

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-76/24 – 1

Zaak C-76/24

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

1 februari 2024

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

23 januari 2024

Verweerster en verzoekster tot Revision:

Tradeinn Retail Services S.L.

Verzoeker en verweerder in Revision:

PH

Gewaarmerkt afschrift

BUNDESGERICHTSHOF

BESLISSING

[OMISSIS]

Datum van
uitspraak:
23 januari 2024
[OMISSIS]

in het geding tussen

Tradeinn Retail Services S.L., [OMISSIS] Celra (Girona), Spanje,

NL

verweerster en verzoekster tot Revision,

[OMISSIS]

en

PH, [OMISSIS] Schierling,

verzoeker en verweerder in Revision

[OMISSIS]

heeft

de Ie civiele kamer van het Bundesgerichtshof na de terechtzitting op 31 augustus 2023 [OMISSIS]

beslist als volgt:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie worden met het oog op de uitlegging van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 336 van 23 december 2015, blz. 1) de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Kan de houder van een nationaal merk op grond van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 laten verbieden dat een persoon in het buitenland merkinbreukmakende waren in voorraad heeft met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar die waren merkenrechtelijk zijn beschermd?

Is het voor de uitlegging van het begrip „daartoe in voorraad hebben” in de zin van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van belang dat er daadwerkelijk over merkinbreukmakende waren kan worden beschikt, of volstaat het dienaangaande dat er invloed kan worden uitgeoefend op de persoon die daadwerkelijk over die waren beschikt?

Motivering:

- 1 A. Verzoeker is houder van de bij het Duitse octrooi- en merkenbureau ingeschreven woord- en beeldmerken voor onder meer „duiktoestellen, duikpakken, duikhandschoenen, duikmaskers en ademhalingstoestellen voor duikers”

2

nr. 30426551



en nr. 30426550



- 2 De in Spanje gevestigde verweerster heeft via haar website www.scubastore.com alsook via het handelsplatform www.amazon.de reclame gemaakt voor duikaccessoires of deze aangeboden met gebruikmaking van de merken van verzoeker. In sommige gevallen werden daarbij foto's getoond van producten waarop de merken van verzoeker waren aangebracht.
- 3 Verweerster heeft onder meer via het handelsplatform www.amazon.de onder de merken van verzoeker reclame gemaakt voor een loodzak voor trimvesten, die verzoeker op 8 juni 2019 als onderdeel van een proefaankoop heeft gekocht. De merken van verzoeker waren niet op de verpakking of op de geleverde loodzak aangebracht.
- 4 Na een vergeefse aanmaning op 15 september 2020 heeft verzoeker verzocht om verweerster op straffe van nader omschreven dwangmaatregelen te gelasten een einde te maken aan

het zonder toestemming van de merkhouders gebruiken van de betrokken tekens (verzoekers Duitse woord- en beeldmerken nr. 30426551 en/of nr. 30426550) voor duikaccessoires in het economisch verkeer in de Duitse Bondsrepubliek, in het bijzonder het aanbrengen van deze tekens op duikaccessoires of op de aanbestedingsvorm of verpakking ervan, het aanbieden, vervaardigen, verdelen of anderszins in het verkeer brengen van duikaccessoires onder deze tekens, het adverteren ervan dan wel deze voor voornoemde doeleinden in voorraad te hebben.
- 5 Bovendien heeft hij vaststelling gevorderd van verweersters verplichting tot schadevergoeding, alsook overlegging van informatie en terugbetaling van de aanmaningskosten, vermeerderd met rente.
- 6 Verweerster heeft de vordering erkend voor zover verzoeker daarin heeft verzocht haar te gelasten een einde te maken aan het aanbieden van duikaccessoires onder voornoemde merken of ervoor reclame te maken, en voor zover verzoeker – met betrekking tot die handelingen – overlegging van informatie en vaststelling van haar verplichting tot schadevergoeding heeft gevorderd.

- 7 De rechter in eerste aanleg heeft deze gedeeltelijke erkenning van verweerster meegenomen in zijn uitspraak en haar bovendien veroordeeld tot terugbetaling van aanmaningskosten aan verzoeker ten bedrage van 1 398,25 EUR, vermeerderd met rente. Hij heeft de vordering voor het overige afgewezen.
- 8 In het daartegen door verzoeker ingestelde hoger beroep heeft de appelrechter het stakingsvonnis jegens verweerster aangevuld met de woorden „alsook te verkopen of daartoe in voorraad te hebben”, de in hoger beroep ingestelde vorderingen tot die gebruikshandelingen uitgebreid en verweerster bovendien veroordeeld tot terugbetaling van aanmaningskosten ten bedrage van 1 822,96 EUR, vermeerderd met rente. Hij heeft het door verzoeker ingestelde hoger beroep voor het overige verworpen [Oberlandesgericht Nürnberg (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Neurenberg, Duitsland), GRUR 2023, 260].
- 9 Met haar beroep tot Revision, dat de appelrechter heeft toegestaan en waarvan verzoeker verwerping vordert, beoogt verweerster herstel van het in eerste aanleg gewezen vonnis.
- 10 B. Of het beroep tot Revision slaagt, hangt af van de uitlegging van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436. Alvorens te beslissen op het beroep tot Revision moet bijgevolg de behandeling ervan worden geschorst en moet het Hof van Justitie van de Europese Unie krachtens artikel 267, lid 1, onder b), en lid 3 VWEU worden verzocht om een prejudiciële beslissing.
- 11 I. De appelrechter heeft het door verzoeker ingestelde hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond verklaard. Ter motivering daarvan heeft hij – voor zover relevant voor de procedure in Revision – als volgt aangevoerd:
- 12 De Duitse gerechten zijn internationaal bevoegd op grond van artikel 7, punt 2, en artikel 26, lid 1, van verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I bis-verordening).
- 13 De vordering tot staking van inbreukmakende handelingen strekt zich, naast de door verweerster erkende inbreukmakende gebruikshandelingen „adverteren” en „aanbieden”, ook uit tot de in wezen identieke gebruikshandelingen „verkopen” en „daartoe in voorraad hebben”. In dit verband moet er in beginsel van worden uitgegaan dat alle in § 14, lid 3, Markengesetz (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens; hierna: „MarkenG”) genoemde gebruikshandelingen in wezen identiek zijn en dat indien er slechts sprake is van één van die gebruikshandelingen, het vermoeden van herhalingsgevaar zich ook uitstrekt tot de andere gebruikshandelingen. In het licht van de omstandigheden van de zaak lijkt het niet geheel onwaarschijnlijk dat verweerster niet alleen via het internet merkinbreukmakende producten heeft geadverteerd en aangeboden, maar dat zij de geadverteerde en aangeboden producten ook heeft verkocht en daartoe in voorraad heeft gehad. De ingestelde nevenvorderingen strekken ook tot vaststelling van verweersters verplichting tot schadevergoeding en overlegging

van informatie met betrekking tot de gebruikshandelingen „verkopen” en „daartoe in voorraad hebben”.

- 14 In het geval van een volledig terechte aanmaning heeft verzoeker recht op een terugbetaling ten bedrage van 1 822,96 EUR, vermeerderd met rente. Anders dan de rechter in eerste aanleg meent, is een vermindering van deze vordering op grond van een slechts deels terechte aanmaning uitgesloten.
- 15 II. Het beroep is ontvankelijk (daarover onder B II 1). Of het door verweerster ingestelde beroep tot Revision slaagt, hangt af van de uitlegging van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 (daarover onder B II 2).
- 16 1. Het beroep is ontvankelijk. Voor de in Spanje gevestigde verweerster vloeit de internationale bevoegdheid van de Duitse gerechten [OMISSIS] hoe dan ook voort uit haar verschijning overeenkomstig artikel 26, lid 1, eerste volzin, van de Brussel I bis-verordening. [OMISSIS]
- 17 2. Voor zover het beroep tot Revision gericht is tegen het oordeel van de appelrechter dat verweerster moet worden veroordeeld wegens het in voorraad hebben van op de merken van verzoeker inbreukmakende duikaccessoires, hangt het slagen van dit beroep af van de beantwoording van nog op te helderen vragen over de uitlegging van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436. Het hangt bovendien af van de vraag of verweerster dienaangaande terecht is veroordeeld tot overlegging van informatie en of haar verplichting tot schadevergoeding terecht is vastgesteld.
- 18 a) De door verzoeker ingestelde vorderingen moeten worden beoordeeld naar Duits recht. Volgens artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 864/2007 (Rome II-verordening) wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Volgens het Duitse recht moeten met name het bestaan van dat intellectuele-eigendomsrecht, het juridisch houderschap van de gelaedeerde partij, de inhoud en omvang van de geboden bescherming alsook de feiten en rechtsgevolgen van die inbreuk worden beoordeeld [vaste rechtspraak: zie BGH, GRUR 2022, 1675 (juris punt 31) – Google-Drittauskunft, met verdere verwijzingen]. Aangezien het beroep betrekking heeft op vorderingen ter zake van een inbreuk op Duitse merken, is in het onderhavige geding het Duitse merkenrecht van toepassing.
- 19 b) Bij het door verzoeker gelaakte gebruik van het teken is er sprake van de noodzakelijke economisch relevante nationale aanknopingsfactor.
- 20 aa) Op grond van het in het intellectuele-eigendomsrecht geldende territorialiteitsbeginsel is de beschermingsomvang van een nationaal merk beperkt tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor een vordering tot staking overeenkomstig § 14, leden 2 en 5, MarkenG alsook voor vorderingen tot schadevergoeding en tot overlegging van informatie overeenkomstig § 14, lid 6, en § 19, lid 1, MarkenG is derhalve een merkinbreukmakende gebruikshandeling

in Duitsland vereist [zie BGH, arresten van 13 oktober 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 (juris punt 21) = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIM, en 7 november 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 (juris punt 25) = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson]. Daarvan is in de regel sprake wanneer er in Duitsland waren of diensten onder het teken worden aangeboden [zie BGH, GRUR 2005, 431 (juris punt 21) – HOTEL MARITIME; arresten van 8 maart 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 (juris punt 34) = WRP 2012, 716 – OSCAR, en 9 november 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 (juris punt 37) = WRP 2018, 466 – Resistograph]. Wel is het zo dat niet elke onlineaanbieding van buitenlandse diensten of waren in Duitsland aanleiding geeft tot merkenrechtelijke vorderingen wanneer de merken gelijk en de waren of diensten identiek zijn of in geval van verwarringsgevaar met een nationaal merk. Het is daarentegen noodzakelijk dat de aanbieding vanuit economisch oogpunt een voldoende relevante nationale aanknopingsfactor („commercial effect”) heeft. Aan dit vereiste is voldaan wanneer het gelaakte gedrag zijn zwaartepunt in Duitsland en niet in het buitenland heeft. Wanneer het gelaakte gedrag zijn zwaartepunt in het buitenland heeft, moet op basis van een algemene beoordeling van de omstandigheden worden vastgesteld of er vanuit economisch oogpunt sprake is van een voldoende relevante nationale aanknopingsfactor [zie BGH, GRUR 2018, 417 (juris punt 37) – Resistograph, met verdere verwijzingen; GRUR 2020, 647 (juris punt 28) – Club Hotel Robinson].

- 21 bb) Het zwaartepunt van het aan verweerster verweten gedrag ligt niet het buitenland, maar in Duitsland. De appelrechter heeft vastgesteld dat verweerster inbreukmakende producten heeft geadverteerd en aangeboden via in Duitsland toegankelijke websites die op de nationale markt waren gericht. Bovendien heeft hij vastgesteld dat verweerster onder de litigieuze merken aangeboden en geadverteerde waren in Duitsland heeft geleverd en in het Duitse handelsverkeer heeft gebracht. Uit deze inbreukmakende handelingen volgt de noodzakelijke nationale aanknopingsfactor, ook al is verweerster zakelijk gevestigd in Spanje, onderhoudt zij een Europees onlineverkoopnetwerk, levert zij niet alleen in Duitsland en heeft zij de door haar verkochte waren daartoe in voorraad in Spanje. Aangezien het zwaartepunt van het aan verweerster verweten gedrag in Duitsland en niet in het buitenland ligt, hoeven er bij wege van een algemene beoordeling van de betrokken belangen en omstandigheden geen bijzondere vaststellingen te worden gedaan met betrekking tot de vraag of er vanuit economisch oogpunt sprake is van een voldoende relevante nationale aanknopingsfactor.
- 22 c) Wanneer zonder toestemming van de merkhouders een teken in het economisch verkeer wordt gebruikt dat gelijk is aan het merk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de bescherming geldt, kan de benadeelde volgens § 14, lid 2, eerste volzin, punt 1, en artikel 5, eerste volzin, MarkenG bij herhalingsgevaar een verbod vorderen. Volgens § 14, lid 5, tweede volzin, MarkenG kan een verbod ook worden gevorderd wanneer voor het eerst een inbreuk dreigt. Indien aan de vereisten van § 14, lid 2, MarkenG is voldaan, is het in het bijzonder verboden om waren onder het teken aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben (§ 14, lid 3, punt 2, MarkenG) of om het teken te gebruiken in

stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties (§ 14, lid 3, punt 6, MarkenG). Deze bepalingen van § 14, leden 2 en 3, MarkenG dienen ter omzetting van artikel 10, lid 2, onder a), en lid 3, onder b) en e), van richtlijn (EU) 2015/2436 en moeten bijgevolg richtlijnconform worden uitgelegd [zie BGH, arresten van 28 juni 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 (juris punt 15) = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung, en 12 januari 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 (juris punt 14) = WRP 2023, 715 – DACHSER].

- 23 d) De appelrechter heeft zijn beoordeling gebaseerd op het feit dat verweerster merkinbreuken overeenkomstig artikel 14, lid 2, eerste volzin, punt 1, MarkenG heeft gepleegd, aangezien zij zonder toestemming van verzoeker in het economisch verkeer tekens die gelijk zijn aan de litigieuze merken heeft gebruikt voor dezelfde waren. Onbetwist is dat verweerster via de door haar geëxploiteerde website en via het handelsplatform www.amazon.de merkinbreukmakende producten heeft aangeboden en geadverteerd. In dit verband is de appelrechter er ook van uitgegaan dat er sprake was van herhalingsgevaar. Deze beoordeling wordt niet door partijen betwist. Verweerster heeft de in hoger beroep ingestelde vorderingen met betrekking tot de gebruikshandelingen „adverteren” en „aanbieden” van duikaccessoires reeds in eerste aanleg erkend.
- 24 e) De in het beroep in Revision aangevoerde grieven tegen de beoordeling van de appelrechter dat niet alleen de in hoger beroep ingestelde en door verweerster erkende vorderingen met betrekking tot de gebruikshandelingen „aanbieden” en „adverteren”, maar ook die met betrekking tot de gebruikshandeling „verkopen”, aan verzoeker moeten worden toegewezen (§14, lid 2, eerste volzin, punt 1, lid 3, punten 2 en 6, lid 5, eerste volzin, lid 6, § 19, lid 1, MarkenG), kunnen volgens de verwijzende kamer niet slagen.
- 25 f) Voor zover verzoeker vordert dat verweerster wordt veroordeeld tot staking van het in voorraad hebben van duikaccessoires, rijzen er nog op te helderen vragen over de uitlegging van het Unierecht.
- 26 aa) De appelrechter is ervan uitgegaan dat het feit dat verweerster in Spanje is gevestigd en aldaar haar voorraad aanhoudt, niet in de weg staat aan haar veroordeling voor het inbreukmakend in voorraad hebben van waren onder de litigieuze tekens met het oogmerk deze in de Bondsrepubliek Duitsland aan te bieden of in de handel te brengen. Het in voorraad hebben van waren met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, is een typische voorbereidende inbreuk waarbij het geen belang heeft of de in wezen bedrijfsinterne gebruikshandeling „in voorraad hebben” in het binnenland of in het (Europese) buitenland wordt verricht. Doorslaggevend is alleen of het daarmee samenhangende doel om deze waren in Duitsland aan te bieden of in de handel te brengen, reeds heeft plaatsgevonden of op handen is. De onlineaanbiedingen van verweerster zijn gericht op het Duitse publiek, zodat zij de waren in voorraad heeft met het directe oogmerk deze in Duitsland aan te bieden. Bovendien heeft zij de waren in voorraad met het oogmerk deze in Duitsland in de handel te brengen. Verweerster is gevestigd in een andere lidstaat en in het Schengengebied,

exploiteert een Europees onlineverkoopnetwerk met zeventien afzonderlijke stores en kan binnenkomende bestellingen direct en met min of meer dezelfde inspanningen als een Duitse handelaar afhandelen.

- 27 bb) Volgens de verwijzende kamer moeten het dictum en de motivering van de appelrechter aldus worden uitgelegd dat de appelrechter verweerster heeft verboden om merkinbreukmakende duikaccessoires in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden en te verkopen. Wel is het zo dat de zinsbouw en bewoordingen van het dictum met betrekking tot dit verbod op het in voorraad hebben van merkinbreukmakende waren alleen verwijzen naar het „voornoemde oogmerk” van verkoop. Uit de motivering van het arrest volgt echter duidelijk dat ook het in voorraad hebben met het oog op het aanbieden van merkinbreukmakende waren moet worden verboden. Indien nodig zal de verwijzende kamer het dictum van de appelrechter verduidelijken in haar arrest in Revision.
- 28 Het dictum moet voorts aldus worden uitgelegd dat de appelrechter verweerster heeft verboden om de waren in voorraad te hebben voor de voornoemde oogmerken in de Bondsrepubliek Duitsland en in het Koninkrijk Spanje. De appelrechter heeft de vordering in dit opzicht juist uitgelegd aan de hand van de motivering van het beroep.
- 29 cc) Om de gebruikshandeling „daartoe in voorraad hebben van waren” in de zin van § 14, lid 3, punt 2, MarkenG te kunnen aanmerken als een inbreuk, moeten twee voorwaarden zijn vervuld, namelijk het bezit van de merkinbreukmakende waren als materieel element, en het opzettelijke karakter van het bezit met het oog op het op de markt brengen van de waren door middel van een rechtshandeling, zoals het aanbieden ervan, als wilselement (zie de conclusie van de advocaat-generaal van 28 november 2019 in zaak C-567/18, punt 48). Aangezien de beschermingsomvang van een nationaal merk beperkt is tot het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek, moet het oogmerk erin bestaan om merkinbreukmakende waren in Duitsland aan te bieden of in de handel te brengen.
- 30 dd) Volgens de door de appelrechter gedane vaststellingen is er in het geval van verweerster voldaan aan dat wilselement. Zij heeft de merkinbreukmakende duikaccessoires in voorraad met het oogmerk deze in de Bondsrepubliek Duitsland op de markt te brengen door middel van een rechtshandeling, zoals het aanbieden ervan.
- 31 ee) De vraag rijst evenwel of de houder van een nationaal merk op grond van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 kan laten verbieden dat een persoon in het buitenland merkinbreukmakende waren in voorraad heeft met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar die waren merkenrechtelijk zijn beschermd (eerste prejudiciële vraag).
- 32 (1) Het territorialiteitsbeginsel kan hieraan in de weg staan. Volgens de gelijklopende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna:

„Hof” of „HvJEU”) en het Bundesgerichtshof houdt het in het intellectuele-eigendomsrecht geldende territorialiteitsbeginsel ten eerste in dat het recht van de staat waar bescherming van een merk wordt verlangd, de voorwaarden van die bescherming bepaalt, en ten tweede dat de bescherming van nationale intellectuele-eigendomsrechten beperkt is tot het grondgebied van de betrokken staat en dat met het nationale recht slechts kan worden opgetreden tegen handelingen die op het grondgebied van de betrokken staat zijn verricht [met betrekking tot het merkenrecht zie HvJEU, arresten van 22 juni 1994 – C-9/93, Slg. 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 (juris punt 22) – IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (Ideal Standard), en 19 april 2012 – C-523/10, GRUR 2012, 654 (juris punt 25) – Wintersteiger; BGH, arrest van 25 april 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 (juris punt 17 en punten 23 e.v.) = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 (juris punt 25) – Club Hotel Robinson, met verdere verwijzingen; met betrekking tot het auteursrecht zie HvJEU, arrest van 14 juli 2005 – C-192/04, Slg. 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 (juris punt 46) – Lagardère Active Broadcast]. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat iemand die in het buitenland waren in voorraad heeft, zelfs met het oogmerk deze onder het teken in Duitsland aan te bieden en in de handel te brengen, geen inbreuk maakt op een nationaal merk.

- 33 (2) Zoals de appelrechter heeft gesteld, is het echter ook denkbaar dat er reeds sprake is van een inbreuk op een nationaal merk wanneer de waren in het buitenland in voorraad worden gehouden met het oogmerk deze onder het teken aan te bieden en in de handel te brengen in de lidstaat waar die waren merkenrechtelijk zijn beschermd. Zo heeft het Hof met betrekking tot het auteursrecht reeds geoordeeld dat een auteursrecht dat alleen nationale bescherming geniet, ook kan worden geschonden door in het buitenland verrichte handelingen. Zo verricht een in het buitenland gevestigde handelaar die zijn reclame richt op de lidstaat waar de werken auteursrechtelijk zijn beschermd en een specifieke wijze van levering en betaling creëert of beschikbaar stelt, of dit aan een derde toestaat, zodat belangstellenden in die lidstaat inbreukmakende werken kunnen laten leveren, een inbreukmakende handeling in de lidstaat waar de werken auteursrechtelijk zijn beschermd [met betrekking tot het auteursrecht zie HvJEU, arrest van 21 juni 2012 – C-5/11, GRUR 2012, 817 (juris punt 30) = WRP 2012, 927 – Donner].
- 34 (3) De eerste prejudiciële vraag kan aan de hand van de rechtspraak van het Hof niet eenduidig worden beantwoord. Het is inderdaad zo dat het Hof heeft geoordeeld dat de aangezochte rechter in de lidstaat waar het intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd, dit recht ook kan waarborgen wanneer de oorzaak van de schade berust op in het buitenland verrichte handelingen die schade op het nationale grondgebied kunnen veroorzaken. In dat geval mag de aangezochte nationale rechter slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat [zie HvJEU, arrest van 3 oktober 2013 – C-170/12, GRUR 2014, 100 (juris punten 39 en 47) = WRP 2013, 1456 – Pinckney/KDG Mediatech]. Dit arrest van het Hof is echter niet gewezen over de vraag of een inbreuk op het aan de orde zijnde nationale intellectuele-

eigendomsrecht is gepleegd door een in het buitenland verrichte maar op het nationale grondgebied gerichte handeling, maar over de omvang van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter in de lidstaat waar dat recht wordt beschermd. Ook het arrest van het Hof in de zaak Donner (HvJEU, GRUR 2012, 817) biedt geen antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Dit arrest is niet gewezen over het merkenrecht, maar over het auteursrecht. In die zaak was de vraag aan de orde of de verspreiding van illegaal gekopieerde werken vanuit het buitenland inbreuk maakt op het verspreidingsrecht van de auteur in de lidstaat waar die werken auteursrechtelijk zijn beschermd. In het onderhavige geding heeft de eerste prejudiciële vraag niet betrekking op de vraag of verweerster moet worden verboden om waren vanuit het buitenland in Duitsland aan te bieden of te verspreiden, maar op de vraag of – op grond van een nationaal merk – alleen al het in voorraad hebben van inbreukmakende waren in het buitenland met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, kan worden verboden. Hierover biedt het arrest van het Hof in de zaak Donner geen uitsluitsel.

- 35 ff) In het onderhavige geding rijst voorts de vraag of het voor de uitlegging van het begrip „daartoe in voorraad hebben” in de zin van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van belang is dat er daadwerkelijk over merkinbreukmakende waren kan worden beschikt, of dat het volstaat dat er invloed kan worden uitgeoefend op de persoon die daadwerkelijk over die waren beschikt (tweede prejudiciële vraag).
- 36 (1) Volgens de rechtspraak van het Hof moeten de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd (zie HvJEU, arresten van 3 september 2014 – C-201/13, GRUR 2014, 972 (juris punt 14) = WRP 2014, 1181 – Deckmyn en Vrijheidsfonds, en 13 oktober 2022 – C-256/21, GRUR 2022, 1669 (juris punt 33) = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Aangezien richtlijn (EU) 2015/2436 met betrekking tot het begrip „daartoe in voorraad hebben” geen uitdrukkelijke verwijzing bevat naar het recht van de lidstaten, gaat de verwijzende kamer ervan uit dat dit begrip in de gehele Unie autonoom en uniform moet worden uitgelegd.
- 37 (2) Naar Duits recht wordt het begrip „bezit” ruim opgevat (zie BeckOGK.BGB/Götz, versie per 1 oktober 2023, § 854, punten 25-30). Volgens § 854, lid 1, BGB (Duits burgerlijk wetboek) wordt het bezit van een goed verkregen door het verwerven van de feitelijke beschikkingsmacht erover; het bezit eindigt wanneer de bezitter afstand doet van de feitelijke beschikkingsmacht over het goed of die anderszins verliest (§ 856, lid 1, BGB). Naar Duits recht valt onder het overkoepelende begrip „bezit”, naast het in de voornoemde bepalingen geregelde – en door een feitelijke beschikkingsmacht gekenmerkte – onmiddellijk bezit, ook het middellijk bezit. Wanneer iemand een goed bezit in het kader van een contractuele verhouding op grond waarvan hij ten aanzien van een derde tijdelijk gerechtigd of verplicht is om dat goed in bezit te houden, dan is ook die derde volgens § 868 BGB de (middellijke) bezitter ervan. Bij een – zoals in het

onderhavige geval via het internet tot stand gekomen – verzendingskoop wordt de respectieve logistieke dienstverlener die de waren van de verkoper naar de koper vervoert, naar Duits recht de onmiddellijke bezitter ervan. Na overdracht van de waren aan de expediteur of vervoerder is de verzender eveneens bezitter, zij het slechts middellijk [zie BGH, arrest van 28 juni 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 (juris punt 19); BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. Edition (versie per 1 augustus 2023), § 854, punt 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9e druk, § 854, punt 1]. Derhalve is verweerster, wanneer zij opdracht geeft tot verzending van inbreukmakende waren en zodra die waren in Duitsland zijn aangekomen, naar Duits recht de (middellijke) bezitter ervan. Dit bezitsrecht kan haar – zoals gevorderd door verzoeker – met betrekking tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland worden ontzegd indien haar middellijk bezit naar Duits recht moet worden aangemerkt als inbreukmakend bezit dan wel in voorraad hebben in de zin van respectievelijk § 14, lid 3, punt 2, MarkenG en artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436.

- 38 (3) Het valt echter te betwijfelen of een dergelijke toewijzing van bezit aan derden is toegestaan op grond van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436.
- 39 In zijn conclusie in de zaak Coty heeft de advocaat-generaal erop gewezen dat het begrip „bezit” niet in alle taalversies van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk wordt gebruikt. In de Franse („détenir”) en de Duitse („besitzen”) taalversie worden termen gebruikt die rechtstreeks verband houden met de rechtsfiguur bezit („possessio”). In andere taalversies, zoals de Spaanse, de Italiaanse, de Portugese, de Engelse en de Zweedse (respectievelijk „almacenarlos”, „stoccaggio”, „armazená-los”, „stocking” en „lagra”), is de voorkeur gegeven aan werkwoorden of zelfstandige naamwoorden die uitdrukking geven aan de handeling van het opslaan of het in voorraad hebben van waren. In die zaak was de advocaat-generaal echter van mening dat in alle taalversies de idee van bezitten voor handelsdoeleinden doorschijnt, aangezien aan het opslaan of het bezitten de voorwaarde wordt toegevoegd dat die handeling „daartoe” wordt verricht, dat wil zeggen met het oogmerk de waren aan te bieden of in de handel te brengen, zonder dat er taalkundige verschillen tussen de diverse versies van dat deel van de zin kunnen worden waargenomen (conclusie van de advocaat-generaal van 28 november 2019 in zaak C-567/18, punten 46 e.v.).
- 40 De omstandigheid dat in andere taalversies van richtlijn (EU) 2015/2436 veelal het begrip „in voorraad hebben” wordt gebruikt in plaats van „bezit”, duidt er veeleer op dat het „in voorraad hebben” in de zin van artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 noodzakelijkerwijs impliceert dat er onmiddellijk over de waren kan worden beschikt en dat de persoon die de waren aan de expediteur of vervoerder overdraagt daardoor het bezit ervan verliest, aangezien het „in voorraad hebben” vanaf dat tijdstip ten einde loopt.
- 41 Daartegenover staat dat een handelaar op grond van het Unierecht aansprakelijk kan worden gesteld voor handelingen van een door hem ingeschakelde logistieke

dienstverlener dan wel vervoerder die leiden tot een inbreuk op een nationaal intellectueel-eigendomsrecht. Zo heeft het Hof een handelaar niet alleen aansprakelijk beschouwd voor elke door hemzelf verrichte handeling, maar ook voor in zijn opdracht door een derde verrichte handelingen wanneer de betrokken handelaar het oogmerk had om inbreukmakende goederen aan te bieden of te distribueren in een lidstaat waar die goederen auteursrechtelijk zijn beschermd en hij niet onkundig kon zijn van de gedragingen van deze derde [met betrekking tot het auteursrecht zie HvJEU, GRUR 2012, 817 (juris punt 27) – Donner].

- 42 (4) De tweede prejudiciële vraag is nog niet beantwoord in de rechtspraak van het Hof over het merkenrecht. Het arrest in de zaak Donner is gewezen met betrekking tot het auteursrecht en biedt geen uitsluitel over de vraag naar de toewijzing van bezit. Er is ook geen rechtspraak van het Hof over de uitlegging van het begrip inbreukmakend „in voorraad hebben” in Unierechtelijke bepalingen betreffende andere industriële-eigendomsrechten, waarin dit begrip – op vergelijkbare wijze als in het merkenrecht – wordt gebruikt [artikel 12, lid 1, tweede volzin, van richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen en artikel 19, lid 1, tweede volzin, van verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen].

[OMISSIS]

Voorafgaande procedures:

Landgericht Nürnberg-Fürth, beslissing van 03.02.2022 [OMISSIS]

Oberlandesgericht Nürnberg, beslissing van 29.11.2022 [OMISSIS] – Opgemaakt:

Gewaarmerkt

[OMISSIS]