



Merkinbreuk op de elektronische marktplaats

Dagvaarding eBay en particulieren

Normaliter distribueert L'Oréal parfums en dergelijke producten via een selectief netwerk. Op de eBay website worden vaak producten doorverkocht die van L'Oreal zelf afkomstig zijn. Grote vraag is wie verantwoordelijk is, de natuurlijke personen of eBay of allemaal. L'Oréal dagvaardde eBay en een aantal particulieren. De zaak kwam uiteindelijk terecht bij de Engelse High Court of Justice. Dit hof stelde over deze zaak maar liefst 10 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De antwoorden geven wat meer duidelijkheid aan merkhouders over acties tegen verkoop op een elektronische marktplaats.

Wat kan een merkhouder doen tegen verkoop door particulieren?

Een van deze vragen betrof de mogelijkheid van een merkhouder om op te treden tegen individuele personen die op de elektronische

marktplaats producten te koop aanbieden. Is een natuurlijke persoon een deelnemer aan het economische verkeer? Een merkhouder kan namelijk alleen maatregelen nemen tegen merkinbreuk die in het economische verkeer plaatsvindt.

Het Europese Hof vond dat een merkhouder bezwaar kan maken zodra de verkoop door de particulier buiten de sfeer van een privéactiviteit valt. Gekeken moet worden naar volume, frequentie of andere kenmerken die hierop van invloed kunnen zijn. Natuurlijke personen die op kleine schaal zo nu en dan een merkproduct doorverkopen, nemen niet deel aan het economisch verkeer en opereren buiten het rechtsgebied van de merkhouder.

Waar precies de grens ligt, is niet aan te geven.

Producten die zich buiten de EU bevinden

De verweerders kwamen onder andere met het argument dat de producten die zij op de

elektronische marktplaats aanbieden, zich helemaal niet op EU-grondgebied bevonden. Dit was voor de High Court of Justice aanleiding tot de volgende vraag. Kan de merkhouder die een merkinschrijving in de EU heeft, bezwaar maken tegen het te koop aanbieden van deze producten op de elektronische marktplaats? Volgens het Europese Hof is dit mogelijk indien de verkoop-aanbiedingen bestemd zijn voor consumenten binnen de EU. Dit kan onder meer blijken uit de gebieden waarnaar de verkoper het product wil verzenden.

Verkoop van demonstratieproducten

Testflacons, monsters en demonstratievoorwerpen duiken vaak op in de handel. Vaak staat er op: verkoop verboden. L'Oréal verstrekt ze aan haar distributeurs en meestal zijn ze gratis. Kan een merkhouder deze doorverkoop tegenhouden? Aangezien L'Oréal dergelijke producten niet verstrekt heeft om een marktaandeel te verkrijgen,

je in

dheid en verzorging > Haarverzorging

3 x Loreal playball TEX Designweb 100 ml. SUPER

Merkhouder L'Oréal vond veel handelingen die zij aantrof op de elektronische marktplaats van eBay onrechtmatig. Een aantal particulieren verkocht luxe producten zoals CACHAREL, RALPH LAUREN, LANCOME op de eBay website. Dit was niet het verkoopkanaal dat L'Oréal voor ogen had. Ook merkproducten zonder verpakking en niet voor verkoop bestemde monsters werden aangeboden zonder instemming van L'Oréal. L'Oréal had verder bezwaar tegen advertenties afkomstig van eBay, waarin merken van L'Oréal voorkomen. L'Oréal S.A. begon bij een Engelse rechtbank een procedure tegen de transacties op de eBay website onder meer vanwege inbreuk op haar merkrechten.

zijn volgens het Hof de rechten van L'Oréal om de verkoop tegen te houden, niet uitgeput.

Verkoop van producten zonder verpakking

Een merkhouder kan bezwaar maken tegen verdere verhandeling als door het uitpakken gegevens over de fabrikant of distributeur op het product ontbreken.

Het Hof van Justitie stelde verder vast dat parfums en cosmeticaproducten die zonder verpakking in de verkoop zijn, afbreuk kunnen doen aan het imago van het product en aan de reputatie van het merk. De merkhouder kan in zo'n geval hiertegen bezwaar maken en moet dan bewijzen dat er sprake is van afbreuk.

Adwords

Een heel ander probleem was dat merken van L'Oréal door eBay als trefwoord in advertenties waren opgenomen. Wat is het criterium volgens het Europese Hof? Gekeken moet worden of een

marktplaatsbeheerder zoals eBay zo'n merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt. In dit geval is dat niet zo. eBay maakt geen gebruik van bijvoorbeeld het merk LANCOME om haar eigen diensten te onderscheiden.

Wat eBay wel doet is, de L'Oréal merken gebruiken om merkproducten aan te prijzen die van haar klanten en/of verkopers afkomstig zijn. Dit is een situatie waartegen een merkhouder iets kan doen wanneer door de advertenties een verband ontstaat tussen zijn merk en de dienst die eBay levert. Indien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet kan zien of de waren afkomstig zijn van de merkhouder, van een economisch met hem verbonden onderneming ofwel van een derde, kan de merkhouder de beheerder verbieden zijn merk te gebruiken in zo'n advertentie.

In onze digitale nieuwsbrief Kenmerkend van 25 augustus jl. ging onze merkenadviseur, Machteld Aarts, in op de praktische mogelijkheden van merkhouders in acties tegen exploitanten van een elektronische marktplaats. Dit artikel vindt u op onze website www.octrooibureau.nl onder de kop: eBay van aanbieder tot aansprakelijkheid.



Loes Scheffer
(scheffer@octrooibureau.nl)