

Zaak C-104/22**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

15 februari 2022

Verwijzende rechter:

Markkinaoikeus (Finland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

14 februari 2022

Verzoekende partij:

Lännen MCE Oy

Verwerende partijen:

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

MARKKINAOIKEUS**BESLISSING**

[omissis]

14 februari 2022

[omissis]

**VERZOEKENDE
PARTIJ** Lännen MCE Oy**VERWERENDE
PARTIJEN** Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

**VOORWERP
VAN
DE
PROCEDURE** Inbreuk op een Uniemark; overeenkomstig artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gericht verzoek om een prejudiciële beslissing

VOORWERP VAN HET GEDING

- 1 Met de bij de markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en ipr, Finland) aanhangige vordering van Lännen MCE Oy wordt de vraag aan de orde gesteld of de verwerende partijen Berky GmbH (hierna: „Berky”) en Senwatec GmbH & Co. KG (hierna: „Senwatec”), die beide gevestigd zijn in Duitsland, inbreuk hebben gemaakt op het onder nummer 003185758 ingeschreven Uniemark WATERMASTER.
- 2 Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de voorwaarden waaronder kan worden aangenomen dat de gestelde inbreuken als bedoeld in artikel 125, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (hierna: „Uniemarkverordening”) hebben plaatsgevonden in Finland, zodat de markkinaoikeus internationaal bevoegd is ter zake van de vordering.
- 3 Met name wordt de vraag opgeworpen onder welke voorwaarden de langs elektronische weg weergegeven [or. 2] reclame die tot de gestelde inbreuken heeft geleid, kan worden geacht tot een Finse doelgroep te zijn gericht, ongeacht of het geografische leveringsgebied van de waren in kwestie uitdrukkelijk afzonderlijk werd gespecificeerd in het kader van of in verband met die reclame.

FEITEN VAN HET GEDING

Voorgeschiedenis van het geding

- 4 Lännen MCE Oy is gevestigd in Finland en is houder van het onder nummer 003185758 ingeschreven Uniemark WATERMASTER.
- 5 Verwerende vennootschappen Berky en Senwatec maken deel uit van dezelfde groep. Hoewel het bij de twee ondernemingen gaat om verschillende vermeende inbreuken, worden de daarop betrekking hebbende vorderingen in dezelfde procedure behandeld. Omdat de gestelde inbreuken van elkaar verschillen, worden zij hierna afzonderlijk besproken.
- 6 Wat Senwatec betreft, berust het verwijt van een inbreuk op het Uniemark WATERMASTER op reclame die in augustus 2016 verscheen als zoekresultaat van een op de website Google.fi uitgevoerde zoekopdracht met de zoekterm „watermaster”.
- 7 Uit de in het geding overgelegde bewijsstukken volgt dat het eerste zoekresultaat van de Google-zoekopdracht een op een multifunctionele baggermachine van Senwatec betrekking hebbende reclamelink was met als titel „Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers – senwatec.de”. Bij het zoekresultaat verscheen het woord „reclame” en dit resultaat was door middel van een lijn gescheiden van de overige zoekresultaten. Een afdruk van bovengenoemde zoekopdracht laat zien

dat degene die de zoekopdracht had uitgevoerd, volgens zijn IP-adres gevestigd was in Helsinki (Finland). De reclamelink die als zoekresultaat verscheen of de bijbehorende tekst bevatte geen verwijzingen naar Finland in het bijzonder of het geografische leveringsgebied van de waren in het algemeen. **[or. 3]**

- 8 Voornoemde reclamelink leidde naar de website www.senwatec.de van Senwatec. Op deze website stond onder meer een tekst in het Engels over de wereldwijde toepassing van de producten van Senwatec: „The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map.” Bij de tekst was een afbeelding te zien van een wereldkaart waarop in een donkerder kleur de landen waren gemarkeerd waar Senwatec naar eigen zeggen actief was. Op de kaart waren het grootste deel van West-Europa, geheel Noord-Amerika en meerdere Aziatische en Afrikaanse landen donker ingekleurd. Finland was echter niet donker ingekleurd. Buiten het voorgaande zijn er in deze zaak geen andere verklaringen afgelegd over de inhoud van de website met betrekking tot het gebied waar Senwatec actief is of het gebied waar haar waren worden geleverd.
- 9 Wat Berky betreft, berust het door Lännen MCE Oy gemaakte verwijt van een inbreuk op het Uniemerkt WATERMASTER op het feit dat op het fotodeelplatform Flickr.com in de jaren 2005 tot en met 2019 een door het trefwoord „watermaster” gevormde zogeheten metatag was gebruikt voor foto’s van verschillende machines van Berky. Volgens Lännen MCE Oy leverde een op de site Google.fi uitgevoerde zoekopdracht met de zoektermen „watermaster amphibious dredger” een link op naar de filescharingdienst Flickr.com, met foto’s van machines van Berky. De als zoekresultaat verschenen link was geen reclamelink, maar een zogenoemd natuurlijk zoekresultaat.
- 10 De bijschriften bij de foto’s op het onlineplatform Flickr.com vermeldde de namen van de machines in het Engels en tevens de modelnummers van de machines. De foto’s waren bovendien voorzien van het logo van Berky. Aan elke foto was een groot aantal door trefwoorden gevormde metatags toegekend in het Engels en in andere talen. Tot die metatags behoorde onder meer „watermaster”. Bovendien bestond **[or. 4]** bij dat onlineplatform de mogelijkheid om zich in te schrijven als volger van Berky.
- 11 Bij de link die verscheen als resultaat van de onlinezoekopdracht op Google.fi of de foto’s op het fotodeelplatform Flickr.com was er geen sprake van informatie die specifiek verwees naar Finland. Bij de foto’s was er ook geen andere informatie opgenomen waarin het geografische leveringsgebied van de op de foto’s getoonde machines van Berky’ expliciet werd vermeld.

Procedure bij de markkinaoikeus

- 12 Verzoekster, Lännen MCE Oy, heeft aangevoerd dat de gestelde inbreuken hebben plaatsgevonden in Finland en dat bijgevolg de markkinaoikeus als rechtbank voor het Uniemerkt krachtens artikel 125, lid 5, van de

Uniemerkerkverordening bevoegd is ter zake van de rechtsvordering betreffende inbreuk.

- 13 Lännen MCE Oy stelt dat het ging om marketingactiviteiten van verweersters op internet, die betrekking hadden op het grondgebied van Finland en zichtbaar waren voor Finse consumenten en handelaren. Volgens haar worden de waren van Berky en Senwatec wereldwijd te koop aangeboden. De reclame in het Engels was niet specifiek bedoeld voor de Duitse doelgroep, maar voor een onbegrensde internationale doelgroep, dat wil zeggen voor alle landen waar de betreffende reclame zichtbaar was. Omdat de reclame geen betrekking had op specifieke landen, was zij gericht op elk land waar de reclame te zien was. Volgens Lännen MCE Oy is alleen al beslissend dat het inbreukmakende gebruik voor Finse internetgebruikers zichtbaar was.
- 14 Verweersters, Berky en Senwatec, betwisten in hun verweerschrift dat de markkinaoikeus in dit geding internationaal bevoegd is. Volgens hen hebben de gestelde inbreuken niet plaatsgevonden in Finland. Om die reden hebben zij primair gevorderd dat de markkinaoikeus de vordering niet-ontvankelijk verklaart.
[or. 5]
- 15 Berky en Senwatec hebben aangevoerd dat hun marketingactiviteiten niet waren gericht op Finland, dat zij geen waren in Finland te koop hebben aangeboden en dat Finland niet behoort tot hun afzetgebied. Het Google-zoekresultaat en het daarin verschenen woord „watermaster” wijzen niet op marketingactiviteiten die gericht zijn op Finland en de marketingactiviteiten hadden ook anderszins geen betrekking op Finland. Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door het feit dat de opzoeking is uitgevoerd via de website Google.fi. De foto’s van Berky op de website Flickr.com waren niet eens reclame of verkoopaanbiedingen. De gestelde inbreuken hadden dan ook geen betrekking op Finland. In dit verband is het niet van belang of de online-inhoud waarvan wordt gesteld dat hij een inbreuk vormde, in Finland te zien was, maar wel of de inhoud een relevante samenhang vertoont met Finland.
- 16 Tussen partijen is in geschil of uit de op de website van Senwatec afgebeelde kaart blijkt dat de onderneming het geografische leveringsgebied van haar waren aldus heeft afgebakend dat de waren niet worden verzonden naar Finland. Volgens Senwatec bewijst de kaart dat Finland niet behoort tot het afzetgebied van de waren van de onderneming en heeft zij geen distributeurs of verkoop in Finland heeft. Volgens Lännen MCE Oy is de markt voor de producten van Senwatec de hele wereld en was deze onderneming ook actief in de landen die niet gemarkeerd zijn op de kaart in kwestie. Voorts is er in het geding getuigenbewijs overgelegd, volgens welk de bovengenoemde wereldkaart niet alleen betrekking heeft op het activiteitengebied van Senwatec, maar ook op dat van Berky.

RELEVANTE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Uniemarkverordening

- 17 De Uniemarkverordening is van toepassing sinds 1 oktober 2017. Voor zover de aan de vordering ten grondslag liggende vermeende inbreuken vóór deze datum hebben plaatsgevonden, geldt volgens de markkinaoikeus de ten tijde van de vermeende inbreuken, tot 30 september 2017 van kracht zijnde verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, **[or. 6]** die werd gewijzigd bij onder meer de op 23 maart 2016 in werking getreden verordening (EU) 2015/2424 (hierna: „vroegere Uniemarkverordening”).
- 18 De door Lännen MCE Oy ingestelde rechtsvordering betreffende inbreuk is op 28 januari 2020 aanhangig gemaakt bij de markkinaoikeus. Volgens de markkinaoikeus moet de vraag of deze rechterlijke instantie bevoegd is – in afwijking van hetgeen hierboven is uiteengezet – worden beantwoord op basis van de vigerende Uniemarkverordening, die ten aanzien van de hierna vermelde bepalingen dezelfde inhoud heeft als de vroegere Uniemarkverordening.
- 19 Artikel 124, onder a), van de Uniemarkverordening bepaalt dat de rechtbanken voor het Uniemark uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op Uniemerken.
- 20 Volgens artikel 125, lid 5, van de Uniemarkverordening kunnen de procedures ingevolge de in artikel 124 bedoelde rechtsvorderingen, met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een Uniemark, ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, of waar een handeling als bedoeld artikel 11, lid 2, is verricht.
- 21 In artikel 126, lid 2, van de Uniemarkverordening staat te lezen dat een krachtens artikel 125, lid 5, bevoegde rechtbank voor het Uniemark alleen bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.

Rechtspraak van het Hof

- 22 In het arrest van 5 september 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674) – dat betrekking had op de uitlegging van artikel 97, lid 5, van de vroegere Uniemarkverordening, waarvan de inhoud in wezen identiek is aan die van artikel 125 **[or. 7]**, lid 5, van de geldende Uniemarkverordening – heeft het Hof met betrekking tot langs elektronische weg weergegeven advertenties en verkoopaanbiedingen voor waren waarop een merk was aangebracht waarvan werd gesteld dat er inbreuk op werd gemaakt, onderzocht in welke lidstaat de inbreuk had plaatsgevonden.

- 23 Volgens punt 47 van dat arrest zijn de gestelde inbreuken gepleegd op het grondgebied waar zich de consumenten en handelaren bevinden tot wie de betreffende reclame en verkoopaanbiedingen gericht zijn, ook al is de verweerder op een ander grondgebied gevestigd, staat de door hem gebruikte server op een ander grondgebied en bevinden de waren waarop die reclame en aanbiedingen betrekking hebben zich op een ander grondgebied.
- 24 Volgens punt 54 van datzelfde arrest worden de inbreuken op een Uniemerkt geacht te hebben „plaatsgevonden” waar de inbreukmakende handelingen zichtbaar werden in de vorm van advertenties en verkoopaanbiedingen, namelijk daar waar de commerciële inhoud daadwerkelijk toegankelijk is gemaakt voor de consumenten en handelaren tot wie hij gericht was. De vraag of verweersters waren vervolgens ook werden verkocht dankzij die advertenties en aanbiedingen, is daarentegen irrelevant.
- 25 Uit punt 56 van bovengenoemd arrest volgt dat de rechter dient na te gaan in welke lidstaat de consumenten of handelaren verblijven tot wie de op de website of in de media opgenomen reclame en verkoopaanbiedingen gericht zijn. Daarbij dient hij zich niet te baseren op de toelichtingen die op deze website en in deze media worden verstrekt bij de geografische gebieden waar de waren in kwestie worden geleverd.
- 26 In dat punt 56 wordt verwezen naar de punten 64 en 65 van het arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), waarin wordt onderzocht onder welke voorwaarden de houder van een Uniemerkt het recht heeft te verbieden dat op een onlinemarktplaats waren worden verkocht die voorzien zijn van dat merk **[or. 8]**.
- 27 Volgens punt 64 van het arrest L’Oréal is het niet voldoende dat een website vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is om daaruit af te leiden dat de op die website afgebeelde verkoopaanbiedingen gericht zijn tot consumenten op dat grondgebied. Indien namelijk de toegankelijkheid van een onlinemarktplaats vanaf genoemd grondgebied zou volstaan opdat de op die marktplaats getoonde advertenties binnen de werkingssfeer van het merkenrecht van de Unie vallen, zouden websites en advertenties die weliswaar kennelijk alleen gericht zijn tot consumenten in derde staten, maar technisch gezien vanaf het grondgebied van de Unie toegankelijk zijn, ten onrechte onderworpen zijn aan het Unierecht.
- 28 Volgens punt 65 van het arrest L’Oréal staat het bijgevolg aan de nationale rechter om van geval tot geval te onderzoeken of er relevante aanwijzingen zijn die de gevolgtrekking wettigen dat een verkoopaanbieding die getoond wordt op een onlinemarktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die daar wonen. Wanneer de verkoopaanbieding vergezeld gaat van een vermelding van de geografische zones waar de verkoper bereid is het product te leveren, is een dergelijke vermelding van bijzonder belang in het kader van dat onderzoek.

- 29 Volgens punt 58 van het arrest AMS Neve moet de met artikel 125, lid 5, van de Uniemerkverordening overeenkomende vroegere bepaling autonoom worden uitgelegd ten opzichte van de uitlegging die het Hof met betrekking tot vorderingen wegens inbreuk op nationale merken heeft gegeven aan artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Niettemin moet de uitlegging van de in die bepalingen voorkomende uitdrukkingen „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” en „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” enige samenhang vertonen. **[or. 9]**
- 30 Volgens punt 39 van het arrest van 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), moet artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een topleveldomein van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder gevestigd is.

NOODZAAK VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING

- 31 In het licht van de hierboven beschreven rechtspraak van het Hof dient bij de beantwoording van de vraag in welke lidstaat de consumenten of handelaren zich bevinden tot wie de op een website langs elektronische weg weergegeven reclame of verkoopaanbieding gericht is, met name rekening te worden gehouden met de informatie die wordt verstrekt over de geografische leveringsgebieden.
- 32 Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat bij het onderzoek, behalve met de informatie die wordt verstrekt over de geografische leveringsgebieden, rekening kan worden gehouden met andere omstandigheden. Dat kan met name van belang zijn wanneer ofwel niets is vermeld over het geografische leveringsgebied ofwel informatie daarover slechts indirect kan worden afgeleid uit andere omstandigheden. Het is echter onduidelijk wat die andere omstandigheden zouden kunnen zijn.
- 33 Uit de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak AMS Neve (EU:C:2019:276, punt 89) volgt dat bij de toetsing van de bevoegdheid op basis van de plaats van de inbreuk ook bijzondere betekenis kan toekomen aan andere aspecten dan informatie over de geografische leveringsgebieden van de waren. Deze aspecten kunnen volgens de conclusie onder meer de volgende zijn: het feit dat een aanbieding en een advertentie uitdrukkelijk verwijzen naar het **[or. 10]** publiek van een lidstaat, dat zij beschikbaar zijn op een website met een landgebonden topleveldomein van die lidstaat, dat de prijzen in nationale valuta worden weergegeven, of dat een dergelijke website telefoonnummers met de

internationale toegangscode van de betrokken staat bevat. Volgens de conclusie is deze lijst uitputtend noch uitsluitend. Het Hof heeft zich in zijn prejudiciële beslissing in de zaak AMS Neve niet uitgesproken over het belang van andere aspecten.

- 34 In de eerste plaats is het onduidelijk of de aard van de waren waarop de advertentie betrekking heeft, in aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van de vraag in welke lidstaat de consumenten of handelaren zich bevinden tot wie een advertentie of verkoopaanbieding gericht was, en dus in welke lidstaat de gestelde inbreuk in de zin van artikel 125, lid 5, van de Uniemarkverordening heeft plaatsgevonden. Lännen MCE Oy heeft onder meer aangevoerd dat het afzetgebied van de waren van Berky en Senwatec de gehele wereld omvat en dat de daarop betrekking hebbende advertentie gericht was op alle landen waar zij zichtbaar was.
- 35 Wanneer de advertentie wordt geacht betrekking te hebben op de gehele wereld en bijgevolg ook op het volledige grondgebied van de Europese Unie, is het onduidelijk of de advertentie geacht kan worden te zijn gericht op een afzonderlijke lidstaat. Wat Berky betreft, moet in casu eerst nog de vraag worden beantwoord of de weergave van foto's van de machines van Berky op het fotodeelplatform Flickr.com reclame is in het licht van de in de zaak naar voren gekomen feiten.
- 36 Uit punt 90 van de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak AMS Neve (EU:C:2019:276) volgt dat een op de gehele Unie betrekking hebbende algemene vermelding van het geografische leveringsgebied het niet mogelijk maakt om de specifieke doelgroep(en) te identificeren. Indien aan een dergelijke algemene vermelding betekenis werd gehecht, zou degene die de gestelde inbreuk heeft gepleegd, kunnen worden opgeroepen voor de rechterlijke instanties van alle lidstaten. Het Hof **[or. 11]** heeft zich in zijn prejudiciële beslissing in de zaak AMS Neve niet over deze kwestie uitgesproken.
- 37 In het bovengenoemde arrest Wintersteiger is voor de bevoegde rechterlijke instantie belang gehecht aan het topleveldomein van de website van de zoekmachine. Het arrest had echter betrekking op een nationaal merk en verschilt ook anderszins van de onderhavige zaak.
- 38 Gezien het bovenstaande is het onduidelijk of bij het bepalen van de bevoegde rechterlijke instantie in de zin van artikel 125, lid 5, van de Uniemarkverordening betekenis kan toekomen aan het antwoord op de vraag van welke lidstaat het topleveldomein is van de website van de zoekmachine waarop de reclame beschikbaar is.
- 39 Het is met name onduidelijk of van reclame die langs elektronische weg wordt weergegeven door de in lidstaat X gevestigde onderneming A, kan worden aangenomen dat zij gericht is tot consumenten en handelaren in lidstaat Y, wanneer A een aan een Uniemark identiek teken gebruikt in reclame of als

trefwoord op de website van een zoekmachine die via het topleveldomein van lidstaat Y opereert.

- 40 Voor zover bovengenoemde omstandigheden in casu van belang zijn, is het onduidelijk of de rechtbanken voor het Uniemark van lidstaat Y alleen al op grond van die omstandigheden bevoegd zijn om van de vordering betreffende inbreuk kennis te nemen, dan wel of nog andere voorwaarden moeten zijn vervuld opdat die rechtbanken bevoegd zijn.
- 41 De beantwoording van voormelde uitleggingsvragen is noodzakelijk voor de beslechting van het bij de markkinaoikeus aanhangige hoofdgeding.

Prejudiciële vragen

Na de partijen in de gelegenheid te hebben gesteld om opmerkingen te maken over de inhoud van het verzoek om een prejudiciële beslissing, heeft de markkinaoikeus de behandeling [or. 12] van de zaak geschorst en het Hof overeenkomstig artikel 267 VWEU verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

Wanneer onderneming A gevestigd is in lidstaat X, waar zij haar zetel heeft, en zij een aan een Uniemark van onderneming B identiek teken gebruikt in reclame of als trefwoord op een website,

1. kan van de reclame dan worden aangenomen dat zij gericht is tot consumenten of handelaren in lidstaat Y, waar onderneming B haar zetel heeft, en is de rechtbank voor het Uniemark in lidstaat Y dan overeenkomstig artikel 125, lid 5, van de Uniemarkverordening bevoegd om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk op een Uniemark, wanneer in de langs elektronische weg weergegeven reclame of op een daaraan gekoppelde website van de adverteerder het geografische leveringsgebied van de waren niet of althans niet uitdrukkelijk wordt gepreciseerd dan wel geen enkele lidstaat uitdrukkelijk van het leveringsgebied wordt uitgesloten? Kan in dat geval rekening worden gehouden met de aard van de waren waarop de reclame betrekking heeft, alsook met het feit dat het afzetgebied van de producten van onderneming A beweerdelijk de hele wereld omvat en dus ook het volledige grondgebied van de Europese Unie, waaronder lidstaat Y?
2. kan van de bovengenoemde reclame dan worden aangenomen dat zij gericht is tot consumenten of handelaren in lidstaat Y, wanneer de reclame wordt getoond op de website van een zoekmachine die opereert via het topleveldomein van lidstaat Y?
3. welke andere omstandigheden moeten in geval van een bevestigende beantwoording van de eerste of de tweede vraag dan eventueel in

aanmerking worden genomen om te bepalen of de reclame gericht is tot consumenten of handelaren in lidstaat Y? **[or. 13]**

[omissis] [procedurele overwegingen]

RECHTSMIDDEL

Tegen deze beslissing staat geen afzonderlijk rechtsmiddel open.

[omissis] [rechtsprekende formatie] [omissis] [kennisgevingen]

WERKDOCUMENT