ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

5 september 2019*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 97, lid 5 – Rechterlijke bevoegdheid – Vordering wegens inbreuk – Bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat waar ‚de inbreuk heeft plaatsgevonden' – Advertenties en verkoopaanbiedingen die zijn weergegeven op een website en sociale media"

In zaak C-172/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (rechter in tweede aanleg in burgerlijke zaken, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 12 februari 2018, ingekomen bij het Hof op 5 maart 2018, in de procedure

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

tegen

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: L. Carrasco Marco, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 januari 2019,

gelet op de opmerkingen van:

– AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees en Mark Crabtree, vertegenwoordigd door M. McGuirk en E. Cronan, solicitors, en J. Moss, barrister,

* Procestaal: Engels.

– Heritage Audio SL en Pedro Rodríguez Arribas, vertegenwoordigd door A. Stone en R. Crozier, solicitors, en J. Reid, barrister,

– de Duitse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door T. Henze, M. Hellmann en J. Techert, vervolgens door M. Hellmann en J. Techert, als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda, É. Gippini Fournier en M. Wilderspin als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 28 maart 2019,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (hierna: „BW Trustees") en Mark Crabtree en anderzijds Heritage Audio SL en Pedro Rodríguez Arribas over een vordering wegens inbreuk op grond van de vermeende schending van met name de aan een Uniemerk verbonden rechten.

Toepasselijke bepalingen

3 Verordening nr. 207/2009, waarbij verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen, is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016. Vervolgens is deze verordening met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum waarop de vordering wegens inbreuk in het hoofdgeding werd ingediend, wordt deze prejudiciële verwijzing echter onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009 in haar oorspronkelijke versie.

4 Overweging 17 van verordening nr. 207/2009 luidde:

„Voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een [Unie]merk en parallelle nationale merken. [...]"

5 Artikel 9, leden 1 en 2, van deze verordening bepaalde:

„Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen [...] onder dit teken;

[...]

d) het gebruik van het teken in [...] advertenties."

6 Artikel 94 van verordening nr. 207/2009 was als volgt verwoord:

„1. Tenzij deze verordening anders bepaalt, is 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 (PB 2001, L 12, blz. 1),] van toepassing op de procedures betreffende [Unie]merken en aanvragen om [Unie]merken, alsmede op de procedures betreffende gelijktijdige en opeenvolgende vorderingen die worden ingesteld op grond van [Unie]merken en nationale merken.

2. Met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen:

a) zijn artikel 2, artikel 4, artikel 5, punten 1, 3, 4 en 5, en artikel 31 van verordening (EG) nr. 44/2001 niet van toepassing;

[...]"

7 Artikel 95, lid 1, van deze verordening luidde:

„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‚rechtbanken voor het [Unie]merk' te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen."

8 Artikel 96 van deze verordening bepaalde:

„De rechtbanken voor het [Unie]merk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op [Unie]merken;

[...]"

9 In artikel 97 van die verordening stond te lezen:

„1. Onverminderd de onderhavige verordening en de krachtens artikel 94 toepasselijke bepalingen van verordening (EG) nr. 44/2001, worden de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

[...]

5. Met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een [Unie]merk kunnen de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden [...]."

10 Artikel 98 van verordening (EU) nr. 207/2009 luidde:

„1. Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het [Unie]merk is bevoegd ter zake van:

a) inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten;

[...]

2. Een krachtens artikel 97, lid 5, bevoegde rechtbank voor het [Unie]merk is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is."

11 Artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalde:

„Wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een [Unie]merk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk wordt aangezocht:

a) moet de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht, ook ambtshalve, de partijen verwijzen naar de rechterlijke instantie waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden. De rechterlijke instantie die tot verwijzing zou moeten overgaan, kan zijn uitspraak aanhouden indien de bevoegdheid van de andere rechterlijke instantie wordt aangevochten;

b) kan de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht, haar uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden."

12 De bewoordingen van de artikelen 9, 94 tot en met 98 en 109 van verordening nr. 207/2009 zijn in grote lijnen overgenomen in de artikelen 9, 122 tot en met 126 en 136 van verordening 2017/1001. Artikel 125, lid 5, van verordening 2017/1001 komt overeen met artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94.

13 Verordening nr. 44/2001, waarnaar de artikelen 94 en 97 van verordening nr. 207/2009 verwijzen, is vervangen door verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1). Volgens artikel 66, lid 1, van laatstgenoemde verordening is deze „slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015".

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

14 AMS Neve is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap die audioapparatuur produceert en verkoopt. BW Trustees, eveneens gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is de beheerder van het pensioenfonds van de bestuurders van AMS Neve. Crabtree is een bestuurder van AMS Neve.

15 Heritage Audio is een in Spanje gevestigde vennootschap die audioapparatuur verkoopt. De in Spanje woonachtige Pedro Rodríguez Arribas is de enige bestuurder van Heritage Audio.

16 Op 15 oktober 2015 hebben AMS Neve, BW Trustees en Crabtree bij de Intellectual Property and Enterprise Court (merkenrechter, Verenigd Koninkrijk) tegen Heritage Audio en Rodríguez Arribas een vordering ingesteld wegens inbreuk op een Uniemerk waarvan BW Trustees en Crabtree de houders zijn en voor het gebruik waarvan AMS Neve een exclusieve licentie houdt.

17 Hun beroep heeft bovendien betrekking op de vermeende inbreuk op twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken waarvan BW Trustees en Crabtree eveneens de houders zijn.

18 Het ingeroepen Uniemerk bestaat in een weergave van het cijfer 1073 en is ingeschreven voor waren die behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De bedoelde waren zijn omschreven als volgt: „opname-, meng- en verwerkingsapparatuur voor geluidsstudio's".

19 Verweerders in het hoofdgeding wordt ten eerste verweten dat zij consumenten in het Verenigd Koninkrijk imitaties van de waren van AMS Neve te koop hebben aangeboden, welke imitaties ofwel zijn voorzien van een teken dat identiek of soortgelijk is aan dit Uniemerk alsmede aan deze nationale merken ofwel verwijzen naar dit teken, en ten tweede dat zij voor deze waren hebben geadverteerd.

20 Verzoekers in het hoofdgeding hebben ter ondersteuning van hun beroep stukken overgelegd, waaronder met name de inhoud van de website van Heritage Audio en haar Facebook- en Twitteraccounts, een factuur van Heritage Audio aan een particulier die in het Verenigd Koninkrijk woont alsmede correspondentie per e-mail tussen Heritage Audio en een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde persoon over mogelijke leveringen van audioapparatuur.

21 Verzoekers in het hoofdgeding hebben met name schermafdrukken van deze website verschaft met daarop verkoopaanbiedingen voor audioapparatuur die is voorzien van een teken dat identiek is aan dit Uniemerk of ermee overeenstemt. Zij hebben benadrukt dat deze aanbiedingen in het Engels zijn opgesteld en dat in een rubriek getiteld „*where to buy*" („verkooplocaties") distributeurs in verschillende landen worden vermeld waaronder het Verenigd Koninkrijk. Voorts blijkt uit de algemene verkoopvoorwaarden dat Heritage Audio bestellingen uit elke lidstaat van de Europese Unie accepteert.

22 Verweerders in het hoofdgeding hebben een exceptie van onbevoegdheid van de aangezochte rechtbank opgeworpen.

23 Zonder uit te sluiten dat de waren van Heritage Audio door tussenkomst van andere vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk kunnen zijn gekocht, verklaren verweerders dat zij zelf niet in het Verenigd Koninkrijk hebben geadverteerd en in deze lidstaat ook niets hebben verkocht. Zij stellen bovendien dat zij nooit een distributeur voor het Verenigd Koninkrijk hebben aangewezen. Ten slotte voeren zij aan dat de inhoud van de website van Heritage Audio en de media waarnaar verzoekers in het hoofdgeding hebben verwezen, gedurende de periode waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft al verouderd waren, zodat daar geen rekening mee kan worden gehouden.

24 Bij arrest van 18 oktober 2016 heeft de Intellectual Property and Enterprise Court vastgesteld niet bevoegd te zijn om kennis te nemen van deze vordering wegens inbreuk voor zover deze is gebaseerd op het betrokken Uniemerk.

25 Deze rechterlijke instantie geeft aan dat de door verzoekers in het hoofdgeding verschafte gegevens het bewijs kunnen opleveren dat de website van Heritage Audio met name gericht was op het Verenigd Koninkrijk. Zij meent bovendien op basis van de feiten van de zaak te kunnen vaststellen dat Rodríguez Arribas hoofdelijk aansprakelijk is voor het handelen van Heritage Audio en dat de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk bevoegd zijn om van dit handelen kennis te nemen, voor zover deze zaak betrekking heeft op de bescherming van nationale intellectuele-eigendomsrechten.

26 Voor zover deze zaak betrekking heeft op de inbreuk op het Uniemerk overeenkomstig artikel 97, lid 1, van verordening nr. 207/2009, oordeelt de Intellectual Property and Enterprise Court daarentegen dat deze zaak onder de bevoegdheid valt van de rechtbanken van de lidstaat waar verweerder is gevestigd, in het onderhavige geval het Koninkrijk Spanje. Deze rechterlijke instantie verduidelijkt dat de bevoegdheid van de Spaanse rechterlijke instanties daarnaast ook voortvloeit uit lid 5 van artikel 97. Daarin is bepaald dat vorderingen wegens inbreuk ook kunnen worden ingesteld voor de rechtbanken van de lidstaat waar het inbreukmakende feit heeft plaatsgevonden.

27 In dit laatste verband stelt de Intellectual Property and Enterprise Court vast dat de rechterlijke instantie die territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van een beroep van een merkhouder tegen een derde die in advertenties en verkoopaanbiedingen op een website of sociale media gebruik heeft gemaakt van tekens die identiek zijn aan dit merk of ermee overeenstemmen, de instantie is van de plaats waar de derde de beslissing heeft genomen om op deze website of deze media te adverteren en deze waren te koop aan te bieden en waar deze derde de uitvoering ervan heeft geregeld.

28 Verzoekers in het hoofdgeding hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (rechter in tweede aanleg in burgerlijke zaken, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk).

29 De verwijzende rechter oordeelt dat de rechter in eerste aanleg, hoewel hij in zijn vonnis bepaalde arresten van het Hof heeft genoemd, zoals die van 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), en 5 juni 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), een onjuiste uitlegging heeft gegeven van deze arresten en de rechtspraak van het Hof in het algemeen.

30 De verwijzende rechter is van mening dat een dergelijke uitlegging in wezen leidt tot het oordeel dat „de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, de lidstaat is waar de verweerder zijn website en sociale media heeft beheerd. Uit de bewoordingen, het doel en de context van deze bepaling volgt evenwel dat hierin het grondgebied van de lidstaat is bedoeld waar de consumenten of handelaren zijn gevestigd tot wie de advertenties en verkoopaanbiedingen zijn gericht.

31 De verwijzende rechter voegt daaraan toe dat het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) in zijn arrest van 9 november 2017, „Parfummarken" (I ZR 164/16), heeft geoordeeld dat de in het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), weergegeven uitlegging van de woorden het „recht van het land waar de inbreuk is gepleegd" zoals weergegeven in artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II") (PB 2007, L 199, blz. 40), ook geldt voor artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De verwijzende rechter twijfelt echter aan deze benadering van die Duitse rechterlijke instantie.

32 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de hierna volgende prejudiciële vraag gesteld, waarbij zij heeft aangetekend dat deze vraag betrekking heeft op de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009:

„Wanneer een onderneming is gevestigd in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om te adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel handelaren als consumenten in lidstaat B:

i) is een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B in dat geval bevoegd om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk op het Uniemerk met betrekking tot dit adverteren en te koop aanbieden van de waren op het grondgebied van lidstaat B?

ii) indien dit niet het geval is, welke andere criteria moet die rechtbank voor het Uniemerk dan in aanmerking nemen om te bepalen of zij al dan niet bevoegd is om op die vordering te beslissen?

iii) voor zover het antwoord op punt ii) vereist dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk nagaat of de onderneming op actieve wijze stappen heeft gezet in lidstaat B, aan de hand van welke criteria kan dan worden onderzocht of dit inderdaad het geval is?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

33 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoopaanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen zijn gericht, hoewel deze derde de beslissingen en maatregelen voor deze elektronische mededelingen in een andere lidstaat heeft genomen.

34 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat, niettegenstaande het beginsel dat verordening nr. 44/2001 – en, sinds 10 januari 2015, verordening nr. 1215/2012 – moet worden toegepast op rechtsvorderingen betreffende Uniemerken, artikel 94, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – met name met betrekking tot vorderingen wegens inbreuk op een dergelijk merk – de toepassing uitsluit van een aantal bepalingen van verordening nr. 44/2001, zoals die van de in de artikelen 2 en 4 alsmede artikel 5, lid 3, van deze laatste verordening vastgestelde regels. Op grond van deze uitsluiting vloeit de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk als bedoeld in artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009 om kennis te nemen van vorderingen wegens inbreuk op een Uniemerk rechtstreeks voort uit de regels van verordening nr. 207/2009, die een lex specialis vormen ten opzichte van de regels van verordening nr. 44/2001 (arresten van 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punten 26 en 27, en 18 mei 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punt 26).

35 Voor nationale merken voorziet richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25) daarentegen niet in een specifieke gerechtelijke bevoegdheidsregel. Dat is evenmin het geval in richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1), waarbij richtlijn 2008/95 per 15 januari 2019 is ingetrokken en vervangen.

36 Bijgevolg valt een vordering wegens inbreuk zoals die welke door verzoekers in het hoofdgeding is ingesteld op 15 oktober 2015, voor zover deze vordering betrekking heeft op nationale merken, onder de gerechtelijke bevoegdheidsregels die zijn vastgesteld in verordening nr. 1215/2012 en, voor zover die vordering betrekking heeft op een Uniemerk, onder de gerechtelijke bevoegdheidsregels die zijn vastgesteld in verordening nr. 207/2009.

37 Wanneer de gedaagde zijn woonplaats heeft in een lidstaat, maakt de verzoeker overeenkomstig artikel 97, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zijn vordering aanhangig bij de rechtbanken van die staat.

38 Volgens lid 5 van dit artikel kan de verzoeker zijn vordering evenwel „ook" instellen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat „waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden".

39 Artikel 98, lid 1, van deze verordening verduidelijkt dat een krachtens artikel 97, lid 1, van deze verordening geadieerde rechtbank voor het Uniemerk bevoegd is om te oordelen over inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten, en artikel 98, lid 2, bepaalt dat wanneer krachtens artikel 97, lid 5, van deze verordening bij een dergelijke rechtbank beroep is ingesteld, deze alleen bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.

40 Uit dit onderscheid volgt dat de territoriale bevoegdheid van de aangezochte rechter afhankelijk is van verzoekers keuze om de vordering wegens inbreuk aanhangig te maken bij de rechtbank voor het Uniemerk van de woonplaats van de verweerder dan wel bij de rechtbank van het grondgebied waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Een vordering wegens inbreuk die wordt gebaseerd op artikel 97, lid 1, kan immers potentieel betrekking hebben op inbreuken die op het hele grondgebied van de Unie hebben plaatsgevonden, terwijl een vordering die wordt gebaseerd op lid 5 van dit artikel, beperkt blijft tot inbreuken die hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden op het grondgebied van een enkele lidstaat, namelijk die waartoe de aangezochte rechtbank behoort.

41 De aan een verzoeker door het gebruik van het woord „ook" in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden mogelijkheid om de ene of de andere grondslag te kiezen, kan niet aldus worden opgevat dat hij met betrekking tot dezelfde inbreuken gelijktijdig vorderingen op basis van lid 1 en op basis van lid 5 van dit artikel kan instellen. Dit woord drukt, zoals de advocaat-generaal in punt 31 van zijn conclusie heeft opgemerkt, alleen uit dat de in dit lid 5 genoemde rechtbank een alternatief vormt voor de in de andere leden van dit artikel genoemde rechtbanken.

42 Door te voorzien in een dergelijke alternatieve rechtbank en in artikel 98, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de territoriale bevoegdheid van deze rechtbank af te bakenen, biedt de Uniewetgever de houder van het Uniemerk de mogelijkheid om desgewenst gerichte vorderingen in te stellen die elk betrekking hebben op inbreuken op het grondgebied van één enkele lidstaat. Zoals het Hof reeds heeft aangegeven, hebben meerdere vorderingen wegens inbreuk tussen dezelfde partijen die het gebruik van eenzelfde teken betreffen maar geen betrekking hebben op hetzelfde grondgebied, niet hetzelfde onderwerp en vallen zij dus niet onder de aanhangigheidsregels (zie in die zin arrest van 19 oktober 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punt 42). De in dergelijke omstandigheden geadieerde rechterlijke instanties van de verschillende lidstaten kunnen dus geen „tegenstrijdige uitspraken" doen in de zin van overweging 17 van verordening nr. 207/2009, aangezien de door de verzoeker ingestelde beroepen betrekking hebben op een verschillend grondgebied.

43 In het licht van deze overwegingen moeten de vragen van de verwijzende rechter worden beantwoord over de strekking van de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

44 Het Hof heeft na een verzoek om uitlegging van artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94 opgemerkt dat het met deze woorden weergegeven criterium inzake de rechterlijke bevoegdheid betrekking heeft op een actieve gedraging van de vermeende inbreukmaker (arrest van 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punt 34).

45 Het Hof heeft daaruit afgeleid dat wanneer inbreukmakende waren op het grondgebied van een lidstaat zijn verkocht en geleverd en vervolgens door de verkrijger ervan zijn doorverkocht in een andere lidstaat waar de oorspronkelijke verkoper niet heeft gehandeld, op grond van dit criterium geen rechterlijke bevoegdheid voor de rechtbank voor het Uniemerk van deze laatste lidstaat kan worden vastgesteld om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk tegen de oorspronkelijke verkoper. Een dergelijke rechterlijke bevoegdheid zou zijn gebaseerd op een gevolg van de door deze oorspronkelijke verkoper begane merkinbreuk en niet op de vermeend door hem gepleegde onrechtmatige handeling. Dat laatste zou in strijd zijn met de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" (zie in die zin arrest van 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punten 34, 37 en 38).

46 Overeenkomstig deze rechtspraak en de in de punten 40 tot en met 42 van dit arrest in herinnering gebrachte overwegingen, moet een rechtbank voor het Uniemerk waar een vordering wegens inbreuk op grond van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aanhangig is gemaakt, om te bepalen of zij de rechterlijke bevoegdheid heeft om te oordelen over een eventuele inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar zij is gelegen, zich ervan vergewissen dat de aan verweerder verweten gedragingen hebben plaatsgevonden op dit grondgebied.

47 Indien de aan verweerder verweten handelingen bestaan in het langs elektronische weg weergeven van advertenties en verkoopaanbiedingen voor waren die zijn voorzien van een teken dat identiek of soortgelijk is aan dit Uniemerk zonder dat de houder van dit merk daarvoor zijn goedkeuring heeft gegeven, moet ervan worden uitgegaan, zoals uit punt 63 van het arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474) volgt, dat deze handelingen, die onder artikel 9, lid 2, onder b) en d), van verordening nr. 207/2009 vallen, zijn verricht op het grondgebied waar de consumenten of handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties en deze verkoopaanbiedingen worden gericht, ook al is de verweerder op een ander grondgebied gevestigd, staat de server van de website die hij gebruikt op een ander grondgebied, en bevinden de waren waarop deze advertenties of aanbiedingen betrekking hebben zich bovendien op een ander grondgebied.

48 Zoals uit hetzelfde punt van voornoemd arrest volgt, moet immers worden vermeden dat de derde die advertenties en verkoopaanbiedingen tot de consumenten in de Unie richt en daarbij een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk gebruikt voor identieke of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, zich kan onttrekken aan de toepassing van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 en aldus afbreuk kan doen aan het nuttig effect van dit artikel, door zich erop te beroepen dat deze advertenties en aanbiedingen buiten de Unie online zijn gezet.

49 Op overeenkomstige wijze moet worden vermeden dat de derde die een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk zonder toestemming van de houder van dit merk heeft gebruikt voor identieke of soortgelijke waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, zich kan verzetten tegen toepassing van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en aldus afbreuk kan doen aan het nuttig effect van deze bepaling, door zich te beroepen op de plaats waar deze advertenties en aanbiedingen online werden gezet, teneinde de rechterlijke bevoegdheid van elke andere rechtbank dan die van deze plaats en die van zijn vestigingsplaats uit te sluiten.

50 Indien de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus zouden moeten worden uitgelegd dat zij betrekking hebben op de lidstaat waar degene die deze commerciële handelingen heeft verricht, zijn website heeft geïnstalleerd en de nodige stappen heeft gezet om zijn advertenties en verkoopaanbiedingen te laten verschijnen, dan zouden in de Unie gevestigde inbreukplegers die gebruikmaken van elektronische middelen en willen

verhinderen dat de houders van nagemaakte Uniemerken over een alternatieve rechtbank beschikken, er alleen voor hoeven te zorgen dat het grondgebied waar de gegevens online worden gezet overeenkomt met dat waar zij gevestigd zijn. Op die manier zou artikel 97, lid 5, ingeval de advertenties en aanbiedingen tot consumenten van andere lidstaten zijn gericht, elke betekenis verliezen als alternatief ten opzichte van de in lid 1 van dit artikel vastgelegde gerechtelijke bevoegdheidsregel.

51 Een uitlegging van de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" volgens welke deze betrekking hebben op de plaats waar de verweerder de beslissingen heeft genomen en de technische handelingen heeft verricht om zijn advertenties en verkoopaanbiedingen op internet te laten verschijnen, is des te minder passend aangezien het voor de verzoeker in veel gevallen buitensporig moeilijk of zelfs onmogelijk kan blijken om te weten om welke plaats het daarbij gaat. In tegenstelling tot situaties waarin er reeds een geding aanhangig is, bevindt de houder van het Uniemerk zich voordat de gerechtelijke vordering is ingesteld in een situatie waarin hij de verweerder onmogelijk kan dwingen deze plaats kenbaar te maken, aangezien in dit stadium nog geen rechter is aangezocht.

52 Overeenkomstig de rechtspraak volgens welke bij de uitlegging van de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, rekening moet worden gehouden met de context van deze bepaling en het doel van de regeling waarvan deze deel uitmaakt (zie met name arresten van 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punt 14, en 18 mei 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punt 22), is het, teneinde het nuttig effect van de door de Uniewetgever voorziene alternatieve rechtbank te behouden, noodzakelijk om aan de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" een uitlegging te geven die samenhangt met de andere bepalingen van verordening nr. 207/2009 betreffende merkinbreuken.

53 Tot deze bepalingen behoort in het bijzonder artikel 9 van deze verordening, waarin de inbreuken worden genoemd waartegen de houder van een Uniemerk zich kan verzetten.

54 De uitdrukking „inbreuk" moet derhalve worden opgevat als een verwijzing naar de in dit artikel 9 bedoelde handelingen die verzoeker verwijt aan verweerder, zoals in het onderhavige geval de handelingen bedoeld in lid 2, onder b) en d), van dit artikel, te weten advertenties en verkoopaanbiedingen met een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, en deze handelingen moeten worden geacht te hebben „plaatsgevonden" waar de verrichting van deze handelingen zichtbaar werd in de vorm van advertenties en verkoopaanbiedingen, namelijk daar waar de commerciële inhoud daadwerkelijk toegankelijk is gemaakt voor de consumenten en handelaren tot wie die inhoud was gericht. De vraag of de waren van verweerder vervolgens ook werden verkocht dankzij deze advertenties en aanbiedingen, is daarentegen irrelevant.

55 Onder voorbehoud van toetsing door de verwijzende rechter, volgt uit de bij het Hof ingediende stukken en uit de voorgelegde vraag dat de door verzoekers in het hoofdgeding bij de verwijzende rechter ingestelde vordering wegens inbreuk uitsluitend betrekking heeft op de advertenties en verkoopaanbiedingen die verweerders op een website en sociale media hebben weergegeven voor zover deze advertenties en aanbiedingen zijn gericht tot consumenten en/of handelaren in het Verenigd Koninkrijk.

56 Indien, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, uit de inhoud van de door verzoekers in het hoofdgeding overgelegde website en media in kwestie blijkt dat de daarin opgenomen advertenties en verkoopaanbiedingen gericht waren tot consumenten of handelaren in het Verenigd Koninkrijk en deze voor hen geheel en al toegankelijk waren, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan aan de hand van met name toelichtingen op deze website en media over de geografische zones waarnaar de betrokken waren werden verzonden (arrest van 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punten 64 en 65), kunnen deze verzoekers op grond van artikel 97, lid 5, van verordening

nr. 207/2009 hun vordering wegens inbreuk aanhangig maken voor een rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk teneinde te doen vaststellen dat inbreuk op het Uniemerk is gemaakt in deze lidstaat.

57 Deze uitlegging wordt bevestigd door het feit dat de rechtbanken voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten of handelaren zijn gevestigd tot wie dergelijke advertenties en verkoopaanbiedingen worden gericht, bijzonder goed in staat zijn om te bepalen of sprake is van de vermeende inbreuk. In de punten 28 en 29 van het arrest van 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), heeft het Hof al rekening gehouden met dit nabijheidsgegeven door de woorden „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" in artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus uit te leggen dat de houder van een nationaal merk een vordering wegens inbreuk aanhangig kan maken bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar het nationale merk is ingeschreven, aangezien deze instanties, gelet op de criteria ter beoordeling van inbreuken die zijn ontwikkeld in de arresten van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), en 12 juli 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), het beste in staat zijn om na te gaan of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op het merk. De rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, is bijzonder goed in staat om uitspraak te doen omdat de afstand geringer is en de bewijsvoering gemakkelijker (arrest van 17 oktober 2017, Bolagsupplysningen en Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 Stellig moet artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, als lex specialis voor vorderingen wegens inbreuk op Uniemerken, autonoom worden uitgelegd ten opzichte van de uitlegging die het Hof aan artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 geeft voor vorderingen wegens inbreuk op nationale merken (arrest van 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punt 31). Dit neemt echter niet weg dat de uitlegging van de in deze bepalingen voorkomende begrippen „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden" en „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" een zekere samenhang moet vertonen, teneinde – overeenkomstig het in overweging 17 van verordening nr. 207/2009 weergegeven doel – er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zich minder aanhangigheidskwesties voordoen die voortvloeien uit vorderingen in verschillende lidstaten maar betrekking hebben op dezelfde partijen en hetzelfde grondgebied en waarbij de ene zaak aanhangig is gemaakt op grond van een Uniemerk en de andere op grond van parallelle nationale merken (zie in die zin arrest van 19 oktober 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punten 30-32).

59 Indien de in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 opgenomen rechterlijke bevoegdheidsregel aldus zou worden uitgelegd dat het op grond van deze bepaling, anders dan het geval is met artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, niet mogelijk is een vordering wegens inbreuk aanhangig te maken bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar merkhouders de inbreuk willen doen vaststellen, zouden deze houders er immers toe worden aangezet de vordering wegens inbreuk op het Uniemerk en die wegens inbreuk op parallelle nationale merken voor rechtbanken van verschillende lidstaten in te stellen. Door een dergelijke verschillende benadering van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 125, lid 5, van verordening 2017/1001) en van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 (thans artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012), dreigt de regeling die in artikel 109 van verordening nr. 207/2009 is vastgesteld om aanhangigheidskwesties te kunnen oplossen, veelvuldig te moeten worden toegepast, waardoor het door deze verordeningen nagestreefde doel om het aantal aanhangigheidskwesties te verminderen, zou worden veronachtzaamd.

60 Tot slot moet worden opgemerkt dat de in het onderhavige arrest gegeven uitlegging niet wordt ontkracht door de uitlegging in het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), waaraan de verwijzende rechter refereert in verband met de in punt 31 van het onderhavige arrest samengevatte context.

61 In de punten 108 en 111 van het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), heeft het Hof de in verordening nr. 864/2007 gebruikte woorden „recht van het land waar de inbreuk [op het ingeroepen intellectuele-eigendomsrecht] is gepleegd" aldus uitgelegd dat

deze zien op het recht van het land waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht, waarbij bij elektronische handel deze oorspronkelijke handeling de handeling betreft waarmee de verkoopaanbieding online werd geplaatst.

62 De betrokken bewoordingen van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 hebben echter een fundamenteel ander voorwerp en doel dan de bewoordingen van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001.

63 Artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voorziet in een alternatieve bevoegde rechtbank en beoogt, zoals in punt 42 van het onderhavige arrest is uiteengezet, de houder van een Uniemerk de mogelijkheid te bieden om één of meer vorderingen in te stellen die elk specifiek betrekking hebben op inbreukmakende handelingen die in één enkele lidstaat zijn verricht. Daarentegen betreft artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 niet de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid, maar regelt dit artikel de wijze waarop, in geval van een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een uniform in de Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht, het toepasselijke recht moet worden bepaald voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende Unierechtelijke instrument zijn geregeld (zie in die zin arrest van 27 september 2017, Nintendo, C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724, punt 91).

64 Deze vaststelling van het toepasselijke recht kan nodig blijken wanneer bij een rechterlijke instantie die bevoegd is om uitspraak te doen over inbreuken op het grondgebied van om het even welke lidstaat, een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt die betrekking heeft op diverse inbreuken in verschillende lidstaten. In een dergelijk geval moet, teneinde te vermijden dat de aangezochte rechter voorschriften uit meerdere rechtsstelsels moet toepassen, slechts één van deze inbreukmakende handelingen, namelijk de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, worden aangewezen aan de hand waarvan het op het geding toepasselijke recht wordt vastgesteld (arrest van 27 september 2017, Nintendo, C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724, punten 103 en 104). In de context van rechterlijke bevoegdheidsregels zoals de regels die zijn vervat in verordening nr. 44/2001 en verordening nr. 207/2009 en die voorzien in meerdere rechtbanken, is het niet noodzakelijk om te waarborgen dat één enkele wet wordt toegepast.

65 Gelet op een en ander dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoopaanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoopaanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen.

Kosten

66 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 97, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoopaanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoopaanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen.

ondertekeningen