

1. In deze zaak heeft Louboutin, die houder is van het recht op het merk bestaande uit een afbeelding van een rode schoenzool, Amazon gedagvaard wegens merkinbreuk. Op Amazon's website verschijnen namelijk aanbiedingen van derden die namaak rode zool-schoenen aanbieden. Louboutin stelt dat, mede door de wijze waarop die verkoopaanbiedingen worden gepresenteerd (o.m. vanwege het gebruik van Amazon's logo bij die aanbiedingen) Amazon geacht moet worden gebruik te maken van Louboutin's merk omdat deze onderdeel zijn van Amazon's commerciële communicatie. Amazon echter stelt dat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor aanbiedingen van derden.
2. De vraag in hoeverre exploitanten van onlineverkoopplatforms zelf merkinbreuk maken, wanneer op hun platform inbreukmakende producten worden verkocht, is in de rechtspraak al vaak aan de orde geweest. Maar in de onderhavige zaak die betrekking heeft op het platform van Amazon doet zich een bijzonderheid voor die eerder niet direct een rol speelde. Amazon exploiteert namelijk een hybride platform waarop zij enerzijds een marktplaats exploiteert waarop derden hun producten aanbieden en waarop zij anderzijds ook zelf producten in eigen naam verkoopt. In een eerdere zaak (zoals HvJ 12 juli 2011, C-324/09, EU:C:2011:474, *L'Oréal e.a.*) ging het om het platform eBay. Anders dan Amazon exploiteert eBay alleen een online marktplaats voor derde-verkopers en biedt zij geen producten in eigen naam aan.
3. Of platforms inbreuk maken op een merk wanneer op het platform inbreukmakende producten worden aangeboden, komt telkens neer op de vraag in hoeverre er sprake is van 'gebruik' van het merk door het platform. De merkhouder kan zich namelijk ingevolge de toepasselijke bepalingen van nationaal of Europees merkenrecht slechts verzetten tegen (kort gezegd) *gebruik* van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
4. Het Hof analyseert zoals gebruikelijk de oudere rechtspraak over het begrip 'gebruik' en herhaalt dat dit begrip een actieve gedraging vereist en een directe of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat; alleen een derde die een dergelijke controle heeft, is in staat om een verbod wegens merkinbreuk na te leven. Voorts oordeelde het Hof dat het gebruik op zijn minst impliceert dat dit plaatsvindt in het kader van de eigen commerciële exploitatie. Als het teken immers wordt gebruikt zonder dat dit geschiedt binnen het kader van een eigen commerciële exploitatie, kan niet worden volgehouden dat het onlineplatform het merk zelf gebruikt. Ten aanzien van eBay werd in voornoemde *L'Oréal*-zaak dan ook beslist dat eBay de merken van *L'Oréal* niet zelf gebruikte. eBay treedt slechts op als tussenpersoon voor het publiceren van verkoopaanbiedingen van zijn gebruiker en niet zelf als verkoper en distributeur. Het Hof had nog niet geoordeeld over de relevantie van het feit dat de betrokken website voor onlineverkoop naast de online marktplaats ook verkoopaanbiedingen van de beheerder van die site zelf omvat. Juist daarover gaan de prejudiciële vragen in deze zaak.

5. In rov. 39 vraagt het Hof zich af hoe in dit kader het vereiste van de eigen commerciële exploitatie moet worden gezien. Volgens het Hof moet daaronder worden verstaan "*elke vorm van aan derden gerichte communicatie...die ertoe dient om haar activiteit, goederen of diensten te promoten, of om aan te geven dat zij een dergelijke activiteit uitoefent.*" En vervolgt dan: "*De onderneming maakt in haar eigen commerciële communicatie slechts gebruik van het betrokken teken indien dit teken in de ogen van derden overkomt als een integrerend bestanddeel van die communicatie en dus als een onderdeel van de activiteit van deze onderneming.*" De verwijzing naar de ogen van derden als element van de beoordeling is nieuw. Het Hof gebruikte in het *L'Oréal*-arrest geen verwijzing naar de perceptie van de gebruiker. In de onderhavige zaak overweegt het Hof (rov. 45 e.v.) dat de omstandigheid dat deze perceptie in eerdere rechtspraak niet aan de orde was, niet betekent dat dit geen relevante factor is. Het Hof vervolgt dan (rov. 48) dat "*...om te bepalen of een verkoopaanbieding die op een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats is gepubliceerd door een op die marktplaats actieve derde verkoper die gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een ander kan worden geacht onderdeel uit te maken van de commerciële communicatie van de beheerder van die website, moet ... worden nagegaan of deze verkoopaanbieding een verband kan doen ontstaan tussen de door deze beheerder aangeboden diensten en het betrokken teken omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker zou kunnen denken dat het deze beheerder zelf is die in eigen naam en voor eigen rekening de waar in de handel brengt waarvoor het betrokken teken wordt gebruikt.*" Of dat zo is zal met name afhangen van twee omstandigheden. De eerste is de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden gepresenteerd en de tweede is de omvang van de door de websitebeheerder verrichte diensten.
6. Wat de eerste betreft, wijst het Hof (rov. 50-52) op de ook in de regelgeving betreffende de elektronische handel vereiste transparantie van internetadvertenties (zie art. 6 van de zogenaamde e-Commerce Richtlijn, nr. 2000/31). Is het voor de gebruiker duidelijk welke aanbiedingen van de websitebeheerder zelf zijn en welke van derden? Hierbij kan de wijze van reclame maken van belang zijn. Betreft het een uniforme presentatie van alle producten, dan kan het voor de gebruiker onduidelijk zijn wie precies wat aanbiedt. Ook het doen van actie-aanbiedingen kan bij de consument de indruk versterken dat de gepromote producten door de beheerder zelf en voor zijn eigen rekening worden verhandeld. Ontbreekt de nodige transparantie, dan kan de gebruiker een verband leggen tussen het gebruikte merk en de exploitant van de website, zodat het merk geacht wordt te zijn gebruikt in de eigen commerciële communicatie van die exploitant.
7. De tweede omstandigheid (rov. 53) betreft de aard en omvang van de diensten die de websitebeheerder van een hybride online marktplaats verleent aan derde verkopers (zoals de behandeling van vragen over die waren of zoals opslag, verzending en beheer van retourzendingen). Bij een gebruiker kan de indruk worden

gewekt dat waren door de beheerder in eigen naam en voor eigen rekening worden verhandeld.

8. Aldus heeft het Hof de perceptie van de gebruiker centraal gesteld en de omstandigheden geschetst die kunnen maken dat die gebruiker de handelwijze van de beheerder van de marktplaats als eigen commerciële communicatie ziet, zodat het gebruik van het merk door derden verkopers aan de beheerder kan worden verweten als inbreukmakend gebruik. Tot nu toe werd in zaken over gebruik van merken of overeenstemmende tekens door verkopers op online marktplaatsen zelden aangenomen dat er sprake is van merkgebruik door de beheerder van de marktplaats. Maar nu is het in het geval van een hybride marktplaats toch anders. Opvallend is dat AG Szpunar een ander oordeel heeft dan wat waartoe het Hof komt. Hij is onder andere van mening dat de gebruikers van Amazon weten dat Amazon zowel zelf producten verkoopt als aan derden de gelegenheid geeft zelf producten te verkopen.
9. Ik meen dat het arrest van het Hof een bevredigende uitkomst biedt, doordat het de rechter het houvast geeft dat uitgangspunt moet zijn hoe de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van een platform de aanbiedingen zal percipiëren. Het is nu afwachten hoe de nationale rechter de overwegingen van het Hof zal toepassen, maar het is niet uitgesloten dat Amazon wegens merkinbreuk zal worden veroordeeld. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor platforms als Amazon om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen aanbiedingen van derden en van het platform zelf.
10. Het arrest werd ook geannoteerd door M. Peijnenburg in BIE 2023/3; hij heeft in zijn noot een aantal verhelderende illustraties opgenomen van aanbiedingen van Amazon en andere online platforms. Peijnenburg gaat ook kort in op de binnenkort van kracht wordende Digitale Diensten Verordening (EU) 2022/2065 van 19 okt. 2022.

Ch. Gielen