

University of Groningen

**Case note: ECLI:EU:C:2020:341 (A (Contrefaçon par importation de roulements à billes)) en ECLI:EU:C:2020:519 (Mk Advokaten)**

Geerts, P.G.F.A.

*Published in:*  
Intellectuele eigendom en reclamerecht

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*  
Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*  
2020

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Geerts, P. G. F. A. (2020). Case note: ECLI:EU:C:2020:341 (A (Contrefaçon par importation de roulements à billes)) en ECLI:EU:C:2020:519 (Mk Advokaten). IER 2020/53 en 54. Casenote over: Hof van Justitie Europese Unie, 30/04/2020, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers). *Intellectuele eigendom en reclamerecht*, 2020(6), 420-430.

#### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

#### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## MK advokaten/MBK Rechtsanwalte

HvJ EU 02-07-2020, ECLI:EU:C:2020:519, m.nt. P.G.F.A. Geerts (mk advokaten)

**Instantie**

Hof van Justitie van de Europese Unie

**Datum**

2 juli 2020

**Magistraten**

I. Jarukaitis, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en C. Lycourgos (rechters); M. Szpunar (A-G)

**Zaaknummer**

C-684/19

**Noot**

P.G.F.A. Geerts

**Roepnaam**

mk advokaten

**JCDI**

JCDI:ADS248600:1

**Vakgebied(en)**

Intellectuele-eigendomsrecht / Algemeen

**Brondocumenten**

ECLI:EU:C:2020:519, Uitspraak, Hof van Justitie van de Europese Unie, 02-07-2020

**Wetgeving**

Art. 5 lid 1 sub a en b (oud) MRI

### Essentie

MK advokaten/MBK Rechtsanwalte

### Samenvatting

*Draagwijdte van het begrip ‘gebruik in het economisch verkeer’ van een merk of overeenstemmend teken.*

### Partij(en)

**ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)**

‘Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 5, lid 1 — Gebruik in het economische verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een derde voor waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven — Draagwijdte van de woorden ‘het gebruik’ — Advertentie die in opdracht van een in het economische verkeer actieve persoon op een website wordt geplaatst en vervolgens op andere websites wordt overgenomen’

In zaak C-684/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Dusseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Dusseldorf, Duitsland) bij beslissing van 9 september 2019, ingekomen bij het Hof op 17 september 2019, in de procedure

mk advokaten GbR

tegen

MBK Rechtsanwalte GbR

### Uitspraak

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: I. Jarukaitis, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en C. Lycourgos, rechters,  
advocaat-generaal: M. Szpunar,  
griffier: A. Calot Escobar,  
gezien de stukken,  
gelet op de opmerkingen van:

- MBK Rechtsanwälte GbR, vertegenwoordigd door M. Boden, Rechtsanwalt,
  - de Duitse regering, vertegenwoordigd door J. Möller, M. Hellmann en U. Bartl als gemachtigden,
  - de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en W. Mölls als gemachtigden,
- gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,  
het navolgende

## Arrest

### 1

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2008, L 299, blz. 25).

### 2

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen mk advocaten GbR en MBK Rechtsanwälte GbR over een aan mk advocaten opgelegd verbod om de lettergroep 'mbk' in het economische verkeer te gebruiken.

## Toepasselijke bepalingen

### 3

Artikel 5 van richtlijn 2008/95 bepaalt:

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
  - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
  - b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
  - a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
  - b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
  - c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
  - d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

### 4

Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2015, L 336, blz. 1). De inhoud van artikel 5 van richtlijn 2008/95 is thans grotendeels en in gewijzigde vorm opgenomen in

artikel 10 van richtlijn 2015/2436. Gezien de datum waarop de feiten in het hoofdgeding hebben plaatsgevonden, moet deze prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht in het licht van richtlijn 2008/95.

## Hoofdgeding en prejudiciële vraag

**5**

Het in Mönchengladbach (Duitsland) gevestigde advocatenkantoor MBK Rechtsanwälte is houder van een Duits merk bestaande in de benaming 'MBK Rechtsanwälte'. Dit merk is ingeschreven voor juridische diensten.

**6**

Mk advocaten, gevestigd te Kleef (Duitsland) is ook een advocatenkantoor. Aanvankelijk was dit kantoor actief onder de benaming 'mbk rechtsanwälte' en onder de overeenkomstige Nederlandstalige benaming 'mbk advocaten'. Naar aanleiding van een door MBK Rechtsanwälte ingestelde inbreukprocedure heeft het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) echter bij vonnis van 17 oktober 2016 aan mk advocaten het verbod opgelegd, op straffe van een geldboete, om in het economische verkeer gebruik te maken van de lettergroep 'mbk' voor juridische diensten. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

**7**

Nadien is gebleken dat wanneer in de door de vennootschap Google geëxploiteerde zoekmachine de termen 'mbk Rechtsanwälte' werden ingegeven, werd doorverwezen naar meerdere websites die bedrijvengidsen aanbieden zoals de website [www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com](http://www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com), waarop een advertentie voor de juridische diensten van mk advocaten te zien was.

**8**

MBK Rechtsanwälte was van mening dat aldus was aangetoond dat het door het Landgericht Düsseldorf opgelegde verbod niet werd nageleefd en heeft deze rechter dan ook verzocht om mk advocaten een geldboete op te leggen.

**9**

Aangaande de advertenties op internet voerde mk advocaten als verweer aan dat het zelf alleen maar inschrijving in de online bedrijvengids Das Örtliche had aangevraagd en dat het deze inschrijving onmiddellijk na het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 17 oktober 2016 had laten verwijderen voor elk teken dat de lettergroep 'mbk' bevatte. Volgens dit kantoor rustte er op hem geen andere verplichting, aangezien het nooit had gevraagd om op andere websites te worden vermeld.

**10**

Het Landgericht Düsseldorf heeft de vordering van MBK Rechtsanwälte toegewezen. Deze rechter heeft vastgesteld dat de advertentie die op de betrokken websites was geplaatst, economisch voordeel bracht aan mk advocaten en was gebaseerd op de advertentie die dit kantoor in de bedrijvengids Das Örtliche had laten plaatsen. Hij heeft mk advocaten een geldboete opgelegd omdat dit kantoor na het vonnis van 17 oktober 2016 alleen de in deze bedrijvengids verschenen advertentie had laten verwijderen.

**11**

Mk advocaten heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland).

**12**

Deze rechter meent dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhangt van de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

**13**

Volgens deze rechter volgt uit vaste Duitse rechtspraak dat wanneer een op een website geplaatste advertentie inbreuk maakt op het recht van een derde, de persoon die de opdracht heeft gegeven voor deze advertentie niet alleen ertoe verplicht is om deze van die website te laten verwijderen, maar ook met behulp van de gebruikelijke zoekmachines moet nagaan of beheerders van andere websites die advertentie niet hebben overgenomen en, indien dat het geval is, een serieuze poging moet doen om die daaropvolgende vermeldingen te laten wissen.

## 14

Deze rechtspraak is gebaseerd op de overweging dat elke weergave van de advertentie ten goede komt aan de persoon wiens waren of diensten aldus worden gepromoot. Het staat bijgevolg aan die persoon om in geval van inbreuk op een recht van een derde de noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle weergaven van de betrokken advertentie van het internet verdwijnen.

## 15

De verwijzende rechter twijfelt eraan of deze Duitse rechtspraak in overeenstemming is met de beginselen die voortvloeien uit het arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), aangezien het Hof daarin een andere benadering heeft gekozen met betrekking tot advertenties die inbreuk maken op een merk van een derde. Die benadering zou volgens de verwijzende rechter kunnen worden toegepast op de bij hem aanhangige zaak.

## 16

De advertentie die aan de orde was in de zaak die tot dat arrest van het Hof heeft geleid, was in eerste instantie 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. Het is echter niet duidelijk of dit verschil relevant is voor de uitlegging die moet worden gegeven aan de woorden 'het gebruik' in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

## 17

Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

'Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?'

## Beantwoording van de prejudiciële vraag

## 18

Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op het merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan op die andere websites.

## 19

In dit verband moet er om te beginnen aan worden herinnerd dat wanneer waren of diensten te koop worden aangeboden en daarvoor reclame wordt gemaakt onder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde, sprake is van 'gebruik' van dat teken (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 45 en 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

## 20

Voorts is het vaste rechtspraak dat sprake is van een dergelijk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde wanneer dit teken, dat door een adverteerder in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord wordt gekozen, het middel is dat tot weergave van zijn advertentie leidt, ook al verschijnt dat teken niet in de advertentie zelf (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 30 en 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

## 21

Wanneer een persoon die actief is in het economische verkeer aan de beheerder van een internetzoekmachine de opdracht geeft om een advertentie te publiceren waarin een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde verschijnt of waarbij een dergelijk teken leidt tot de weergave van die advertentie, moet deze persoon dus worden geacht gebruik te maken van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punten 29 en 30).

## 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).

## 25

Overeenkomstig deze rechtspraak van het Hof zal de verwijzende rechter in casu dienen na te gaan of uit een gedraging van mk advocaten in het kader van een rechtstreekse of indirecte band tussen dit kantoor en de beheerders van de betrokken websites blijkt dat die beheerders de advertentie in opdracht en voor rekening van mk advocaten online hebben geplaatst. Indien geen sprake is van een dergelijke gedraging zal moeten worden vastgesteld dat MBK Rechtsanwalte niet krachtens het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht kan optreden tegen mk advocaten op grond dat de advertentie online is geplaatst op andere websites dan die van de bedrijvengids Das ortliche.

## 26

Dit doet niet af aan de mogelijkheid van MBK Rechtsanwalte om in voorkomend geval op basis van het nationale recht vergoeding van economische voordelen te eisen of om op te treden tegen de beheerders van de betrokken websites (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 43).

## 27

Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat wanneer beheerders van websites op eigen initiatief en in eigen naam een advertentie overnemen, de ondernemer wiens waren of diensten op die manier worden gepromoot, niet als de klant van deze beheerders kan worden beschouwd. Bijgevolg is de rechtspraak van het Hof, volgens welke de beheerder van een internetzoekmachine zelf geen gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die deel uitmaken van de advertenties van zijn klanten of leiden tot de weergave van die advertenties (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 56, en 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punten 39 en 40), in dat geval niet van toepassing.

## 28

In een dergelijk geval maken deze websitebeheerders overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die voorkomen in de door hen gepubliceerde verkoopaanbiedingen of advertenties of leiden tot de weergave van die advertenties (zie naar analogie arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 48). De houders van die merken kunnen dientengevolge optreden tegen deze beheerders op grond van het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht wanneer deze aanbiedingen of advertenties dezelfde of soortgelijke waren of diensten promoten als die waarvoor die merken zijn ingeschreven.

## 29

Een dergelijke uitlegging van deze bepaling strookt met het doel ervan, dat erin bestaat de merkhouder 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 (arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 38).

## 30

Wat ten slotte de in de verwijzingsbeslissing in herinnering gebrachte omstandigheid betreft dat in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), de advertentie die inbreuk maakte op een merk van een derde aanvankelijk rechtmatig was, terwijl de in het hoofdgeding aan de orde zijnde advertentie van meet af aan

inbreuk maakte op een merk van een derde, volstaat het erop te wijzen dat deze omstandigheid irrelevant is voor de enige vraag die in deze prejudiciële verwijzing wordt onderzocht, te weten de vraag wie in het geval van overname van een advertentie die inbreuk maakt op een merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk.

### 31

Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

## Kosten

### 32

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

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

## Noot

**Auteur:** P.G.F.A. Geerts

### 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*.<sup>[1]</sup> 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.<sup>[2]</sup> 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.<sup>[3]</sup> 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.<sup>[4]</sup> 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 merkhouders evenmin als gebruik van het teken aangemerkt kan worden.<sup>[5]</sup> De tussenpersoon die in opdracht van de importeur de geïmporteerde goederen enkel in opslag heeft, maakt ook geen gebruik van het merk.<sup>[6]</sup>

### 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 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.<sup>[7]</sup>

## 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.<sup>[8]</sup> 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 economische verkeer.<sup>[9]</sup> 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.<sup>[10]</sup>

## 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 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.<sup>[11]</sup> 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 inklaren 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.<sup>[12]</sup> Evenmin het feit dat hij (mogelijk) niet de eigenaar is van de waren die hij invoert (r.o. 27).<sup>[13]</sup>

## 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.<sup>[14]</sup> dan is gegeven dat merkhouders met succes moeten kunnen optreden tegen handelingen zoals door B verricht. Dat is niet



meer dan terecht.<sup>[15]</sup>

## 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 besteedt het Hof aan dit aspect geen aandacht, 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 het voornemen heeft om de waren aan te bieden of in de handel te brengen.<sup>[16]</sup> 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 economische verkeer niet het hebben van een winsttoegmerk behoeft in te houden.<sup>[17]</sup>

## 12.

Het tweede hier te bespreken *mk advocaten/MBK Rechtsanwältte*-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.<sup>[18]</sup> 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 gebruikmaakt 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 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 Rechtsanwältte*-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) 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);<sup>[19]</sup>
- (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 Rechtsanwalte*-arrest.

Voetnoten

[1]

Beide arresten zijn geweest 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 advocaten/MBK Rechtsanwalte*-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. Eijsvogels (*Top Logistics*); HvJ EU 2 april 2020, *IER* 2020/24, m.nt. M. Bronneman (*Coty/Amazon*).

[\[7\]](#)

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 (*Radetzky*).

[\[11\]](#)

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.

[\[16\]](#)

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 (*Radetzky*).

[\[18\]](#)

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

[\[19\]](#)

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 gebruikmaakt 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 gebruikmaakt van de merken die zij voor haar klanten als keywords opslaat.