

## De positie van het platform voor elektronische handel naar aanleiding van het arrest Coty/Amazon<sup>1</sup>.

Het komt veel voor dat merkproducten verkocht worden op een platform voor elektronische handel. De onderneming die dat platform inricht en aan verkopers ter beschikking stelt, treedt met die merkproducten naar buiten. Die onderneming wordt in de Richtlijn elektronische handel<sup>2</sup> dienstverlener genoemd. De betrokkenheid van dergelijke dienstverleners tot de verkoop van de producten varieert in de praktijk. In het onderhavige arrest doet zich de merkwaardigheid voor dat de verwijzende rechter, het Duitse BGH, de dienstverlener Amazon omschrijft als een persoon die waren opslaat die inbreuk op een merkrecht maken, zonder van die inbreuk te weten, terwijl hij niet zelf, maar een derde beoogt de waren aan te bieden of in de handel te brengen. Uit het arrest blijkt echter dat de verwijzende rechter de activiteit van Amazon ten onrechte zo passief heeft neergezet. Zowel Coty als de AG wijzen het Hof erop dat in werkelijkheid Amazon veel actiever is. De AG gaat zelfs zo ver die betrokkenheid uitvoerig te beschrijven en de relevantie daarvan voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de dienstverlener te onderzoeken en toe te lichten. Hij realiseert zich dat het Hof gebonden is aan het verwijzingsarrest, maar adviseert het Hof zich in te spannen om nuttige antwoorden te verschaffen en dat niets het Hof belet om de nationale rechter op basis van het dossier van het hoofdgeding en de opmerkingen van partijen aanwijzingen te geven die in de prejudiciële verwijzing niet aan de orde zijn gesteld “indien het Hof dat passend acht om zijn samenwerking met de verwijzende rechter te verbeteren.”<sup>3</sup> Het Hof doet op het eerste gezicht niets met deze aanbeveling en oordeelt dat het zich moet houden aan de inhoud van het verwijzingsarrest en de voorgelegde vraag van uitleg. Op het eerste gezicht, want aan het slot van het arrest wordt Coty toch enig uitzicht gegeven op een succesvol optreden tegen een platform dat zich gedraagt als Amazon. Ik kom daar nog op terug. Dat betekent dat het onderhavige arrest bewust alleen antwoord geeft op de merkenrechtelijke aansprakelijkheid van de dienstverlener die de betrokken waren enkel heeft opgeslagen en niet zelf te koop heeft aangeboden of in de handel gebracht en die evenmin het voornemen had om dit te doen (Zie overwegingen 34 en 47).

Het arrest geeft dus wel antwoord op hoe het zit met de merkenrechtelijke aansprakelijkheid van de passieve dienstverlener. Die pleegt volgens het Hof geen merkinbreuk. Het Hof overweegt onder 37 dat alleen een actieve gedraging, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat van het merk merkenrechtelijk gebruik oplevert.<sup>4</sup> Het Hof verwijst naar wat het in eerdere arresten oordeelde in gevallen waarin de gebruiker inderdaad geen actieve rol vervulde in relatie tot de wezenlijke functie van het merk, de herkomstaanduiding. In overweging 39 wordt met name het arrest Google France<sup>5</sup> genoemd en herhaalt het Hof dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Zo kan – aldus het Hof – iemand zijn klanten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken. Het Hof voegt daaraan toe dat uit de bewoordingen van artikel 9 van de Merkenverordening blijkt dat deze bepaling specifiek doelt op het aanbieden van waren, het in de handel brengen ervan, het „daartoe” in voorraad hebben ervan of het verrichten van diensten onder dit teken. Aan het woord daartoe verbindt het Hof dus de conclusie dat het enkele in voorraad hebben of het verrichten van diensten zonder dat dit geschiedt met het oog op het aanbieden en in de handel brengen, geen aan de merkhouder voorbehouden handeling is. Dat brengt het Hof in overweging 53 tot het antwoord op de prejudiciële vraag dat artikel

<sup>1</sup> HvJEU 2 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, IEF 19119

<sup>2</sup> Richtlijn 2000/31/EG, in werking getreden op 17 juli 2000.

<sup>3</sup> Zie alinea 25 van zijn conclusie, waarin hij met behulp van een voetnoot verwijst naar de zaak Grzelczyk, C-184/99. EU:C:2001:458. In die zaak accepteerde het Hof dat hij kan afwijken van het feitenrelaas van de verwijzende rechter wanneer de AG de verwijzende vraag heeft geanalyseerd aan de hand van daarvan afwijkende feiten.

<sup>4</sup> In zijn arrest Mitsubishi/Duma van 25 juli 2018, C-129/17, achtte het Hof merkwaardig genoeg merkinbreuk gegeven zonder dat van het merk actief gebruik werd gemaakt; het was immers vooraf verwijderd.

<sup>5</sup> Arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159

9 zo moet 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.

In het kader van haar continue strijd tegen wederverkopers van parallel geïmporteerde producten, die zonder haar toestemming in het verkeer worden gebracht, startte Coty deze procedure tegen de Amazon-groep, omdat het haar was gebleken dat Amazon ook DAVIDOFF Hot Water producten in voorraad hield, die niet afkomstig waren van de derde die eerder aan haar een onthoudingsverklaring had afgegeven en omdat Amazon vervolgens niet in staat was haar de identiteit van de desbetreffende derde mede te delen. Die weigering dan wel het onvermogen van Amazon kon Coty op twee manieren uitleggen. Ofwel er was geen derde en Amazon handelde voor zichzelf, ofwel Amazon administreerde onvoldoende de relatie tussen de door haar op haar platform aangeboden producten en de derde, van wie die producten afkomstig waren. Dat laatste betekent dat Amazon haar informatieplicht, afdwingbaar krachtens artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn, frustreert. Volgens dat artikel kan Coty immers de rechter vragen de houder of bezitter van de goederen te verplichten informatie te verschaffen omtrent de herkomst daarvan. Daarom betrok Coty de Amazon-groep in rechte en vorderde dat het Amazon wordt verboden “Davidoff Hot water” producten in bezit te hebben dan wel te verzenden, aangevuld met een vordering tot schadevergoeding. Die vordering wordt in twee instanties door de Duitse rechter afgewezen. Het BGH stelt vragen van uitleg aan het HvJEU. De behandeling van de vordering door de Duitse rechters heeft geen oog voor het feit dat de vordering van Coty teruggaat tot een gedraging van Amazon, die zich niet verdraagt met een louter passieve dienstverlener.

Coty heeft het Hof er op gewezen dat de door het BGH gestelde vraag de activiteit van Amazon onjuist weergeeft en dat de activiteit van Amazon duidelijk verder gaat dan de rol die eBay speelde in de zaak die heeft geleid tot het eBay arrest<sup>6</sup>. Hoe actief de rol van Amazon is wordt duidelijk bij lezing van wat de AG daarover heeft vastgesteld. Hij schetst dat de Amazon-groep met haar programma “Amazon Logistics” veel meer diensten aanbiedt dan enkel die van een passieve dienstverlener. Amazon wekt bij verkopers belangstelling deel te nemen aan dit programma met de mededeling “stuur ons je producten en wij zorgen voor de rest”. En die rest is allesomvattend. De Amazon-groep ontvangt de te verkopen goederen, slaat ze op in haar distributiecentra en ze worden gereed gemaakt voor verzending (door ze bijvoorbeeld te etiketteren, adequaat in te pakken of in cadeaupapier te wikkelen), waarna Amazon ze aan de koper verzendt. Amazon biedt de producten op haar website te koop aan, al dan niet vergezeld van reclame en zonder duidelijk te maken of zij hier handelt voor een derde of voor zichzelf. (Het is voor de bezoeker van een website niet zonneklaar voor wie Amazon handelt en zeker niet dat zij – uitsluitend - voor derde-verkopers handelt.) Amazon beheert de klantondersteuningsdienst voor vragen en retourzendingen en verzorgt de terugbetalingen vanwege annuleringen. Amazon ontvangt de betaling van de koper van de waren en stort die op de bankrekening van de verkoper. Coty heeft hier nog aan toegevoegd dat Amazon Europe Core op instructie van Amazon Services Europe en Amazon EU continu reclame voor de betrokken waren maakt 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.

Het is denkbaar, zo niet waarschijnlijk, dat het Hof de implicaties van deze niet door de verwijzende rechter aan hem voorgelegde feiten zo verstrekkend vond voor zijn antwoord op de gestelde vraag, dat hij impliciet heeft gemeend dat de vraag of dit merkinbreuk oplevert, niet als obiter dictum heeft willen beantwoorden. De AG besteedt wel aandacht aan de nuanceringen die voortvloeien uit de opmerkingen van partijen en hun antwoorden: “Het aldus verkregen scenario is complexer en vereist

---

<sup>6</sup> HvJEU 12 juli 2011, eBay/L’Oréal e.a., C-234/09.

een analyse van het bedrijfsmodel van de Amazon-groep als geheel evenals van de details van de diensten die worden verricht voor derde verkopers wanneer die aan het “Amazon Logistics”-programma deelnemen”. Hij schetst twee scenario’s: het eerste betreft de feiten als door het BGH geschetst, het tweede de tijdens de behandeling gebleken feiten. Daarom is zijn conclusie veel belangrijker voor de platforms voor elektronische handel dan het arrest. Zijn advies voor een antwoord op de vraag van het BGH is door het Hof gevolgd, maar hij voegt daaraan toe, dat:

*indien die persoon daarentegen actief betrokken is bij de distributie van die waren in het kader van een programma met de kenmerken van het programma genaamd ‘Amazon Logistics’, waar de verkoper aan deelneemt, kan worden aangenomen dat hij die waren opslaat met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen;*

*de omstandigheid dat de persoon niet weet dat de derde, in het kader van een programma als het voornoemde, bij het aanbieden of in de handel brengen van de waren inbreuk maakt op het recht van de merkhouder, die persoon niet vrijstelt van aansprakelijkheid wanneer redelijkerwijs van hem kan worden verlangd dat hij de nodige maatregelen treft om die inbreuk te ontdekken.*

En met deze aanvullende uitleg zou het BGH hebben kunnen begrijpen dat het belang van Coty, dat aan deze zaak ten gronde ligt, specifiek te maken heeft met het onvermogen of de onwil van Amazon om duidelijk te maken waar de inbreukmakende waren vandaan komen. Waarom de Duitse rechter dit niet in de vraagstelling heeft betrokken is een raadsel en zeer betreuenswaardig. Toch biedt het Hof Coty enige hulp. Want in overweging 48 overweegt het dat het antwoord op de gestelde vraag de mogelijkheid onverlet laat te oordelen dat de dienstverlener het teken wel zelf gebruikt voor parfumesflesjes die hij niet voor rekening van derde verkopers maar voor eigen rekening in voorraad heeft of die hij, omdat hij de derde verkoper niet kan aanduiden, zelf aanbiedt of in de handel brengt. Dat komt erop neer, dat indien de dienstverlener niet vertelt wie de achterliggende derde is, hij geacht kan worden zelf de actieve gebruiker van het merk te zijn.

Dat de met dit arrest gegeven uitleg niet verrast, kan stellig mede worden toegeschreven aan de Richtlijn elektronische handel en aan het door het Hof in de zaak Google France gegeven arrest. Het verwijzingsarrest vertoont de sporen dat ook het BGH de richtlijn en dat arrest voor ogen had. Die richtlijn bevat een regeling van de aansprakelijkheid van de dienstverlener in het belang van de elektronische handel. Blijkens artikel 1 heeft de richtlijn ten doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door het vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen. De richtlijn ziet op alle diensten die normaal, tegen vergoeding, op afstand, via elektronische apparatuur worden verricht, welke diensten onder andere kunnen bestaan in de online verkoop van goederen. Een belangrijk oogmerk van de richtlijn is te bevorderen dat de dienstverlener niet aansprakelijk is wanneer hij geen kennis heeft van het onwettig karakter van de activiteit of informatie, op voorwaarde dat hij zodra hij die kennis heeft of krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken (artikel 14).<sup>7</sup> Het valt op dat in het verwijzingsarrest de nadruk wordt gelegd op de onbekendheid met de inbreuk en voor het Hof is dit een voorwaarde voor het niet-inbreukmakende gebruik van het merk. Voor de goede orde wijs ik in dit verband op de alinea’s 5 en 6 van het arrest Tobias McFadden/Sony Music<sup>8</sup>, waar het Hof nader ingaat op de aansprakelijkheid krachtens de richtlijn van de dienstverlener die faciliteert bij het toegankelijk maken van op auteursrecht inbreukmakend materiaal.<sup>9</sup> Ik denk dat het Hof met het onderhavige arrest de toepassing van artikel 9 van de Merkenverordening heeft willen doen aansluiten op artikel 12 van de richtlijn.

---

<sup>7</sup> Artikel 12 van de richtlijn stelt overigens duidelijk dat de richtlijn geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor een nationale rechter te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.

<sup>8</sup> Arrest van 15 september 2016, ECLI:EU:C:2016:689, IEF 16249, een auteursrecht-zaak.

<sup>9</sup> Interessant in dit verband zijn ook andere acties die werden ondernomen om auteursrechtinbreuk via het internet tegen te gaan. Zie onder meer de DSM richtlijn en het interessante artikel van Seignette naar aanleiding van vragen van het BGH over de auteursrechtelijke verantwoordelijkheid van YouTube (IEF 18060).

Alles overziend, is de actie van Coty niet volledig op niets uitgelopen, want het is wel duidelijk dat de dienstverlener, hoe passief of actief hij ook bij de verhandeling van inbreukmakende producten of diensten betrokken is, verplicht is de oorsprong van de producten te onthullen en dat hij, als hij dat niet doet, alsnog aansprakelijk is voor de inbreuk. Dienstverleners doen er dus goed aan deugdelijk te administreren wie de derde-verkoper is teneinde in geval van een inbreuk op de rechten van derden die identiteit te onthullen. Kunnen zij dat niet, dan zijn ze wel voor de inbreuk aansprakelijk. Ik heb begrepen dat Amazon na kennisgeving van het arrest heeft verklaard zich te zullen inspannen om de verhandeling van inbreukmakende producten tegen te gaan.

Paul Steinhauser,  
Oud-advocaat, jurist IE te Bloemendaal