CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
P. CRUZ VILLALÓN
van 16 februari 2012 [1]

Zaak C-523/10

Wintersteiger AG
tegen
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

[verzoek om een prejudiciële beslissing van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)]

„Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Inbreuk op merkrechten ten gevolge van inschrijving door concurrent van teken dat gelijk is aan merk bij internetzoekprovider — Inschrijving van een trefwoord — Nationale bescherming van merk in andere lidstaat dan deze van de inschrijving van het trefwoord — Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”

1. Het Oberste Gerichtshof (Oostenrijkse hooggerechtshof) heeft het Hof van Justitie twee prejudiciële vragen gesteld over de vaststelling van de internationale rechterlijke bevoegdheid van de Oostenrijkse rechterlijke instanties bij een via het internet beweerdelijk gemaakte inbreuk op een Oostenrijks merk. Verzoekster voert aan, als houdster van een Oostenrijks merk, dat verweerster de gestelde inbreuk in Duitsland heeft gepleegd, aangezien laatstgenoemde, als een in dit land gevestigde concurrente, de naam van verzoekster, „Wintersteiger”, als een trefwoord op de onder het Duitse topniveaudomein „.de” aangeboden Google-AdWord-dienst (*google.de*) heeft ingeschreven.

2. Deze zaak biedt het Hof van Justitie de gelegenheid om een vraagstuk op te lossen dat zowel betrekking heeft op de uitlegging van 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 [2], waarin de rechterlijke bevoegdheid wordt vastgesteld inzake schadevorderingen wegens niet-contractuele aansprakelijkheid, als op het intellectuele-eigendomsrecht. In wezen gaat het erom de door het nationaal-territoriaal gebonden karakter van een merk veroorzaakte moeilijkheden te verzoenen met het feit dat een via het internet maar vanuit een andere lidstaat gemaakte inbreuk potentieel overal gevolgen teweegbrengt.

I – Juridisch kader

3. Volgens artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, „ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.
2 — PB 2001, L 12, blz. 1.

II – Feiten, procesverloop voor nationale rechter en prejudiciële vragen

4. Wintersteiger AG is een onderneming in Oostenrijk die ski- en snowboardservicemachines, inclusief reserveonderdelen en toebehoren, produceert en op wereldniveau verhandelt. Zij is sinds 1993 houdster van het Oostenrijkse merk „Wintersteiger". Hoewel de verwijzende rechter erop wijst dat het merk uitsluitend in Oostenrijk is ingeschreven, stelt de onderneming in haar schriftelijke verklaringen dat het merk evenzeer in andere staten, zoals in Duitsland zelf, is beschermd.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (hierna: „Products 4U") is een onderneming in Duitsland die van daaruit ski- en snowboardservicemachines ontwikkelt en op wereldniveau verhandelt. Zij verkoopt onder meer toebehoren voor door Wintersteiger geproduceerde machines. Uit de stukken blijkt dat Wintersteiger geen van haar producten levert noch de verkoop ervan toestaat aan Products 4U. Op 1 december 2008 heeft de Duitse onderneming niettemin het trefwoord „Wintersteiger" op de door Google aangeboden zoekmachineadvertentiedienst ingeschreven. Deze inschrijving was evenwel beperkt tot de vanuit het Duitse topniveaudomein („*google.de*") ingevoerde zoekopdrachten.

6. Zoals de verwijzende rechter preciseert, houdt voornoemd trefwoord in dat bij de invoer van de term „Wintersteiger" in de onder het Duitse topniveaudomein „.de" aangeboden Google-zoekmachine (*google.de*), in het rechtergedeelte van het beeldscherm niet alleen een link naar de website van de onderneming Wintersteiger verschijnt, maar in het veld „advertentie" ook een advertentielink. In de tekst van die advertentie komen volgende woorden voor: „toebehoren voor ski-ateliers", „ski- en snowboardservicemachines", „onderhoud en reparatie". De gebruiker die op de advertentielink klikt, komt uit bij het aanbod „Wintersteiger-toebehoren" op de website van Products 4U.

7. Zoals de verwijzende rechter heeft gepreciseerd, exploiteert Google een Oostenrijks topniveaudomein („.at"), wat niet wegneemt dat de website www.google.de ook in Oostenrijk kan worden geraadpleegd.

8. Wintersteiger heeft bij de Oostenrijkse rechter een vordering tot staking ingesteld, tezamen met een verzoek om bewarende maatregelen, teneinde Products 4U verbod te doen opleggen om haar merk „Wintersteiger" als trefwoord via de zoekmachine van google.de te gebruiken. In eerste aanleg werd verzoeksters vordering wegens ontbreken van internationale rechterlijke bevoegdheid afgewezen op grond dat het om een tot google.de beperkt trefwoord ging, zodat er geen voldoende band met het Oostenrijkse grondgebied bestond. De appelrechter, het Oberlandesgericht Linz, was van oordeel dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties internationale bevoegdheid hadden, maar heeft het hoger beroep niettemin verworpen. In het kader van het cassatieberoep tegen het arrest van de appelrechter rezen er bij het Oberste Gerichtshof twijfels over zijn rechterlijke bevoegdheid. Om die reden heeft het Oberste Gerichtshof het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing verzocht over de volgende vragen:

„1) Moeten de woorden ‚plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen' in artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: ‚verordening Brussel I'), wanneer van een in een andere lidstaat gevestigde persoon wordt beweerd dat hij inbreuk op een merk van de staat van het gerecht heeft gemaakt door gebruikmaking van een aan het merk gelijk trefwoord (AdWord) in een internetzoekmachine die haar diensten onder verschillende landcode-topniveaudomeinen aanbiedt, aldus worden uitgelegd:

   a) dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer het trefwoord wordt gebruikt op de website van de zoekmachine waarvan het topniveaudomein dat van de staat van het gerecht is;

   b) dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer de website van de zoekmachine waarop het trefwoord wordt gebruikt, in de staat van het gerecht kan worden geraadpleegd;

   c) dat voor de bevoegdheid vereist is dat naast de mogelijkheid om de website te raadplegen, aan andere eisen is voldaan?

2) Indien de [eerste vraag, sub c] bevestigend wordt beantwoord:

Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens artikel 5, punt 3, van verordening Brussel I ontstaat?”

9. Verzoekster en verweerster in het hoofdgeding, de Oostenrijkse, de Spaanse en de Italiaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

III – Beoordeling van de prejudiciële vragen

A – *Inleidende opmerkingen*

10. Vooraf dienen enkele punten te worden behandeld die gevolgen hebben voor de beoordeling ten gronde van de prejudiciële vraag.

11. Zoals gezegd, rijzen er bij het Oberste Gerichtshof twijfels over de uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, zoals toegepast op een vordering tot staking van een handelwijze op het internet waarvan wordt gesteld dat zij een inbreuk vormt op een nationaal merk. In dit verband stelt de verwijzende rechter het Hof twee vragen. De eerste vraag is zelf onderverdeeld in drie subvragen die telkens een van de verschillende mogelijke uitleggingen van voornoemde bepaling weergeven. In plaats van elke vraag afzonderlijk te beoordelen en te beantwoorden, ben ik van mening dat het Hof een volkomen nuttige oplossing kan bieden door enkel de criteria aan te geven die in voorkomend geval grond kunnen opleveren voor de internationale rechterlijke bevoegdheid van een nationale rechterlijke instantie in een zaak zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is. Daarom zal ik in de onderhavige zaak de vragen herformuleren tot één enkele vraag.

12. Voorts wil ik erop wijzen dat verzoekster in het hoofdgeding, de onderneming Wintersteiger, in eerste aanleg niet alleen om een rechterlijke uitspraak ten gronde, maar ook om een bewarende maatregel heeft verzocht. De verwijzende rechter wijst meermaals op deze omstandigheid, ook al hebben de vragen uitsluitend betrekking op de uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001.

13. Zoals bekend moet voor de vaststelling van een bewarende maatregel in een Europees grensoverschrijdend verband artikel 31 van deze verordening worden toegepast en geeft zij aanleiding tot specifieke problemen. Ook al blijkt deze kwestie zowel in eerste aanleg als in hoger beroep te zijn behandeld, staat niettemin vast dat de in de onderhavige zaak gestelde prejudiciële vraag alleen de vordering tot staking betreft en bijgevolg tot de uitlegging van eerdergenoemd artikel 5, punt 3, is beperkt. In deze conclusie zal ik mij dan ook strikt tot het voorwerp van de vraag beperken en laat ik de kwestie van de bewarende maatregel buiten beschouwing[3], al is daarover in het hoofdgeding blijkbaar nog geen oplossing gevonden.

14. Tot slot is eveneens verduidelijking nodig met betrekking tot een punt dat ertoe zou kunnen nopen de zaak vanuit een ander oogpunt te bekijken. Volgens de verwijzende rechter is verzoekster houdster van een Oostenrijks merk. Uit de verwijzingsbeschikking volgt dat dit merk de enige industriële-eigendomstitel is die het merk „Wintersteiger” tegenwoordig beschermt. In haar schriftelijke opmerkingen betwist verzoekster deze omschrijving van de feiten evenwel nadrukkelijk. Zij stelt dat zij houdster is van „verschillende internationale merken die het woordelement ‚Wintersteiger’ bevatten”. Te dien einde verwijst verzoekster naar „de internationale merken 615.770 WINTERSTEIGER (WB) en 992.008 WINTERSTEIGER (WB), die in verschillende landen, waaronder Duitsland, zijn beschermd”.

3 — Binnenkort spreek ik mij, in de context van industriële eigendom, in de zaak Solvay (C-616/10), uit over de uitlegging van artikel 31 van verordening nr. 44/2001.

15. Indien deze omstandigheid wordt bevestigd, zal zij de strekking van het hoofdgeding wijzigen, wat niet wegneemt dat de verwijzende rechter ons enkel een vraag stelt met betrekking tot de uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 in een context waarin een merk enkel in Oostenrijk is ingeschreven. Indien wij andere feitelijke situaties in de beschouwing betrekken, dan begeven wij ons op een terrein waarover geen enkel partij, behalve verzoekster, zich heeft uitgesproken. Ik zal mij dus beperken tot een antwoord op de vraag zoals zij door de verwijzende rechter is gesteld.

B – *Uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001*

1. De plaats waar de schade is ingetreden in de zin van artikel 5, punt 3, toegepast op een handelwijze op het internet die een inbreuk op een nationaal merk kan vormen

16. In de onderhavige zaak betreft de uitleggingsvraag de bepaling van *de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen* in de zin van genoemd artikel 5, punt 3, en dit in een context waarin de handeling waarvan wordt beweerd dat zij een inbreuk vormt op een nationaal merk, via een medium zoals het internet wordt gesteld.

17. Vooraf dient in herinnering te worden gebracht dat, wanneer er een feitelijke eenheid bestaat, maar de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan niet dezelfde is als de plaats waar de schade is ingetreden, artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof vanaf het arrest Mines de potasse d'Alsace, de bevoegdheid van twee verschillende rechterlijke instanties toestaat: deze van de plaats waar de schade daadwerkelijk is ingetreden en deze van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, waarbij het verzoekster toekomt het forum te kiezen dat het beste aansluit bij haar belangen.[4] Deze oplossing verzekert in de praktijk de doeltreffendheid van de regel in genoemde bepaling die de schadelijder een zekere keuzevrijheid laat, maar er toch voor zorgt dat er geen te grote afstand is tussen de rechterlijke instantie en de voor het geding relevante feiten. De wezenlijke vraag die in deze zaak uiteindelijk dient te worden beoordeeld is hoe deze theorie kan worden toegepast wanneer het schadebrengende feit zich via het internet voordoet. In dit verband moeten hier toch enkele bijkomende kanttekeningen worden gemaakt.

18. Op het in het arrest Mines de potasse d'Alsace ontwikkelde beginsel bestaan enkele uitzonderingen, met name wanneer een slachtoffer in verschillende staten schade lijdt. Dit is het geval wanneer de schade betrekking heeft op persoonlijkheidsrechten. Met het arrest Shevill e.a. voerde het Hof voor deze gevallen een beperking in op de draagwijdte van de bevoegdheid van de bevoegde rechterlijke instantie.[5] Op grond van dit arrest werd de zogenaamde „mozaïekregel" ingevoerd, volgens welke de verzoekende partij zich kan wenden tot de gerechten van de staat van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan voor de vergoeding van de volledige schade of tot de gerechten van de staten waar de schade daadwerkelijk is ingetreden, maar dan enkel voor de vergoeding van de in die staten geleden schade.

19. De benadering in het arrest Shevill e.a. is recentelijk aangepast aan de internetspecifieke kenmerken. In de zaak eDate Advertising e.a[6] oordeelde het Hof van Justitie dat wanneer persoonlijkheidsrechten via het internet worden geschonden, de schending bijzonder ernstig is vanwege de geografische impact van de schadebrengende informatie. Bijgevolg werden de in het arrest

4 — Arresten van 30 november 1976, Bier (21/76, Jurispr. blz. 1735), punten 24 en 25; 1 oktober 2002, Henkel (C-167/00, Jurispr. blz. I-8111, punt 44); 5 februari 2004, DFDS Torline (C-18/02, Jurispr. blz. I-1417, punt 40), en 16 juli 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Jurispr. blz. I-6917, punt 24).

5 — Arrest van 7 maart 1995 (C-68/93, Jurispr. blz. I-415).

6 — Arrest van 25 oktober 2011 (C-509/09 en C-161/10, Jurispr. blz. I-10269).

Shevill e.a. geformuleerde aanknopingscriteria verruimd, evenwel enkel voor de schendingen van persoonlijkheidsrechten. Naast de in het vorige punt bedoelde criteria, biedt het arrest eDate en Martinez het slachtoffer de mogelijkheid om zich voor de vergoeding van de volledige schade te wenden tot de gerechten van de staat waar hij het „centrum van zijn belangen" heeft.

20. De in de arresten Shevill e.a. en eDate en Martinez gevolgde benadering blijkt echter niet bruikbaar in de onderhavige zaak. Beide uitspraken hebben immers betrekking op schendingen van persoonlijkheidsrechten, die sterk verschillen van de industriële eigendomsrechten, die territoriaal beschermd zijn en die betrekking hebben op de commerciële exploitatie van een goed. [7] Bijgevolg kunnen de in artikel 5, punt 3, bedoelde aanknopingscriteria niet zonder onderscheid toepassing vinden in voornoemde zaken en in de onderhavige zaak, maar dient de uitlegging van deze regel te worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het industriële eigendomsrecht.

21. In deze specifieke context dient ervan te worden uitgegaan dat, indien een handelwijze een inbreuk kan vormen op een nationaal merk, verordening nr. 44/2001 verzoekster in de regel de mogelijkheid biedt zich te wenden tot het gerecht van de woonplaats van de verweerder op grond van het in haar artikel 2 ervan bedoelde algemene forum of tot het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, overeenkomstig genoemd artikel 5, punt 3. Deze regel wordt genuanceerd wanneer de schade is veroorzaakt in een staat en is ingetreden in een andere staat, in welk geval het bij het arrest Mines de potasse d'Alsace ingevoerde criterium toepassing vindt. Wanneer aldus een inbreuk is gepleegd op een nationaal Oostenrijks merk door de productie in Duitsland van nagemaakte goederen die zijn bestemd voor de Oostenrijkse markt, buiten het forum van de verweerder, staat niets eraan in de weg dat de merkhouder zich beroept op artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 om de zaak voor de rechter te brengen in Duitsland (plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan) of in Oostenrijk (plaats waar de schade is ingetreden). [8]

22. Deze oplossing geeft aanleiding tot problemen wanneer de schadebrengende handeling op het internet wordt gesteld. In dat geval dient te worden aangenomen dat het loutere feit dat de schadebrengende informatie kan worden geraadpleegd reeds schade veroorzaakt, waardoor de gerechten van alle lidstaten van de Unie bevoegdheid verkrijgen. In dezelfde zin zou de persoon die via het internet schadebrengende informatie verspreidt als schadeverwekker handelen, waardoor de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, overal is. [9]

23. Om die redenen heeft het Hof van Justitie, evenwel buiten de context van het industriële-eigendomsrecht, meermaals uitgesloten dat het loutere feit dat schadebrengende informatie kan worden geraadpleegd op, of wordt verspreid via het internet, volstaat om grond op te leveren voor de toepassing van de bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid van verordening nr. 44/2001. [10]

24. Daarom herinner ik eraan dat, teneinde te bepalen waar de schade zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen indien deze via het internet wordt veroorzaakt, artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat, conform de in het arrest Mines de potasse d'Alsace ontwikkelde rechtspraak, de bevoegdheid van de gerechten ontstaat waar het schadebrengende feit zich voordoet, enerzijds, en waar de schade is ingetreden, anderzijds, overeenkomstig enkele specifieke criteria die ik hierna zal preciseren.

7 — Zie in die zin Virgós Soriano, M., en Garcimartín Alférez, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2e ed., Thomson-Civitas, 2007, blz. 194 en 195, en Heinze, C., „The CLIP Principles on Jurisdiction" in Basedow, J., Kono, T., en Metzger, A. (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, blz. 68 en 69.

8 — Voor een extraterritoriale handelwijze die inbreuk kan maken op een merk, evenwel buiten de context van de rechterlijke bevoegdheid, zie arrest van 12 juli 2011, L'Oreal e.a. (C-324/09, Jurispr. blz. I-6011), punt 63.

9 — Zie Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, blz. 398-405.

10 — Arrest van 7 december 2010 (C-585/08 en C-144/09, Pammer en Hotel Alpenhof, Jurispr. blz. I-12527). Zie eveneens punt 64 van eerdergenoemd arrest L'Oreal, waarin, evenwel in de context van de beoordeling ten gronde van de inbreuk op een merk en niet bij de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid, is uitgesloten dat het loutere feit dat de informatie kan worden geraadpleegd een rechtens relevant element kan zijn.

25. Wat de plaats betreft waar de schade is ingetreden, heb ik reeds opgemerkt dat deze zich steeds en hoe dan ook zal bevinden in de staat waar het merk is ingeschreven, aangezien schade enkel wordt veroorzaakt op de plaats waar het merk juridisch is beschermd. Het bestaan van schadebrengende informatie op het internet volstaat evenwel niet om de bevoegdheid van het gerecht van het land van inschrijving teweeg te brengen. Daartoe is naar mijn mening vereist dat de betrokken informatie een daadwerkelijke inbreuk op het merk kan veroorzaken.

26. Aldus kan op grond van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 de bevoegdheid van de gerechten ontstaan in de staat waar het schadebrengende feit zich voordoet. In de specifieke context van de industriële eigendom ben ik van mening dat dit de plaats is waar de noodzakelijke middelen voor het plegen van de daadwerkelijke inbreuk op het merk zijn aangewend. Dit criterium houdt geen rekening met het opzet van de inbreukmaker en evenmin met het centrum van de belangen van de schadelijder, maar wel met de bruikbaarheid van genoemde middelen op het moment dat vanuit een andere lidstaat via het internet een daadwerkelijke inbreuk op een merk wordt gemaakt. Doorgaans zal deze plaats samenvallen met de woonplaats van de verwerende partij. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin de woonplaats en de plaats waar het schadebrengende feit wordt gepleegd, niet in dezelfde staat liggen.

27. Om vast te stellen waar zowel de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan als de plaats waar de schade is ingetreden exact gelegen is, dienen een aantal criteria te worden gehanteerd. Zoals verder zal worden uiteengezet, dienen de hierna opgesomde criteria eveneens ter bepaling van zowel de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan als de plaats waar de schade is ingetreden, aangezien zij betrekking hebben op de feitelijke omstandigheden die voor beide dimensies van het voorval gelden.

28. Beslissend is de vraag of de via het internet verspreide informatie een daadwerkelijke invloed lijkt te hebben op het grondgebied van de staat waar het merk is ingeschreven.[11] Het volstaat niet dat de inhoud van de informatie het merk kan aantasten. Het bestaan moet worden vastgesteld van objectieve elementen die tot de conclusie leiden dat sprake is van een handelwijze die bedoeld is om op zich een extraterritoriale draagwijdte te hebben. Daartoe kunnen verschillende criteria nuttig zijn, zoals de taal waarin de informatie is weergegeven, de toegankelijkheid ervan of de commerciële aanwezigheid van de verwerende partij op de markt waarop het nationaal merk is beschermd.

29. Eveneens dient te worden bepaald in welk territoriaal gebied van de markt de verwerende partij handelt en van waaruit de informatie via het internet werd verspreid.[12] Te dien einde is de beoordeling noodzakelijk van omstandigheden zoals onder meer het topniveaudomein, de woonplaats of andere op de website verstrekte lokalisatiegegevens, of de plaats van waaruit de verantwoordelijke voor de informatie zijn internetactiviteiten uitoefent.

30. Op grond van deze beoordeling zal de rechter vaststellen of de noodzakelijke middelen ter beschikking staan om a priori via het internet vanuit een andere lidstaat daadwerkelijk inbreuk op een merk te maken. Zo wordt het mogelijk om zowel de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan als de plaats waar de schade daadwerkelijk is ingetreden, vast te stellen. Deze oplossing is in overeenstemming met het territoriale karakter van het nationale merk, aangezien zij op geen enkel moment uit het oog verliest dat het schadebrengende gevolg is ingetreden in de staat waar het merk is beschermd. Evenzeer maakt zij het de verzoekende partij mogelijk zich te wenden tot de gerechten waar een raaklijn bestaat tussen de schadebrengende feiten en de rechterlijke instantie, zonder

11 — Zie in die zin met name het arrest McBee vs. Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005), of de uitspraak van het Tribunal de grande instance te Parijs van 16 mei 2008, Rueducommerce/Carrefour Belgium.

12 — Zie met name het arrest Zippo Manufacturing Company vs. Zippo Dot Com Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, of het arrest van de Franse Cour de cassation van 11 januari 2005, Société Hugo Boss/Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH.

evenwel aanleiding te geven tot een bevoegdheidsversplintering die verordening nr. 44/2001 zou kunnen uithollen. Voorts betreft het een oplossing die aan de specifieke kenmerken van de intellectuele eigendom is aangepast, maar niettemin in overeenstemming is met de redeneerwijze die tot op heden aan de rechtspraak van het Hof ten grondslag ligt.

31. Natuurlijk vereist dit onderzoek een bij de beoordeling van de grond van de zaak aansluitende analyse van de feiten. Beide niveaus zijn echter verschillend, en mogen dus niet met elkaar worden verward.[13] Het criterium van de noodzakelijke middelen, dat enkel geldt voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid, heeft geen betrekking op de gemaakte en voltrokken inbreuk, maar wel op de handelwijze als *potentiële inbreuk*. Dit verschil tussen beide niveaus komt duidelijk tot uiting in de onderhavige zaak. In dit verband zij eraan herinnerd dat de Oostenrijkse rechter die in hoger beroep kennis heeft genomen van het geschil, zich bevoegd heeft verklaard en vervolgens het verzoek ten gronde heeft afgewezen.

2. Het voorgestelde criterium in het licht van de omstandigheden van de onderhavige zaak

32. Na de analyse van het criterium voor de uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, en teneinde een nuttig antwoord te geven op de vraag van de verwijzende rechter, ga ik nader in op de gevolgen van het voorgestelde criterium in het licht van de specifieke omstandigheden van de onderhavige zaak.

33. Aangezien verzoekster in het hoofdgeding in Oostenrijk houdster is van het merk „Wintersteiger", kan artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 op grond van de genoemde criteria als grondslag dienen voor de bevoegdheid van de Oostenrijkse gerechten. Zodra namelijk is vastgesteld dat de noodzakelijke middelen werden gebruikt om, in voorkomend geval, daadwerkelijk inbreuk te maken op het merk, zijn de gerechten bevoegd van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, maar ook van deze van de plaats waar de schade is ingetreden, te weten deze van het grondgebied waar de merken worden beschermd, in casu dus de Oostenrijkse gerechten.

34. Blijkens de stukken is Products 4U een onderneming in Duitsland die wereldwijd actief is. Haar operationeel centrum bevindt zich echter in Duitsland en bepaalde reclameactiviteiten, zoals de inschrijving van bepaalde trefwoorden op Google, zijn tot het grondgebied ervan beperkt. De door verweerster aangevraagde inschrijving van het trefwoord „Wintersteiger" had enkel betrekking op de zoekdiensten die Google onder het Duitse landcode-topniveaudomein (.de) aanbiedt.

35. Dat inbreuk kan worden gemaakt op het Oostenrijkse merk, ligt voor de hand.

36. Zoals het Hof in het arrest Google France en Google heeft geoordeeld in antwoord op een prejudiciële vraag die betrekking had op de inbreuk op het merk zelf en niet op de rechterlijke bevoegdheid, kan aan de functie van een merk afbreuk worden gedaan „wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond".[14] In dat arrest werd hier evenwel aan toegevoegd dat de inbreuk niettemin afhangt van de wijze waarop de advertentie wordt weergegeven. Van afbreuk aan de herkomstaanduidende functie van het merk was evenwel hoe dan ook sprake „wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist van een derde".[15]

13 — Zie arrest van 15 mei 1990, Hagen (C-365/88, Jurispr. blz. I-1845, punten 12 e.v.).

14 — Arrest van 23 maart 2010 (C-236/08- C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 83).

15 — Arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 84 en 99 alsook punt 1 van het dictum.

37. Er zij aan herinnerd dat de hierboven aangehaalde rechtspraak betrekking heeft op daadwerkelijk via de inschrijving van trefwoorden gepleegde inbreuken. In onderhavige zaak, die enkel betrekking heeft op de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid, dienen wij daarentegen uitsluitend uit te gaan van de handeling als potentiële inbreuk, zoals ik in punt 31 van deze conclusie reeds heb aangegeven. Uit dit oogpunt blijkt duidelijk dat de tot het topniveaudomein „.de" beperkte inschrijving van het trefwoord, dat in het Duits is weergegeven en evengoed kan worden geraadpleegd in Oostenrijk, een buurland van Duitsland, a priori een daadwerkelijke inbreuk op het Oostenrijkse merk kan veroorzaken.

38. Zoals verzoekster namelijk heeft gesteld in haar schriftelijke opmerkingen, verhindert het feit dat de inschrijving van het trefwoord bedoeld is voor een tot Duitsland beperkt gebied geenszins dat Oostenrijkse klanten van het merk Wintersteiger de zoekmachine Google.de vanuit Oostenrijk of Duitsland raadplegen. Dat verzoekster bedrijvig is op de internationale markt, dat haar Duitse concurrente handelt vanuit een aangrenzende staat en via een medium zoals Google.de, dat in Oostenrijk vrij kan worden geraadpleegd en in dezelfde taal is opgesteld, zegt alles over de objectieve gevolgen die verzoeksters handelwijze voor het Oostenrijkse merk „Wintersteiger" heeft.

39. Voorts is het feit dat het trefwoord „Wintersteiger" een rechtstreekse link bevat naar verweersters website, zonder enige vermelding dat het een aan een Oostenrijkse onderneming verbonden nationaal merk betreft, een andere factor die er objectief toe kan bijdragen dat er bij de gebruiker, die Google.de zonder enige beperking vanuit Oostenrijk kan raadplegen, verwarring kan ontstaan tussen beide ondernemingen, die op de interne Europese markt met elkaar concurreren.

40. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat verweerster in de omstandigheden van de onderhavige zaak de noodzakelijke middelen heeft gebruikt zodat zich objectief een daadwerkelijke inbreuk op het in Oostenrijk ingeschreven merk kan voordoen. Bijgevolg moet worden gesteld dat de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan in de zin van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 zich niet enkel in Duitsland, plaats van het schadebrengende feit, bevindt, maar ook in Oostenrijk, aangezien verweerster een handeling heeft gesteld die het Oostenrijkse merk a priori kan schaden.

IV – Conclusie

41. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) te beantwoorden als volgt:

„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 dient aldus te worden uitgelegd dat, wanneer via het internet handelingen worden gesteld die een schending van een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk kunnen vormen, de gerechten bevoegd zijn:

— van de lidstaat waar het merk is ingeschreven,

— en van de lidstaat waar de noodzakelijke middelen worden gebruikt om daadwerkelijk inbreuk te maken op een in een andere lidstaat ingeschreven merk."