichterbij?

Mr. M.J. Heerma van Voss en mr. V.A. Zwaan*

Het Hof van Justitie heeft zich onlangs uitgelaten over bepaalde aspecten van het aanbieden van de online veilingssite eBay. De Engelse rechter heeft een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie voorgelegd met betrekking tot het gebruik van merken van derden door adverteerders en aanbieders van online marktplaatsen in advertenties op hun sites en als *keyword* voor *Adwords*-campagnes op sites van zoekmachines. Ook de vraag in hoeverre eBay aansprakelijk is voor merkinbreuk door adverteerders komt aan bod.

Zaak C-324/09 L'Oréal e.a./eBay, n.n.g.

Inleiding

In vervolg op de *Google*-arresten¹ heeft het Hof van Justitie op 12 juli 2011 weer een belangrijk arrest gewezen voor zowel het merkenrecht als de aansprakelijkheid van internet service providers (hierna: ISPs). Zoals we in ons eerdere artikel² over die *Google*-arresten schreven, bracht de komst van het internet en bijbehorende internetdienstverleners, zoals zoekmachines, specifieke merkrechtelijke vragen met zich, alsmede vragen omtrent de

uitleg van de (uitsluiting van) aansprakelijkheid van ISPs, zoals neergelegd in de E-commerce-Richtlijn.³

Naast bedrijven die merken van andere partijen gebruiken om hun producten of diensten onder de aandacht van het publiek te brengen via *Adwords*-campagnes en naast de zoekmachinesproviders die dat merkgebruik mogelijk maken, heeft het internet ook gezorgd voor het ontstaan van een nieuwe virtuele markt. De markt van online veilingen en van online vraag-en-aanbodssites, al dan niet voor tweedehandsproducten. Daarbij gaat het niet alleen om websites van providers zoals eBay, maar ook om websites zoals *Werkspotter.nl*, waarop diensten door zowel particulieren als bedrijven worden aangeboden of gevraagd.

Particulieren en bedrijven bieden hierop ook allerlei merkproducten aan. In de titel en/of tekst van hun aanbiedingen gebruiken zij vaak de betreffende merken. Vele van de aangeboden producten zijn originele merkproducten; dat wil zeggen producten die door of met toestemming van de merkhouder zijn geproduceerd. Maar soms zijn deze producten eigenlijk niet voor de wederverkoop bedoeld. Sommige aanbieders handelen echter ook in namaakmerkproducten.

De providers van deze sites maken ook gebruik van merken, zowel in hun eigen advertenties op hun eigen site als als *key word* voor *Adwords*-advertenties op zoekmachinesites, om daardoor de aandacht van hun publiek te vestigen op de aanbiedingen van de aanbieders waarin die merkproducten worden aangeboden.

De prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd komen allemaal voort uit de vraag hoe het gebruik van merken van derden door deze aanbieders en door deze providers, in advertenties op deze sites en als

* Mr. M.J. Heerma van Voss is advocaat bij SOLV te Amsterdam. Mr. V.A. Zwaan is advocaat bij SOLV te Amsterdam.

1. HvJ EU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 t/m C-238/08, *Google/Louis Vuitton, Google/Viaticum en Luteciel, Google/CNRRH*; Pb. nr. C134 van 22 mei 2010, p. 2; HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-278/08, *BergSpecht*, Pb. nr. C 134 van 22 mei 2010, p. 3.

2. 'Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet', *NTER* 2010/6, p. 207-217.

3. 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 (*PbEG* 2000, L 178/1).

key word voor *Adwords*-campagnes op sites van zoekmachines, moet worden gekwalificeerd. En vervolgens of dat gebruik ook leidt tot een aansprakelijkheid van de aanbieders van de handelsite.

Feiten

De feiten in de casus van het *L'Oréal/eBay*-arrest zijn als volgt.

Op de Britse versie van de eBay site, bereikbaar onder <www.ebay.co.uk>, werden door verschillende natuurlijke personen verschillende cosmetische merkproducten van L'Oréal (o.m. parfums) aangeboden. Uiteindelijk bleek het te gaan om:

- namaakproducten (zogenoemde *counterfeit* producten);
- weliswaar originele producten, maar die waren bestemd voor de verkoop in Noord-Amerika en niet voor de EER-markt (zogenoemde parallel producten);
- originele demonstratieproducten die niet voor de verkoop bestemd waren – daarop stond vaak vermeld 'demonstratie' of 'verkoop verboden', alsmede (gratis) monsters daarvan (testers); en,
- originele producten zonder de bijbehorende (originele) verpakking.

Om iets via eBay te kunnen verkopen, veilen of kopen, dient men eerst een gratis account aan te maken. De aanbieder dient wel kosten/commissie te betalen voor het plaatsen van een aanbieding en voor een geslaagde verkoop c.q. veiling. De eBay-gebruiksvoorwaarden (van toepassing op verkopers en kopers) bepalen onder meer dat de handel van namaakproducten en merkinbreuken verboden is.

Aanbieders kunnen op eBay ook een online winkel openen; een aparte pagina waarop alle producten van die aanbieder staan. Daarnaast assisteert eBay aanbieders – tegen betaling – om hun aanbod te optimaliseren, hun verkopen te bevorderen en te verhogen.

eBay maakt soms ook reclame voor bepaalde te koop aangeboden producten door *Adwords*-advertenties te plaatsen bij zoekmachines, zoals Google, met gebruikmaking van het betreffende merk als *key word*.

L'Oréal meende dat op de verschillende Europese eBay-sites op grote schaal aanbiedingen worden gedaan die inbreuk maken op haar merkrechten. De vraag was dan ook of de betreffende aanbieders (natuurlijke personen) aansprakelijk konden worden gehouden voor de aanbiedingen op <www.ebay.co.uk> van producten die vermeend inbreuk maakten op L'Oréal's merken, zoals Amor Amor en Lancôme.

Van de zeventien soorten producten die werden aangeboden, waren twee namaak. De vraag bleef dus over of de verkoop van die vijftien andere originele producten niettemin inbreuk maakt op L'Oréal's merkrechten op grond van het volgende:

- de testers waren niet voor de verkoop bestemd;

- de betreffende producten waren niet door of met toestemming van L'Oréal op de EER-markt gebracht; ze waren bestemd voor verkoop in Noord-Amerika;
- sommige van deze producten werden zonder de bijbehorende verpakking aangeboden.

L'Oréal meende daarnaast dat eBay aansprakelijk is voor het gebruik van de merken van L'Oréal, omdat zij deze merken op haar *site* toont en in haar *Adwords*-advertenties op zoekmachines.

Een van de *Adwords*-advertenties op Google was:

'Shu Uemura Great deals on Shu uemura
Shop on eBay and Save!
www.ebay.co.uk'

die kon verschijnen na het invoeren van het *key word* 'shu uemura'. Als op deze *Adword*-advertentie werd geklikt, kwam men op een ebay.co.uk-pagina met daarop de melding '96 objecten gevonden voor shu uemura', alsmede – voor de meeste – dat deze afkomstig waren uit Hong Kong.

Of er sprake is van merkinbreuk door de aanbieders, is ook van belang voor de vraag of een provider op basis van de E-commerce-Richtlijn en de Handhavingsrichtlijn een afgeleide aansprakelijkheid heeft. Daarvoor moet immers eerst worden vastgesteld of er sprake is van een onmiskenbare merkinbreuk.

Voor de vraag of eBay zelfstandig merkinbreuk kan worden verweten, is van belang dat op de eBay-site in de advertenties van de daadwerkelijke aanbieders de betreffende merken van L'Oréal worden getoond en dat eBay *key words* heeft gebruikt die overeenstemmen met bepaalde merken van L'Oréal voor *Adwords*-advertenties, waarin een link was opgenomen naar de site <www.ebay.co.uk>.⁴

De prejudiciële vragen

Het Britse High Court of Justice legde een tiental prejudiciële vragen voor. Samengevat kwamen ze hier op neer:⁵ Is er in het geval van 'testers'⁶ sprake van 'in de handel brengen'?⁷ Heeft de merkhouder een 'gegronde reden'⁸ om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van parfums en cosmetische middelen waarvan de buitenverpakking zonder zijn toestemming is verwijderd? En maakt het daarbij nog verschil of (1) de verwijdering tot gevolg heeft dat daardoor cosmetische productinformatie niet meer aanwezig is, of (2) de verdere verhandeling daarvan het imago van de producten en dus de reputatie van het merk schaadt of kan schaden?

Wanneer de online handelssite een *key word* voor een *Adwords*-advertentie gebruikt – gelijk aan een merk – is

4. *L'Oréal/eBay*-arrest, punten 38-42.

5. Voor de exacte vragen, zie *L'Oréal/eBay*, punt 50.

6. Zie punt 50, vraag 1 van *L'Oréal/eBay* voor omschrijving 'testers'.

7. In de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn (MRI) en art. 13 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo).

8. In de zin van art. 7 lid 2 MRI en art. 13 lid 2 GMVo.

dan de vertoning van het teken in de *Adwords*-advertentie ‘gebruik’ van het teken?⁹

Is er sprake van gebruik door de online handelssite, als de gebruiker na het aanklikken van voornoemde advertentie rechtstreeks wordt geleid naar advertenties of verkoopaanbiedingen van derden (op die site) waarin het merk voorkomt, en sommige van die advertenties of verkoopaanbiedingen wel en sommige geen inbreuk maken op het merk?¹⁰

Is er al sprake van gebruik, indien een advertentie of verkoopaanbieding van parallelproducten op de site is gericht tot de consument op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet, of moet de merkhouder aantonen dat de advertentie of aanbieding noodzakelijkerwijs meebrengt dat de producten op dat grondgebied in het verkeer worden gebracht?

Maakt het daarbij nog verschil of het teken op de website van de exploitant van de elektronische markt zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde link?

Is artikel 14 van de E-commerce-Richtlijn van toepassing op het aanbieden van een online marktplaats en zo ja, wanneer is er sprake van kennis of besef in de zin van artikel 14?

Kunnen aanbieders van opslagdiensten op grond van de Handhavingsrichtlijn¹¹ door de rechter worden bevolen om maatregelen te nemen om verdere inbreuken te voorkomen?

Voorvraag: wel of geen gebruik in het economisch verkeer?

Nu de eerste tot en met vierde vraag en de zevende vraag een uitleg van het merkenrecht vergen, diende het Hof van Justitie, zoals de advocaat-generaal in zijn conclusie had aangegeven, eerst een voorvraag te stellen. Deze vraag is zeer relevant, nu de aanbieders op eBay juist allen natuurlijke personen waren. De voorvraag is dan ook of het verhandelen van producten door natuurlijke personen als gebruik van het merk ‘in het economisch verkeer’ is aan te merken.

Tot nu toe nog was niet exact aangegeven wanneer er sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Uit het *Arsenal/Reed*-arrest¹² uit 2002 kan worden opgemaakt dat het moet gaan om gebruik van het teken *in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer*. Onder verwijzing naar de onderhavige conclusie van de advocaat-generaal en naar de arresten *Anheuser-Busch* en *L'Oréal/Belurre*,¹³ overweegt het Hof van Justitie dat

‘de uitsluitende rechten die door merken worden verleend, in beginsel slechts tegen marktdeelnemers

kunnen worden ingeroepen. Immers, opdat de houder van een merk een derde het gebruik van een aan dit merk gelijk of overeenstemmend teken kan verbieden, dient dit gebruik plaats te vinden in het economisch verkeer’.¹⁴

Vervolgens concludeert het Hof van Justitie dat ‘wanneer een natuurlijke persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt’, de merkhouder zich daartegen niet kan verzetten.

De natuurlijke persoon is dus in beginsel geen *marktdeelnemer*. In beginsel, omdat er wel sprake is van gebruik in het economisch verkeer als de verkopen van de natuurlijke persoon, wegens *hun volume, frequentie of andere kenmerken*, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen.

Opvallend is nog wel dat in de betreffende overwegingen de modaliteit van ‘elektronische marktplaats’ expliciet wordt genoemd; alsof deze uitleg bij andere modaliteiten niet te gelden heeft. Dat zou ons bevreemden.

Het gaat er dus om of de verkopen wel of niet buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen. Het is aan de nationale rechters om dit te beoordelen op basis van *volume, frequentie of andere kenmerken*. In Nederland zal dit tot nieuwe afwegingen moeten leiden. Tot op heden werd een ruimere interpretatie gegeven aan gebruik in het economische verkeer. Ook het enkele particuliere aanbod waarbij een economisch voordeel werd nagestreefd (ofwel een aanbod tegen betaling van een prijs), werd al als een gebruik in het economisch verkeer gezien.¹⁵

De Engelse verwijzende rechter in deze zaak meende overigens dat de betreffende natuurlijke personen niet in de privésfeer handelden. Dat is ook niet zo vreemd, omdat bijvoorbeeld een van hen, Potts, ongeveer 5.000 merkproducten van L'Oréal aanbood.¹⁶

De interessante vraag blijft dus wel waar de scheidslijn tussen privé- en handelsactiviteit ligt. Zeer waarschijnlijk zal zij wel veel lager liggen dan 5.000 producten. De vraag zal ook moeilijk eenduidig te beantwoorden te zijn, daar die afhangt van de verschillende criteria (*volume, frequentie of andere kenmerken*) en niet te vergeten de merkhouder is opgezadeld met het bewijs daarvan.

Aanbod van parallelproducten op eBay gericht op consumenten in de EER? (zevende vraag)

Het internet kent geen grenzen en websites zijn in beginsel vanuit overal bereikbaar. Deze digitale wereld kent dus geen grenzen en gescheiden markten, zoals we die in het intellectuele-eigendomsrecht kennen. De gestelde vraag is dan ook hoe om te gaan met een aanbod

9. In de zin van art. 5 lid 1 sub a MRI en art. 9 lid 1 sub a GMVo.

10. In de zin van art. 5 lid 1 sub a MRI en art. 9 lid 1 sub a GMVo.

11. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

12. HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, *Arsenal/Reed*, *Jur.* 2002, p. I-10273.

13. HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, *Anheuser-Busch*, *Jur.* p. I-10989, punt 62 en HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, *L'Oréal e.a.*, *Jur.* p. I-5185, punt 57.

14. *L'Oréal/eBay*, punt 54.

15. Zie T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, par. 8.6.1, p. 303 en de daar genoemde jurisprudentie onder voetnoot 128.

16. England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions 22 mei 2009 (*L'Oréal/eBay*), [2009] RPC 21, [2009] EWHC 1094 (Ch), [2009] ETMR 53, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1094.html>.

van een merkproduct dat niet met toestemming van de merkhouder op de EER-markt is gebracht en op een internetsite wordt aangeboden. Oftewel is het aanbieden van zulke niet uitgeputte producten – waarvan de merk-rechten niet zijn uitgeput – als een ongeoorloofde parallelimport (merkinbreuk) aan te merken? Het gaat daarbij voornamelijk om de vraag of de site waarop de aanbieding staat (ook) gericht is op het publiek gevestigd in (een deel van) de EER, in het bijzonder of het volstaat dat de aanbieding is gericht op dat publiek.¹⁷

Daarvan is niet al sprake indien de site of de advertentie technisch gezien vanuit de EU toegankelijk zijn (zoals eerder was overwogen in het *Pammer en Hotel Alpenhof*-arrest¹⁸). Er moet meer aan de hand zijn. De loutere omstandigheid dat het niet duidelijk is of de producten wel of niet naar de EER kunnen worden gebracht, betekent ook weer niet dat er geen aanwijzingen zijn. Anders zou dit aan de effectiviteit van het recht van de merkhouder afbreuk doen.¹⁹

Een (toegankelijke) site is (ook) gericht op het publiek (consumenten) in een of meer landen van de EER indien er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat het betreffende aanbod (advertentie) op de site bestemd is voor consumenten die zich daar bevinden.

Het is aan de nationale rechter om per geval uit te maken of er sprake is van dergelijke aanwijzingen, waarbij de eventuele precisering van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden met name van belang is.²⁰

In casu laat het Hof van Justitie wel doorschemeren dat – bij gebrek aan tegenbewijs – het feit dat de betreffende aanbiedingen op de Britse website <www.ebay.co.uk> staan, vooralsnog als een dergelijke aanwijzing wordt gezien.²¹

Naast de domeinnaamextensie, zoals co.uk en .nl, zijn ook van belang: de taal van de aanbieding, daadwerkelijke mogelijkheid tot betalen vanuit een EER-land (via iDeal, of creditkaart of factuur), daadwerkelijke levering in het EER-land, mogelijkheid tot (telefonisch) contact opnemen vanuit EER-land, routebeschrijving vanuit EER-land, *testimonials* van consumenten uit andere EER-landen en het verschijnen van *Adwords*-advertenties van die aanbieding op de zoekmachineversie van een of meer EER-landen.²²

Aanbod van testers vs. uitputting (eerste vraag)

Zonder tegenbewijs gaat het Hof van Justitie ervan uit dat de merkhouder nimmer zelf testers op de EER-markt heeft gebracht, dan wel dat deze ooit met zijn toestemming op de markt zijn gebracht. Oftewel: er is geen sprake van uitputting – onder verwijzing naar het *Silber-*

quelle- en *Coty Prestige Lancaster Group*-arrest²³ – omdat deze testers niet voor de verkoop aan consumenten bestemd waren (niet met het oog op de penetratie van de producten op de markt).²⁴

Aanbod van producten zonder verpakking afbreuk aan imago van merk(product)? (tweede t/m vierde vraag)

De vraag is voornamelijk of het aanbieden van producten (flacons) zonder bijbehorende verpakking wel of geen afbreuk doet aan het imago van het merk(product). Soms is juist de verpakking van het product (flacon) een (belangrijk) onderdeel van het product en kan de verwijdering daarvan juist afbreuk aan het prestige- en luxe-imago doen. Anderzijds kan juist het product ook zonder verpakking toch nog steeds op doeltreffende wijze het prestige- en luxe-imago weergeven. Het Hof van Justitie overweegt dan ook dat dit per geval moet worden bekeken.²⁵

Niet verwonderlijk is dat het Hof van Justitie vervolgens opmerkt dat van afbreuk sprake kan zijn, indien de verpakking evenveel als of meer dan de flacon bijdraagt aan dat imago. Ook kan het ontbreken van sommige of alle vereiste informatie uit hoofde van de Richtlijn Cosmetische Producten – vanwege de verwijdering van de verpakking – afbreuk doen aan het imago.

Maar het is wel de merkhouder die de afbreuk aan het imago (ofwel de reputatie) van het merk dient te bewijzen. Met het ontbreken van de verpakking staat de afbreuk en dus inbreuk nog niet vast.

Alleen als de wettelijk vereiste (essentiële) informatie (naam fabrikant of distributeur) daardoor ontbreekt, is er in ieder geval sprake van afbreuk, omdat dan afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke (voornaamste) functie van het merk: de herkomstfunctie. ‘Dan wordt daaraan immers de wezenlijke werking ontnomen om te waarborgen dat alle van dat merk voorziene waren zijn geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan’.²⁶

Deze redenering gaat echter niet altijd op. Het Hof van Justitie gaat uit van het onderhavige feitencomplex waarbij het merk niet identiek is aan de naam van de fabrikant of distributeur (zoals bij Amor Amor (merk) en L’Oréal (naam fabrikant; overigens ook een merk)). In een dergelijk geval kan het kloppen dat zonder de vermelding van de naam van de fabrikant of distributeur (die vaak niet op de flacon, maar alleen op de verpakking staat vermeld), de consument niet weet waar het product (de flacon) vandaan komt. Indien het merk en de naam van de fabrikant wel gelijk zijn, dan is daar echter geen sprake van. Dan wordt immers niet de wezenlijke werking aan het merk ontnomen. Zuiver geredeneerd ontnemt ook het verwijderen van de verpakking waar-

17. *L’Oréal/eBay*, punt 58-60.

18. HvJ EU 7 december 2010, gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09, *Pammer en Hotel Alpenhof*, Pb. EU 2011/ C 055, p. 4-5.

19. *L’Oréal/eBay*, punt 61-64.

20. *L’Oréal/eBay*, punt 65.

21. *L’Oréal/eBay*, punt 66.

22. Zie *Pammer en Hotel Alpenhof*.

23. HvJ EG 15 januari 2009, zaak C-495/07, *Jur.* p. I-137, *Silberquelle*, punten 20-22 en HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-127/09, *Coty Prestige Lancaster Group*, Pb. EU 2010/C 209, p. 8-9, punten 28 en 46.

24. *L’Oréal/eBay*, punt 71-73.

25. *L’Oréal/eBay*, punt 78.

26. *L’Oréal/eBay*, punt 81.

op een andere naam dan het merk staat, niet de werking van het merk, maar wordt de werking van de (andere) naam van de fabrikant ontnomen. Juist daardoor (het niet weten dat er een andere naam achter zit) zou de consument niet kunnen controleren of de flacon wel degelijk afkomstig is van de echte merkhouder (fabrikant c.q. distributeur).

Adwords-advertenties door eBay op basis van merken als key word, merkinbreuk? (vijfde en zesde vraag)

Deze *Adwords*-advertenties betroffen niet alleen sommige aanbiedingen op eBay, maar ook eBay zelf.

In de *Google*-arresten was al uitgemaakt dat zulk gebruik van merk-*key words* voor *Adwords*-advertenties als gebruik in het economisch verkeer wordt aangemerkt. Voor zover de *Adwords*-advertenties van eBay – waarbij de cosmeticamerken van L'Oréal als *key word* worden gebruikt – slechts haar eigen diensten aanprijzen, kan dat niet als gebruik van dezelfde en/of gelijksoortige waren worden aangemerkt.²⁷ Bezien moet nog worden of dit gebruik wel of niet onder de ruimere bescherming voor de bekende merken valt onder de artikelen 5 lid 2 MRI en 9 lid 1 sub c GMVo.²⁸

Wat betreft de *Adwords*-advertenties voor de onderhavige aanbiedingen – met betrekking tot de verschillende L'Oréal-producten – op eBay, stelt het Hof van Justitie dat dat gebruik wel is aan te merken als gebruik voor dezelfde waren en diensten. Onder gebruik valt immers niet alleen het gebruik van het merk voor *eigen* waren of diensten, maar ook voor waren of diensten van andere personen.²⁹

Bij een dienstverlener die waren aanprijst van zijn klanten, is er sprake van merkgebruik, wanneer dit zodanig geschiedt dat er een verband ontstaat tussen genoemd teken en genoemde dienst. Het Hof van Justitie meent dat de onderhavige advertenties³⁰ een dergelijk verband veroorzaken, nu de advertenties van eBay een duidelijk verband leggen tussen de in die advertenties vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen.³¹

Of door dat verband vervolgens afbreuk kan worden gedaan aan een van de functies van het merk was de volgende vraag. Daarvan is sprake als de advertentie het 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.³²

Onder verwijzing naar de E-commerce-Richtlijn moet, aldus het Hof van Justitie, uit de advertentie duidelijk de identiteit van de website blijken, alsmede dat de

merkproducten in de advertentie te koop worden aangeboden op die website, wil daarvan geen sprake zijn.³³

Gebruik merk op eBay door aanbieders op eBay geen gebruik door eBay (achtste vraag)

Nu eBay een dienst levert die erin bestaat dat zij het haar klanten (aanbieders) mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten merken te laten tonen op de site, is dat niet als merkgebruik door eBay aan te merken, gelijk al was overwogen in de *Google*-arresten.³⁴

Aansprakelijkheid van de ISPs

In het *Google AdWords*-arrest ging het Hof van Justitie al in op de reikwijdte van artikel 14 van de E-commerce-Richtlijn. In onze vorige annotatie bij dat arrest zijn wij uitgebreid ingegaan op de achtergrond en inhoud van dat artikel. Artikel 14 bevat, kort gezegd, een vrijwaring voor internettussenpersonen die op verzoek van gebruikers van hun dienst informatie opslaan (*hosting*). Wanneer gebruikers van een dergelijke opslagdienst bijvoorbeeld inbreuk plegen op het merkenrecht, dan is de aanbieder van de dienst daarvoor onder bepaalde voorwaarden niet aansprakelijk. Het gaat om de volgende voorwaarden:

1. Er is sprake van een dienst van de informatiemaatschappij.
2. Die dienst bestaat uit de opslag van informatie van een ander afkomstige.
3. De dienstverlener heeft geen kennis van het onrechtmatige karakter van de informatie.
4. Zodra de dienstverlener in kennis is gesteld van het onrechtmatige karakter van de informatie, moet hij de informatie verwijderen of ontoegankelijk maken.
5. De afnemer van de dienst handelt niet onder gezag of toezicht van de dienstverlener.

In het onderhavige arrest geeft het Hof van Justitie nader uitleg over de reikwijdte van artikel 14 E-commerce-Richtlijn.

Aansprakelijkheid eBay (negende vraag)

• Toepasselijkheid artikel 14

Het Hof van Justitie geeft aan dat het beheer van een elektronische marktplaats evident een dienst van de informatiemaatschappij is.³⁵ Ook staat vast dat eBay door haar klanten aangeleverde gegevens opslaat. Voor de toepasselijkheid van artikel 14 is volgens het Hof van Justitie echter meer nodig dan het feitelijk aanbieden van een dienst die de opslag van informatie van gebruikers omvat. De dienstverlener moet optreden als een tussenpersoon in de zin die de wetgever in afdeling 4 van de E-commerce-Richtlijn daaraan heeft willen geven. Het Hof van Justitie oordeelt dat daarvan slechts sprake is indien de dienstverlener zich beperkt tot 'een neutrale levering van de dienst met behulp van een lou-

27. In de zin van art. 5 lid 1 sub a en b MRI en art. 9 lid 1 sub a en b GMVo.

28. *L'Oréal/eBay*, punt 89-90.

29. *L'Oréal/eBay*, punt 91.

30. Zie *L'Oréal/eBay*, punt 40 en 42.

31. *L'Oréal/eBay*, punt 92 en 93.

32. Zoals in de *Google*-arresten en het *Portakabin*-arrest (HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08) was overwogen.

33. *L'Oréal/eBay*, punt 94-96.

34. *L'Oréal/eBay*, punt 98-105.

35. *L'Oréal/eBay*, punt 109.

ter technische en automatische verwerking van de gegevens die hem door zijn klanten zijn verstrekt.³⁶

Het Hof van Justitie haakt hier aan bij het eerder genoemde *Google Adwords*-arrest van vorig jaar. Dat is spijtig, want ook in dat arrest paste het Hof van Justitie deze criteria al ten onrechte toe op het aanbieden van opslagdiensten. De eis dat een dienst alleen een technisch, automatisch en passief karakter mag hebben geldt namelijk voor twee hele andere soorten diensten (het doorgeven van informatie, *mere conduit*, en het tijdelijk opslaan van informatie, *caching*). De vergissing wordt veroorzaakt door een redactiefout in overweging 42 van de E-commerce-Richtlijn waarin in de aanhef wordt gesproken over de 'in de E-commerce-Richtlijn vastgestelde vrijstellingen van aansprakelijkheid', terwijl uit de verdere tekst van de overweging blijkt dat de overweging alleen betrekking heeft op *caching* en *mere conduit*.

Dat wordt bevestigd door advocaat-generaal Jäaskinen in zijn opinie bij het *L'Oréal/eBay*-arrest. Ook volgens Jäaskinen ziet overweging 42 slechts op *caching* en *mere conduit* activiteiten en heeft overweging 46 betrekking op *hosting*.³⁷ Die overweging verwijst namelijk uitdrukkelijk naar opslagdiensten en bepaalt dat een aanbieder van opslagdiensten die daadwerkelijke kennis van onrechtmatige informatie heeft verkregen, prompt moet handelen om die informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de vereisten die artikel 14 stelt. Niet vereist is dat de verwerking van informatie door een *hosting provider* louter technisch en automatisch geschiedt.

Indien overweging 42 wordt toegepast op aanbieders van elektronische marktplaatsen, die een essentieel element in de ontwikkeling van elektronische handelsdiensten van de informatiemaatschappij vormen, zouden volgens de advocaat-generaal de doelstellingen van de E-commerce-Richtlijn ernstig gevaar lopen en ter discussie worden gesteld.³⁸ De advocaat-generaal geeft zelfs aan dat hij het 'absurd' zou vinden als eBay de bescherming van artikel 14 zou verliezen ten aanzien van de opslag van door gebruikers geüploade informatie als zij de inhoud van de advertenties van gebruikers met technische middelen stuurt.³⁹

Anders dan de advocaat-generaal oordeelt het Hof van Justitie echter dat voor de toepasselijkheid van artikel 14 sprake moet zijn van een neutrale levering van de dienst met behulp van een louter technische en automatische verwerking van de gegevens die hem door zijn klanten zijn verstrekt.⁴⁰ Helaas geeft het Hof van Justitie vervolgens onvoldoende duidelijkheid over de vraag wanneer je dan wel een aanbieder van opslagdiensten in de zin van artikel 14 kan zijn. Dat moet de nationale rechter uitmaken. Het Hof van Justitie geeft wel aan dat het feit

dat een tussenpersoon bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend, daarvoor een vergoeding ontvangt en algemene inlichtingen aan zijn klanten verstrekt, de toepasselijkheid van artikel 14 niet uitsluit. Dat is volgens het Hof van Justitie wel het geval wanneer de aanbieder bijstand verleent die onder meer bestaat uit het optimaliseren van de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond of deze aanbiedingen bevorderen. Dat is een wat raadselachtige overweging. Het is namelijk onduidelijk wanneer sprake is van dergelijk optimaliseren of bevorderen.

• *Kennis*

Zoals eerder aangegeven, moet, indien artikel 14 van toepassing is, aan nog een voorwaarde worden voldaan om vrijgesteld te worden van aansprakelijkheid. De aanbieder van de dienst mag namelijk geen kennis hebben van de onrechtmatige informatie van zijn gebruiker en als hij die wel heeft, moet hij de informatie verwijderen. Het Hof van Justitie geeft niet aan wanneer er sprake is van dergelijke kennis, maar alleen dat kennis 'na een op eigen initiatief verricht onderzoek' kan worden verkregen of wanneer 'het bestaan van een dergelijke activiteit of van dergelijke informatie hem ter kennis wordt gebracht', oftewel na een melding te hebben ontvangen.⁴¹

De E-commerce-Richtlijn verbiedt in artikel 15 echter expliciet het opleggen van een onderzoeksplicht. Doorgaans zal een *hosting provider* dan ook kennis verkrijgen van onrechtmatige informatie die van gebruikers van zijn dienst afkomstig is na het ontvangen van een melding.⁴² Het Hof van Justitie benadrukt dat het ontvangen van een dergelijke melding uiteraard niet kan betekenen dat de vrijstelling van aansprakelijkheid van artikel 14 automatisch niet van toepassing is, omdat de kennisgeving onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn.⁴³ De advocaat-generaal geeft aan dat sprake moet zijn van 'daadwerkelijke' kennis en dus niet van een loutere verdenking of vermoeden of van veronderstelde kennis.⁴⁴

Voor de praktijk was het nuttiger geweest als het Hof van Justitie concreet had aangegeven wanneer er sprake is van kennis in de zin van artikel 14, maar ook dit moet door de nationale rechter worden verduidelijkt. De nationale rechter zal dus in een voorkomend geval moeten afwegen of een melding voldoende nauwkeurig is. Op grond van het Nederlandse recht bestaat er alleen een plicht tot het verwijderen van informatie als de informatie *onmiskenbaar onrechtmatig* is, zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de implementatie van artikel 14 in artikel 6:196c lid 4 BW.⁴⁵

36. *L'Oréal/eBay*, punt 110-113.

37. Conclusie A-G 9 december 2010, zaak C-324/09, *L'Oréal/eBay*, punt 141-142.

38. Conclusie A-G 9 december 2010, zaak C-324/09, *L'Oréal/eBay*, punt 142.

39. Conclusie A-G 9 december 2010, zaak C-324/09, *L'Oréal/eBay*, punt 146.

40. *L'Oréal/eBay*, punt 110-113.

41. *L'Oréal/eBay*, punt 122.

42. Overweging 47 bij de E-commerce-Richtlijn.

43. *L'Oréal/eBay*, punt 122.

44. Conclusie A-G 9 december 2010, zaak C-324/09, *L'Oréal/eBay*, punt 162-163.

45. *Kamerstukken II* 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 49.

Handhavingsrichtlijn (tiende vraag)

Ten slotte heeft de Engelse rechter het Hof van Justitie ook nog gevraagd of de nationale rechters op grond van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn de mogelijkheid zouden moeten hebben om een partij als eBay te bevelen om maatregelen te nemen om toekomstige inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen, en zo ja, welke maatregelen dat zouden kunnen zijn. Die mogelijkheid moet rechters volgens het Hof van Justitie inderdaad worden geboden.

Welke maatregelen dat zouden kunnen zijn, wordt aan het nationale recht overgelaten, maar de maatregelen mogen in ieder geval 'doeltreffend en afschrikwekkend' zijn.⁴⁶ Het Hof van Justitie somt een aantal beperkingen op ten aanzien van de maatregelen die mogen worden opgelegd.

In de eerste plaats wijst het Hof van Justitie er terecht op dat de maatregelen op grond van artikel 15 van de E-commerce-Richtlijn niet neer mogen komen op een algemene monitorplicht. De maatregelen kunnen dus niet bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van alle klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via een website te voorkomen.

Een dergelijke maatregel zou volgens het Hof van Justitie ook in strijd zijn met de eis dat opgelegde maatregelen billijk, evenredig en niet overdreven kostbaar mogen zijn.⁴⁷ Deze tweede beperking is ook in de Nederlandse wetsgeschiedenis opgenomen en wordt tevens door de advocaat-generaal benadrukt. Hij geeft aan dat cruciaal is dat de tussenpersoon met zekerheid kan weten wat van hem wordt verlangd, en dat het rechterlijk bevel geen onmogelijke, onevenredige of onrechtmatige verplichtingen zoals een algemene toezichtverplichting oplegt.⁴⁸ In zoverre levert het arrest dan ook niets nieuws op en is het maar de vraag of dit het mogelijk maakt om bijvoorbeeld filterverplichtingen in het leven te roepen voor partijen als eBay.

In de derde plaats mogen opgelegde maatregelen geen belemmeringen scheppen voor het legitieme handelsverkeer. In dat kader kan een bevel aan eBay volgens het Hof van Justitie bijvoorbeeld niet tot gevolg hebben dat een algemeen en permanent verbod wordt opgelegd om op een bepaalde website producten van een bepaald merk te koop aan te bieden.⁴⁹

Als voorbeeld van een wel toegestane maatregel wordt door het Hof van Justitie genoemd de verplichting om een inbreukmaker te schorsen van gebruik van de dienst. Dat volgt uit de uiteenzetting van de advocaat-generaal over daadwerkelijke kennis. Hij komt namelijk tot de conclusie dat een dienstverlener daadwerkelijke kennis heeft van een inbreuk indien het een voortzetting of herhaling van een eerdere inbreuk door dezelfde gebruiker betreft. De advocaat-generaal hanteert hierbij een 'dubbel identiteitsvereiste'. Het moet gaan om

dezelfde inbreukmaker en om een inbreuk op hetzelfde intellectuele eigendomsrecht. Wanneer de dienstverlener niet op eigen initiatief een dergelijke inbreukmaker schorst, kan zij daartoe door middel van een rechterlijk bevel verplicht worden.

Ook kan een partij als eBay volgens het Hof van Justitie worden bevolen om maatregelen te treffen om de identiteit van haar gebruikers eenvoudiger te kunnen vaststellen, mits de bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd. Daarvoor moet volgens het Hof van Justitie ten minste sprake zijn van een inbreukmaker die in het economisch verkeer actief is en niet in de privésfeer. Wanneer iemand in het economisch verkeer actief is, wordt door het Hof van Justitie niet aangegeven. Nu het Hof van Justitie ten aanzien van het merkenrecht heeft bepaald dat geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer wanneer het gaat om een enkele transactie, ligt het voor de hand dat dit ook ten aanzien van het registeren van persoonsgegevens geldt.

Conclusie

Merkenrechtelijk is nieuw dat duidelijk(er) is geworden dat het verkopen van merkgoederen in de privésfeer van een natuurlijk persoon niet als merkgebruik in het economisch verkeer wordt aangemerkt, tenzij de aanbiedingen van die producten vanwege hun volume, frequentie of andere kenmerken buiten de sfeer van een privé-activiteit vallen. Voorts worden de andere merkrechtelijke aspecten, namelijk (1) gericht op EER-publiek, (2) verhandelen demonstratieproducten en monsters, (3) producten zonder verpakking, (4) gebruik merk in advertenties door eBay zelf en (5) gebruik merk door aanbieders op eBay, wel enigszins verduidelijkt, maar zal de echte verduidelijking pas plaatsvinden door de invulling door de nationale rechters, daar veel afhangt van de door hen te gebruiken nadere criteria en het aan te leveren bewijs. Niet veel merkenrechtelijke stof tot nadenken, maar wel veel voer voor nationale merk-jurisprudentie.

Ten aanzien van de toepasselijkheid van het beperkte aansprakelijkheidsregime van artikel 14 E-commerce-Richtlijn op het aanbieden van handelsites kunnen wij concluderen dat het Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat een dergelijk beroep mogelijk is, tenzij de aanbieder te veel bemoeienis heeft met de content die hij op verzoek van zijn gebruikers opslaat. Wanneer er sprake is van te veel bemoeienis wordt helaas niet duidelijk en zal door de nationale rechter moeten worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de vraag wanneer sprake is van kennis in de zin van artikel 14 E-commerce-Richtlijn. Het ontvangen van een melding doet kennis in ieder geval niet automatisch ontstaan.

Ten slotte oordeelt het Hof van Justitie dat aanbieders van handelsites door de rechter kunnen worden bevolen om maatregelen te nemen om toekomstige inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen. Zulke maatregelen moeten wel altijd proportioneel zijn en

46. *L'Oréal/eBay*, punt 136.

47. *L'Oréal/eBay*, punt 139.

48. Conclusie A-G 9 december 2010, zaak C-324/09, *L'Oréal/eBay*, punt 181.

49. *L'Oréal/eBay*, punt 140.

mogen niet neerkomen op een algemene monitorplicht of een belemmering vormen voor het legitieme handelsverkeer. Mogelijke maatregelen zijn het schorsen van een gebruiker die meerdere keren op hetzelfde intellectuele eigendomsrecht inbreuk pleegt of maatregelen om de identiteit van professionele gebruikers eenvoudiger te kunnen vaststellen.