

## Nr. 13

### Hof van Justitie EU 2 april 2020

IEF 19119; ECLI:EU:C:2020:267 (C-567/18)

#### (Coty/Amazon)

E. Regan (president), I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) en C. Lycourgos

Coty Germany GmbH  
tegen  
Amazon Services Europe Sàrl,  
Amazon Europe Core Sàrl,  
Amazon FC Graben GmbH,  
Amazon EU Sàrl

#### Samenvatting

##### Art. 9 lid 2 en lid 3 onder b Uniemerkenverordening 2017

*Geen sprake van merkgebruik, in de zin van artikel 9 lid 2 en lid 3 onder b Uniemerkenverordening 2017, door degene die inbreukmakende waren voor een derde opslaat, zonder van de inbreuk op de hoogte te zijn en zonder dat de opslag is verricht met het voornemen de waren zelf aan te bieden of in de handel te brengen. Dit is mogelijk anders indien degene die de waren opslaat deze voor eigen rekening in voorraad heeft of indien niet achterhaald kan worden voor wie hij de inbreukmakende waren in voorraad heeft.*

#### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerkt] (PB 2009, L 78, blz. 1), in de versie van vóór de wijziging ervan bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Coty Germany GmbH (hierna: „Coty”) enerzijds en Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH en Amazon EU Sàrl anderzijds betreffende de verkoop op een marktplaats van de website [www.amazon.de](http://www.amazon.de), door een derde verkoper, zonder toestemming van Coty, van parfumflesjes waarvoor de aan het betrokken merk verbonden rechten niet zijn uitgeput.

#### Toepasselijke bepalingen

##### Verordening nr. 207/2009

3 Artikel 9 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechten verbonden aan het [Uniemerkt]”, bepaalde, in de versie van vóór de wijziging bij verordening 2015/2424, in de leden 1 en 2:

- „1. Het [Uniemerkt] 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) dat gelijk is aan het [Uniemerkt] en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
  - b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Uniemerkt] en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
  - c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Uniemerkt] en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het [Uniemerkt] ingeschreven is, indien het een in de [Europese Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:
- [...]
- a) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- [...]”

4 Verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening 2017/1001.

#### Hoofdgeding

(...)

10 Op 8 mei 2014 bestelde een testkoper van Coty via de website [www.amazon.de](http://www.amazon.de) een flacon van het parfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”, dat door een derde verkoopster (hierna: „verkoopster”) werd aangeboden en dat in het kader van dit programma door de Amazon-groep werd verzonden. Coty heeft de verkoopster in gebreke gesteld op grond dat de aan het betrokken merk verbonden rechten niet waren uitgeput voor de waren die laatstgenoemde in het kader van dat programma aan Amazon FC Graben had toevertrouwd, aangezien die waren niet onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Unie in de handel waren gebracht. Daarop heeft de verkoopster een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven.

11 Bij brief van 2 juni 2014 heeft Coty Amazon Services Europe verzocht om teruggave van alle parfumflesjes van het betrokken merk die voor rekening van verkoopster werden bewaard. Amazon Services Europe heeft Coty een pakket bezorgd met dertig flesjes van het parfum. Nadat een andere onderneming van de Amazongroep Coty had meegedeeld dat elf van die dertig flesjes afkomstig waren uit de voorraden van een andere verkoper, heeft Coty Amazon Services Europe verzocht om haar de naam en het adres van die andere verkoper mee te delen, omdat voor negenentwintig van de dertig parfumflesjes het merkrecht niet was uitgeput. Amazon Services Europe heeft haar geantwoord dat zij geen gevolg kon geven aan dit verzoek.

12 Coty beschouwde de handelswijze van Amazon Services Europe en Amazon FC Graben als een inbreuk op haar merkrecht, en vorderde in wezen onder meer dat deze twee ondernemingen op straffe van dwangmaatregelen werden gelast om na te laten in het economische verkeer in Duitsland parfums van het merk Davidoff Hot Water in voorraad te hebben of te verzenden, of in voorraad te laten hebben of te laten verzenden, wanneer deze waren niet met haar toestemming op de markt van de Unie waren gebracht. Subsidiar vorderde zij dat deze ondernemingen onder dezelfde voorwaarden werden veroordeeld voor de parfums van het merk Davidoff Hot Water EdT 60 ml en, meer subsidiar, dat zij onder dezelfde voorwaarden werden veroordeeld voor de parfums van het merk Davidoff Hot Water EdT 60 ml die voor rekening van verkoopster in depot werden geplaatst of die aan geen enkele andere verkoper konden worden toegeschreven.

(...)

15 De verwijzende rechter merkt op dat, voor zover Coty met haar beroep opkomt tegen het oordeel van de appelrechter dat Amazon FC Graben niet aansprakelijk is als dader van een inbreuk op het merkrecht, de uitkomst van dit beroep afhangt van de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 9, lid 3, onder b), van verordening 2017/1001.

(...)

### Prejudiciële vraag

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

### Beantwoording van de prejudiciële vraag

#### Ontvankelijkheid

19 Coty betoogt om te beginnen dat de prejudiciële vraag, zoals de verwijzende rechter die heeft geformuleerd, in essentie doelt op een depothouder die geen enkele bijstand verleent bij het te koop aanbieden, het verkopen en het in de handel brengen van de bij hem opgeslagen waren. Dit is bij Amazon FC Graben echter niet het geval, aldus Coty, gezien de diensten die andere ondernemingen van de Amazongroep in het kader van het in de handel brengen van de betrokken waren aanbieden. Bijgevolg kan niet worden uitgesloten dat de prejudiciële vraag een hypothetisch probleem betreft of onvoldoende verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding.

20 Verder stelt Coty dat de wijze waarop verwerende partijen in het hoofdgeding in de verwijzingsbeslissing worden beschreven, onvoldoende de rol weergeeft die Amazon Services Europe en Amazon FC Graben spelen bij het in de handel brengen van de betrokken waren. Bij de communicatie voorafgaand aan de verkoop en bij de uitvoering van de verkoopovereenkomst treden deze ondernemingen immers volledig in de plaats van de verkoper. Bovendien maakt Amazon Europe Core op instructie van Amazon Services Europe en Amazon EU continu reclame voor de betrokken waren op [www.amazon.de](http://www.amazon.de) via advertenties in de zoekmachine van Google die verwijzen naar aanbiedingen – van zowel Amazon EU in eigen naam als derden – die Amazon Services Europe beheert. In haar geheel beschouwd gaat de activiteit van verweersters in het hoofdgeding dus duidelijk verder dan de rol die eBay speelde in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.* (C-324/09, EU:C:2011:474).

21 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof bij de beantwoording van prejudiciële vragen – in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de Unierechters en de nationale rechters – dient uit te gaan van de in de verwijzingsbeslissing omschreven feitelijke en juridische context waarin die vragen moeten worden geplaatst (arresten van 5 december 2017, *M.A.S. en M.B.*, C-42/17, EU:C:2017:936, punt 24, en 14 november 2019, *Spedidam*, C-484/18, EU:C:2019:970, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Aangezien de verwijzende rechter bij uitsluiting bevoegd is de feiten van het bij hem aanhangige geding vast te stellen en te beoordelen, dient het Hof zijn onderzoek in beginsel te beperken tot de elementen die de verwijzende rechter hem ter beoordeling heeft voorgelegd en zich daaraan te houden. Het mag zich enkel laten leiden door de feiten die de verwijzende rechter als vaststaand beschouwt, en kan niet gebonden zijn door hypothesen die door een van de partijen in het hoofdgeding zijn geformuleerd (arrest van 8 juni 2016, *Hünnebeck*, C-479/14, EU:C:2016:412, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

(...)

#### Ten gronde

30 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 9, lid 3, onder b), van verordening 2017/1001 aldus moeten worden uitgelegd dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de zin van deze bepalingen, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft.

(...)

33 Een van die soorten gebruik is het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009, waarvan de inhoud is overgenomen in artikel 9, lid 3, onder b), van verordening 2017/1001].

(...)

47 In casu heeft de verwijzende rechter, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, duidelijk aangegeven dat verweersters in het hoofdgeding de betrokken waren niet zelf te koop hebben aangeboden of in de handel hebben gebracht, en heeft hij verder in zijn

prejudiciële vraag gepreciseerd dat alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen. Bijgevolg maken verweersters in het hoofdgeding niet zelf gebruik van het teken in het kader van hun eigen commerciële communicatie.

48 Deze slotsom laat evenwel de mogelijkheid onverlet te oordelen dat zij het teken wel zelf gebruiken voor parfumsflesjes die zij niet voor rekening van derde verkopers maar voor eigen rekening in voorraad zouden hebben of die zij, omdat ze de derde verkoper niet kunnen aanduiden, zelf zouden aanbieden of in de handel brengen.

(...)

50 In dit verband verzoekt Coty het Hof om, ingeval de vraag van de verwijzende rechter ontkennd zou worden beantwoord, zich uit te spreken over de vraag of de activiteit van de beheerder van een elektronische marktplaats in omstandigheden als die in het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 valt en, zo niet, of een dergelijke beheerder moet worden beschouwd als een „inbreukmaker” in de zin van artikel 11, eerste volzin, van richtlijn 2004/48.

51 Er zij echter aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak andere, door partijen bij het hoofdgeding aan het Hof voorgelegde vragen dan de vragen in de verwijzingsbeslissing van de nationale rechter niet hoeven te worden behandeld (arrest van 3 september 2015, A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

(...)

53 Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 9, lid 3, onder b), van verordening 2017/1001 aldus moeten worden uitgelegd dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren niet in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de zin van deze bepalingen, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft.

(...)

## Noot

### *De gemiste kans van Coty/Amazon: de merkenrechtelijke positie van online verkoopplatforms ongewijzigd*

Een depothouder die inbreukmakende waren opslaat voor een derde, zonder kennis te hebben van de inbreuk en zonder het voornemen deze waren zelf in de handel te brengen, gebruikt het merk niet zelf. Gezien de eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) komt deze uitkomst niet als verrassing. Het Hof laat in het arrest Coty/Amazon echter de mogelijkheid liggen om de merkenrechtelijke rol van online platforms in een breder perspectief te beoordelen, zowel feitelijk als juridisch. In navolging van de conclusie van haar A-G (Conclusie A-G) had het Hof een arrest kunnen wijzen dat veel meer raakvlakken had gehad met de economische realiteit.<sup>1</sup>

#### Achtergrond

Coty distribueert luxecosmetica en is onder meer licentiehoudster van het Uniemerkt “DAVIDOFF”. Op de elektronische marktplaats van Amazon (waar eenieder zijn eigen online winkeltje kan openen) werd door een derde verkoopster het parfum “Davidoff Hot Water” verkocht. Middels een test aankoop ontdekte Coty dat de distributierechten op het betreffende exemplaar niet waren uitgeput. Omdat Amazon de parfum voor de verkoopster in opslag had, werd Amazon gesommeerd deze af te geven. Amazon zond dertig exemplaren, waarvan elf afkomstig waren van andere verkopers. Amazon beschikte niet over identificerende gegevens van deze andere verkopers.

#### Amazon diensten en entiteiten: online marktplaats, depothouder, fulfilment center

Amazon is bij het grote publiek bekend vanwege haar online marktplaats, de Amazon Marketplace, die in Europa wordt beheerd door de Luxemburgse entiteit Amazon Services Europe S.a.r.l. (Amazon Services Europe). Bij de aanschaf van waren via Marketplace komt een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper. Amazon is daarbij geen partij.

Met “Versand durch Amazon” (In Nederland: Verzonden door Amazon en in de Engelse taalgebieden: Fulfilment by Amazon) biedt Amazon aan verkopers een reeks extra diensten die hun leven gemakkelijker maken: opslag, bezorging aan klanten, een klantenservice en afhandeling van retourzendingen.<sup>2</sup> De Duitse entiteit Amazon F(ulfilment) C(enter) Graben GmbH (Amazon FC Graben) exploiteert één van de Duitse depots en is belast met de opslag van de waren.<sup>3</sup>

- 1 Concl. A-G 28 november 2019, C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031 (Coty/Amazon), par. 59.
- 2 Zie: <https://services.amazon.nl/diensten/verzonden-door-amazon/kenmerken-en-voordelen.html>.
- 3 Oberlandesgericht München 29 september 2016 (Az.: 29 U 745/16), r.o. 5. Zie ook: <https://www.amazon.nl/gp/help/customer/display.html?nodeId=202024860>.

- 4 En tegen Amazon Europe Core S.a.r.l., belast met de technische werking van de websites, en Amazon EU S.a.r.l., is de entiteit die de eigen producten van Amazon in Duitsland verkoopt.
- 5 Landgerichts München 19 Januari 2016 (Az.: 33 O 23145/14).
- 6 Oberlandesgericht München, 29 september 2016 (Az.: 29 U 745/16).
- 7 Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening 2017/1001. Dezelfde bepaling is nu neergelegd in artikel 9 lid 3 sub b Uniemerkenverordening.
- 8 Oberlandesgericht München 29 september 2016 (Az.: 29 U 745/16), r.o. 119.
- 9 Oberlandesgericht München 29 september 2016 (Az.: 29 U 745/16), r.o. 119.
- 10 Bundesgerichtshof 26 juli 2018 (ZR 20/17), r.o. 22.
- 11 Concl. A-G, par. 67.
- 12 R.o. 37 t/m 40.
- 13 HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), r.o. 39 en 41 en HvJ EU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe), r.o. 38.
- 14 HvJ EU 23 maart 2010, C-236-08 en C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (Google en Google France), r.o. 57.
- 15 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (L'Oréal/eBay), r.o. 103.
- 16 HvJ EU 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837 (Frisdranken Industrie Winters), r.o. 30.
- 17 HvJ EU 6 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics e.a.), r.o. 42 en 45.
- 18 R.o. 44 en 45.
- 19 Zie r.o. 22, 23 en 24.
- 20 HvJ EU 2 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267 (Coty/Amazon), par. 21.

## Rechtsgang in Duitsland

In het onderhavige geschil trad Coty op tegen beide genoemde entiteiten.<sup>4</sup> Coty vorderde een verbod op grond van haar merkrechtlicentie en stelde Amazon aansprakelijk voor het in bezit hebben of verzenden van de inbreukmakende parfums.

Zowel in eerste aanleg<sup>5</sup> als in appel<sup>6</sup> werden de vorderingen afgewezen op grond van artikel 9 lid 2 onder b) van de Gemeenschapsmerkenverordening.<sup>7</sup> Louter opslag of verzending van inbreukmakende waren voor een derde verkoper door Amazon FC Graben kwalificeert niet als het in voorraad hebben met het oogmerk aan te bieden of in de handel te brengen. Bovendien had Amazon FC Graben redelijkerwijs geen kennis van de merkinbreuk kunnen hebben. Enkel de fabrikant kon nagaan of de specifieke producten uitgeput waren.<sup>8</sup> De vorderingen tegen Services Europe werden afgewezen omdat zij de inbreukmakende waren feitelijk niet in haar bezit had, noch deze had verzonden.<sup>9</sup>

In cassatie overwoog het Bundesgerichtshof (BGH) op grond van Duitse octrooirechtspraak dat de loutere opslag of het vervoer van geoctrooierde waren door een depothouder, vervoerder of expediteur, doorgaans niet wordt uitgevoerd met het oogmerk deze aan te bieden of in het economisch verkeer te brengen. Het BGH meende dat dit naar analogie zou moeten gelden voor het merkenrecht, maar was daarvan niet zeker.<sup>10</sup>

## Prejudiciële vraag

Voor definitief uitsluitsel stelde het BGH de volgende prejudiciële vraag over artikel 9 lid 3 sub c Uniemerkenverordening:

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

## Artikel 9 UMV: “gebruik”

Het antwoord op deze vraag is in de vraag zelf gelegen, zo merkte de A-G al droogjes op: een depothouder die *niet voornemens* is de waren aan te bieden of in de handel te brengen heeft deze waren niet in voorraad *met dit oogmerk*.<sup>11</sup> Het Hof overweegt uiteindelijk hetzelfde, maar besluit toch eerst te onderzoeken of de depothouder in dat geval zelf “gebruik” maakt van het merk.<sup>12</sup>

Uit de arresten *Daimler* en *Mitsubishi* volgt dat “gebruik” in de gangbare betekenis een actieve handeling én rechtstreekse of indirecte controle over de gebruikshandeling vereist.<sup>13</sup>

Het Hof merkt vervolgens op dat “gebruik” op zijn minst impliceert dat het teken in het kader van de eigen commerciële communicatie wordt gebruikt. In *Google France* is bepaald dat het feit dat iemand zorgdraagt voor de technische voorziening die nodig is voor het gebruik van een teken door een derde en daarvoor wordt vergoed, nog niet betekent dat die persoon ook zelf het merkteken gebruikt.<sup>14</sup> Specifiek voor Amazon Europe Services is nog relevant dat ten aanzien van een beheerder van een online verkoopplatform, in *L'Oréal/eBay* is geoordeeld dat deze niet zelf het merk gebruikt indien een derde verkoper dat teken gebruikt voor zijn eigen verkoopadvertenties.<sup>15</sup>

Voor Amazon FC Graben acht het Hof relevant dat in *Frisdranken Industrie Winters* is geoordeeld dat een onderneming die in opdracht blikjes frisdank afvult, zonder belang te hebben bij de weergave van het merk op de blikjes, zelf geen “gebruik” maakt van het merk.<sup>16</sup> Tot slot is in *Top Logistics* bepaald dat de depothouder die slechts de waren met merk voor een derde opslaat en overdraagt, niet noodzakelijkerwijs zelf dat teken gebruikt.<sup>17</sup>

Resumerend: louter het faciliteren van merkgebruik dat in economische zin door een derde wordt verricht, houdt zelf geen “gebruik” in van dat merk.

## Artikel 9 lid 3 onder b UMV: “daartoe in voorraad hebben”

Het “aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben” is volgens artikel 9 lid 3 onder b Uniemerkenverordening een vorm van “gebruik” dat de merkhouder kan verbieden. Het woord “daartoe” veronderstelt dat de depothouder zelf het oogmerk moet hebben de waren “aan te bieden” of “in de handel te brengen”.<sup>18</sup> Door de formulering van de prejudiciële vraag door het BGH is enig oogmerk bij Amazon uitgesloten. Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag dus ontkennend.

## Hof: een strikte benadering van de feiten en juridische context

Coty was het vanaf het begin van de prejudiciële procedure niet eens met de formulering van de feiten en de prejudiciële vraag door het BGH. Niet verrassend, want die formulering liet weinig ruimte voor een gunstige uitkomst: de vraag zag enkel op de rol van Amazon FC Graben als depothouder en niet op het geheel van activiteiten van alle entiteiten van Amazon.<sup>19</sup> Coty verzocht het Hof dan ook om de prejudiciële vraag niet-ontvankelijk te verklaren. Het Hof overweegt echter dat het in beginsel gehouden is om vragen over de uitleg van Unierecht te beantwoorden en dat de verwijzende rechter bij uitsluiting bevoegd is de feiten vast te stellen en te beoordelen.<sup>20</sup>

Deze benadering heeft ook gevolgen voor de vraag of Amazon op andere gronden aansprakelijk kan worden gehouden. Hoewel het Hof erkent dat het de vrij-

heid heeft om dat te doen en anders dan de A-G, kiest het er toch voor om niet in te gaan op de (indirecte) aansprakelijkheid van Amazon als tussenpersoon, zulks in het licht van artikel 14 van de E-commerce Richtlijn (2000/31/EG) en artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG).<sup>21</sup>

#### **A-G: een alternatieve benadering**

Door deze beperkte benadering blijven veel vragen onbeantwoord. De bredere benadering van de A-G was interessanter. Anders dan het Hof meende de A-G dat niets het Hof belet om aanwijzingen te geven met betrekking tot punten die niet in de prejudiciële vraag zijn genoemd, maar die wel volgen uit het dossier van het hoofdgeding en de opmerkingen van partijen.<sup>22</sup>

De A-G had het Hof dan ook een alternatieve benadering voorgelegd waarin niet enkel wordt gekeken naar de activiteiten van Amazon FC Graben en Amazon Services Europe ieder voor zich, maar naar het “geïntegreerde bedrijfsmodel” van Amazon.<sup>23</sup> De A-G sprak zich sterk uit voor die benadering: de relevante rol van de verschillende ondernemingen van Amazon mag niet worden afgezwakt door de specifieke activiteiten van elke onderneming afzonderlijk te beoordelen. Dit strookt volgens de A-G niet met de economische realiteit.<sup>24</sup> Het gevolg zou ook zijn dat grote platforms aansprakelijkheid kunnen ontlopen door de activiteiten en diensten binnen hun geïntegreerde businessmodel onder verschillende entiteiten te verdelen.

#### **Alternatieve benadering: merkgebruik door Amazon?**

In het alternatieve perspectief van de A-G verricht Amazon *wel* actieve handelingen. Zij draagt namelijk zorg voor (promotie van) advertenties op haar website, een klantenservice, retourzendingen, terugbetalingen bij non-conformiteit en beheer van de verkooptransacties.<sup>25</sup> Ook heeft zij rechtstreekse of indirecte controle over deze handelingen, zodat van “gebruik” door Amazon zeker sprake kan zijn. Onder deze omstandigheden, zo concludeerde de A-G, heeft Amazon samen met de verkoper het oogmerk de waren aan te bieden of in de handel te brengen en is er dus wel degelijk sprake van “gebruik” van het merk.

Dat gaat dus aanzienlijk verder dan wat het Hof oordeelde in *L’Oreal/eBay*, namelijk dat de beheerder van een elektronische marktplaats geen “gebruik” maakt van een merk dat voorkomt in verkoop-aanbiedingen die op zijn site worden getoond. Of de activiteiten van Amazon inderdaad maken dat zij – anders dan eBay – *wel* gebruikmaakt van de merken van de waren op haar marktplaats, en welke activiteiten dat dan precies zijn, had door het Hof in deze zaak duidelijk kunnen worden gemaakt.

#### **Alternatieve benadering: vrijwaring van aansprakelijkheid?**

Een beroep op artikel 14 e-Commercerichtlijn komt Amazon volgens de A-G niet toe. Ten eerste al om het simpele feit dat een depothouder belast is met de fysieke opslag van goederen, niet met de tijdelijke doorgifte of opslag van informatie binnen een communicatienetwerk.<sup>26</sup> Ten tweede meende de A-G dat Amazon met haar handelswijze kennis heeft verkregen van het onrechtmatige karakter van de parfumsflesjes. In *L’Oréal/eBay* is overwogen dat de platformaanbieder deze kennis verwerft op het moment dat hij “bijstand verleent die er onder meer in bestaat de wijze waarop de verkoop-aanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen”.<sup>27</sup> Het Hof oordeelde dat eBay deze bijstand verleende: eBay beheert namelijk een elektronische marktplaats en helpt daarbij derde verkopers hun aanbod te optimaliseren, online-winkels op te zetten, hun verkopen te bevorderen en zij maakt reclame voor de producten van derde verkopers.<sup>28</sup> Amazon gaat nog verder en zou dus ook geen beroep op de vrijwaringsbepaling toekomen, leek de A-G te concluderen.

#### **Alternatieve benadering: verplichting tot het treffen van maatregelen?**

Bovendien vond de A-G dat het niet bekend zijn met de inbreuk, een platform als Amazon hoe dan ook niet zou moeten vrijstellen van de verplichting om als tussenpersoon maatregelen te treffen op grond van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn.<sup>29</sup> Van een platform als Amazon, dat met verschillende entiteiten actief betrokken is bij het in de handel brengen van waren van derde verkopers, mag volgens de A-G een bijzondere zorgvuldigheid worden verwacht.<sup>30</sup> Zij dient het wettige karakter van de waren te controleren, mede omdat zij zich er bewust van is dat haar distributiekanaal gebruikt kan worden voor onrechtmatige activiteiten.<sup>31</sup> Voor de invulling van de maatregelen die Amazon zou moeten treffen verwees de A-G naar *L’Oréal/eBay*: het schorsen van de inbreukmaker en verstrekking van identificerende gegevens. Dat is nou net wat Amazon niet kon doen in de onderhavige zaak.

#### **Merkgebruik vanwege het verzuim om de daadwerkelijke inbreukmaker te onthullen?**

Zeker gezien de benadering die de A-G koos in zijn conclusie, moet de voorlopige uitkomst van de zaak voor Coty bijzonder teleurstellend zijn. Het Hof geeft Coty echter op één aspect een strohalm waarmee zij kan trachten het BGH na terugverwijzing tot zinnen te brengen. In rechtsoverweging 48 overweegt het Hof in een *obiter dictum* dat geoordeeld zou kunnen worden dat Amazon *wel* zelf gebruikmaakt van het merk indien de parfumsflesjes voor eigen rekening door Amazon in voorraad worden gehouden, of indien Amazon niet kan aanduiden wie de derde verkoper is. Het Hof licht deze overweging niet toe. Een

21 R.o. 49, 50 en 51.

22 Concl. A-G, par. 26.

23 Concl. A-G, par. 27.

24 Concl. A-G, par. 59.

25 Concl. A-G, par. 56.

26 Concl. A-G, par. 62.

27 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L’Oréal/eBay*), r.o. 116.

28 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L’Oréal/eBay*) r.o. 31 en 114.

29 Concl. A-G, par. 79.

30 Concl. A-G, par. 88.

31 Concl. A-G, par. 81 en 82.

32 Vgl. HvJ EU 9 november 2016, C-149/15, ECLI:EU:C:2016:840 (*Wathelet*).

33 Paul Steinhauser, 'De positie van het platform voor elektronische handel naar aanleiding van *Coty/Amazon*', IEF 19132, 10 april 2020, p. 2 en 3.

34 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*) r.o. 142. Zie voor een Nederlandse zaak over een verplichting tot het administreren van de identiteit van Usenet-gebruikers hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 (*Newsconnection/Stichting Brein*).

35 Zie: <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dagvaarding-collectieve-vordering-YISP-BV-WORLDSTREAM-BV-SERVERIUS-BV.pdf> en <https://stichtingbrein.nl/brein-dagvaardt-nederlandse-internet-providers-in-grootste-illegale-streaming-zaak/>. Auteurs merken op dat zij het betreffende datacenter vertegenwoordigen in deze zaak.

logische gedachte zou zijn dat Amazon in die situatie niet als bemiddelende tussenpersoon optreedt: de waren worden niet verkocht voor rekening van een derde verkoper of Amazon kan dat in ieder geval niet aantonen. Eerder kwalificeert zij dan zelf als verkoper.<sup>32</sup>

De conclusie echter, zoals Steinhauser lijkt te trekken,<sup>33</sup> dat een dienstverlener als Amazon per definitie aansprakelijk is voor merkinbreuk indien zij de oorsprong van de waren niet kan onthullen en de identiteit van de inbreukmaker niet deugdelijk heeft geadministreerd, ook indien zij een passieve tussenpersoon is, lijkt ons bij de huidige stand van het recht vooralsnog te ver gaan.

### Een verificatie- en administratieverplichting voor online tussenpersonen?

Amazon heeft in deze zaak de stelling ingenomen dat zij ten aanzien van een aantal parfumsflesjes in het geheel niet kon achterhalen door wie die waren aangeboden, waarmee de mogelijkheid openbleef dat deze door Amazon zelf werden aangeboden. Dat lijkt een administratieve slordigheid waarvoor Amazon wellicht het risico zou moeten dragen. Maar wat is de situatie indien Amazon *wel* kan aantonen dat de waren door een derde zijn aangeboden, maar zij van die derde geen identificerende gegevens (meer) heeft of de gegevens die zij wel heeft, onjuist blijken te zijn? Bestaat er, op grond van artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn, niet alleen een verplichting om identificerende gegevens over de inbreukmaker te verstrekken, maar ook een verplichting om de identiteit van *alle* gebruikers te verifiëren en te administreren? Voor een dergelijke verplichting lijkt het Hof in *L'Oréal/eBay* een indicatie te hebben gegeven,<sup>34</sup> maar hoe die verplichting er precies uit zou zien is onduidelijk. Bovendien zag die overweging enkel op zakelijk handelende aanbidders, niet op privépersonen.

Dit zijn belangrijke en actuele vragen, waarop het Hof in het onderhavige arrest geen antwoord heeft gegeven en waarop ook niet een antwoord kan worden gegeven dat algemene gelding kan hebben voor alle online tussenpersonen. Zo hebben eBay en Amazon een rechtstreekse relatie met de inbreukmaker, maar dat is bij veel andere tussenpersonen niet het geval. Hoe kan aan hen dan de verplichting worden opgelegd om de inbreukmaker te identificeren? Daar procedeert Brein momenteel over tegen (onder andere) een datacenter. Volgens Brein dient het datacenter een kettlingbeding op te nemen in de contracten met al haar klanten, zodat te allen tijde de gehele keten van tussenpersonen kan worden verplicht de identiteit van de uiteindelijke inbreukmaker te onthullen, een maatregel met evident verstrekkende gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap.<sup>35</sup>

### Conclusie

Dat het Hof geen aandacht heeft besteed aan de alternatieve benadering van de A-G impliceert mogelijk dat hij het oneens is met zijn uitleg. Dat zou echter betekenen dat een concern als Amazon aansprakelijkheid zou kunnen ontlopen door verschillende activiteiten onder te brengen bij verschillende entiteiten. Het kan ook zo zijn dat het Hof zijn antwoord simpelweg heeft willen beperken tot de door het BGH geformuleerde vraag en feiten. Hoe dan ook is het afwachten totdat aan het Hof een beter doordachte vraag wordt voorgelegd over de merkenrechtelijke positie die Amazon met haar *fulfilment* diensten inneemt.

*Douwe Linders en Jesse Vermeij\**

\* Mr. D.M. Linders en mr. J.J. Vermeij zijn respectievelijk advocaat/partner en legal counsel te Amsterdam.