

## Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?

[Klik hier om het document te openen in een browser venster](#)

Vindplaats:	IER 2007, 76	Bijgewerkt tot:	01-10-2007
Auteur:	Olav Schmutzer <a href="#">[1]</a>		

### Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?

Het *Montex*-arrest van het Hof van Justitie EG [\[1\]](#) roept vragen op waar het gaat om de houdbaarheid van de in Nederland in het kader van de (oude en nieuwe) Piraterijverordening bij transitogoederen gehanteerde vervaardigingsfictie. Op grond van deze fictie heeft de Nederlandse rechter douaneoptreden ook mogelijk gemaakt bij blote doorvoer van goederen die in Nederland inbreukmakend zouden zijn. Het HvJ EG lijkt die fictie echter niet te erkennen. In deze bijdrage wordt na een korte uiteenzetting van het juridisch kader en van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit arrest, nader op deze problematiek ingegaan, mede op basis van de eerdere rechtspraak van het HvJ EG.

#### 1 Het juridisch kader

##### De douaneschorsingsregelingen

Het *Montex*-arrest heeft betrekking op de mogelijkheid, voor een rechthebbende, om op te treden tegen namaak- of piraterijgoederen die bij fysieke binnenkomst in de Gemeenschap onder een zogeheten douaneschorsingsregeling worden geplaatst. Een douaneschorsingsregeling is een regeling die het mogelijk maakt om goederen fysiek te vervoeren over het grondgebied van de EG of op dat grondgebied te bewaren zonder dat die goederen in de EG ingevoerd hoeven te worden, onder betaling van douanerechten en, in voorkomend geval, accijnzen. Op die manier kunnen goederen bijvoorbeeld in Rotterdam van een vrachtschip worden overgeladen op een vrachtwagen met bestemming Zwitserland. De lading wordt dan onder toezicht van de Nederlandse douane op de vrachtwagen geladen en verzegeld. Bij de Duits-Zwitserse grens controleert de Duitse douane vervolgens of de zegels niet zijn verbroken. Vervolgens kan de lading in Zwitserland worden ingeklaard. Een en ander is geregeld in het Communautair Douanewetboek. [\[2\]](#)

##### De Piraterijverordeningen

Net als haar voorganger ('PVo I') [\[3\]](#) beoogt de huidige Piraterijverordening (PVo II, tezamen 'de Verordeningen') [\[4\]](#), kort gezegd, IE-rechthebbenden de mogelijkheid te geven de hulp van de douane in te roepen bij het tegengaan van namaak en piraterij. [\[5\]](#) Daarbij mag het legitieme handelsverkeer evenwel niet in het gedrang komen. [\[6\]](#) In dat kader verduidelijkt de derde overweging van de considerans bij de PVo II dat het binnenbrengen van piraterijgoederen in de Gemeenschap moet worden verboden, ook wanneer sprake is van plaatsing onder een schorsingsregeling:

Wanneer namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen en, in het algemeen, goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van oorsprong of van herkomst zijn uit derde landen, moet het binnenbrengen van dergelijke goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, inclusief overlading, vrijgave voor het vrije verkeer in de Gemeenschap, plaatsing onder een schorsingsregeling en binnenkomst in een vrije zone of vrij entrepot, worden verboden en moet in een procedure worden voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft dit verbod zo doeltreffend mogelijk te handhaven.

(onderstreping van de schrijver). [\[7\]](#)

Overwegende dat, voor zover nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde goederen uit derde landen worden ingevoerd, het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap en de plaatsing onder een schorsingsregeling dienen te worden verboden, en dat een passende procedure dient te worden ingesteld die optreden van de douaneautoriteiten mogelijk maakt teneinde de naleving van dit verbod optimaal te waarborgen.

(onderstreping van de schrijver).

Deze beginselen zijn als volgt uitgewerkt in de bepalingen van de PVo II zelf.

Art. 1 lid 1 PVo II [\[8\]](#) beperkt het toepassingsbereik van die verordening tot 'goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten'. Dit begrip wordt vervolgens in art. 2 lid 1 PVo II [\[9\]](#) gedefinieerd als (a) namaakgoederen, (b) door piraterij verkregen goederen of (c) inbreukmakende goederen. Bij deze laatste begrippen, die ook daar worden gedefinieerd, is het toepassingscriterium steeds of de betrokken goederen inbreuk maken op (i) een communautair IE-recht of (ii) een nationaal IE-recht, dit laatste 'overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend'.

De volgende vraag is welk recht de douaneautoriteiten van de lidstaten moeten toepassen bij het nemen van een besluit krachtens de Verordeningen.

In de PVo II wordt eerst op dit vraagstuk ingegaan in overweging 8 van de considerans:

Wanneer wordt nagegaan of krachtens de nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. Deze verordening laat de bepalingen van de lidstaten inzake de rechterlijke bevoegdheid en de gerechtelijke procedures onverlet.

De regeling voor dit vraagstuk is vervolgens neergelegd in art. 10 PVo II:

Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.

[\[10\]](#)

2. De wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), verkeren, is van toepassing:

[...]

b) op de vaststelling van de door deze autoriteit te geven beschikking. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken Lid-Staat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken. [...]

## 2 De Nederlandse situatie

Op basis van de Verordeningen heeft de Nederlandse rechter tot nu toe de zogeheten *vervaardigingsfictie* toegepast: ook bij fysiek op het Nederlandse grondgebied aangetroffen, maar onder een schorsingsregeling geplaatste goederen werd inbreuk aangenomen - en werd de rechthebbende derhalve een verzetsrecht verleend - indien de vervaardiging van de betrokken goederen hier te lande inbreukmakend zou zijn geweest. Deze lijn is in Nederland vaste rechtspraak sinds het *Philips/Postech*-arrest van de Hoge Raad. [\[11\]](#) De eindbestemming van die goederen was in die gevallen dus niet relevant voor de beantwoording van de inbreukvraag. De Hoge Raad verwees daarbij naar art. 6 lid 2 sub b PVo I [\[12\]](#)

:

3.5.3.2. Uit art. 6 lid 2 aanhef en onder b [PVo I] volgt dat de goederen die in Nederland 'in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren' bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen

te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Het oordeel van het hof dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt

(onderstreping van de schrijver).

De Hoge Raad motiveert echter niet waarom hij deze fictie meent te kunnen herleiden uit de tekst van art. 6 lid 2 onder b PVo I. De conclusie van A-G Strikwerda voor dat arrest is op punt 33 vrijwel gelijkluidend en bevat evenmin een nadere motivering. Wij zullen dus nooit weten hoe de vervaardigingsfictie zich in de Nederlandse rechtspraak heeft genesteld.

### 3 De eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie EG

*Montex* lijkt geen ruimte meer te bieden voor de hier door de Hoge Raad zo stellig geponeerde fictie. Is dit een verrassende uitleg? Wellicht brengt een terugblik op eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie EG een verklaring.

#### **Polo/Lauren (2000) [\[13\]](#)**

Het eerste vermeldenswaardige arrest op dit gebied is het *Polo/Lauren*-arrest. De reden waarom in die zaak een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EG werd voorgelegd, wordt door dat Hof als volgt samengevat:

20. [De verwijzende rechter] betwijfelt, of [PVo I] van toepassing is, wanneer uit een derde land ingevoerde goederen gedurende hun doorvoer naar een ander derde land door een douanekantoor tijdelijk in beslag worden genomen en de houder van het betrokken recht bovendien in een derde land is gevestigd. [Zijns] inziens kan redelijkerwijs staande worden gehouden, dat de verordening enkel betrekking heeft op situaties waarin goederen op de gemeenschapsmarkt kunnen komen of althans invloed kunnen hebben op die markt.

21. Het Oberste Gerichtshof beklemtoont voorts, dat een concrete maatregel slechts onder het gemeenschapsrecht valt, indien hij, volgens een globale beoordeling van alle omstandigheden, de vrijheid van handel tussen lidstaten in gevaar kan brengen. Derhalve moet de regelgevende bevoegdheid van de gemeenschapsinstellingen in twijfel worden getrokken, wanneer men aanneemt dat de feiten van het hoofdgeding geen invloed op de interne markt hebben.

De vraag van de verwijzende rechter was vervolgens, kort gezegd, of de PVo I ook van toepassing was op goederen die slechts op doorvoer waren van een derde land naar een derde land. De Duitse regering meende van niet (zie r.o. 24) maar het Hof van Justitie EG wees die uitleg resoluut van de hand (r.o. 25) en benadrukte dat de PVo I (ook) van toepassing is op goederen die alleen ter doorvoer aanwezig zijn op het grondgebied van de Gemeenschap. De vraag wordt derhalve bevestigend beantwoord (r.o. 29).

Het Hof van Justitie EG vervolgt dat maatregelen tegen dit soort goederen, die ogenschijnlijk niets met de interne markt te maken hebben, gerechtvaardigd zijn onder verwijzing naar de met de verordening overeenstemmende regeling in het TRIPs-Verdrag (r.o. 32).

Het Hof van Justitie EG merkt vervolgens op dat de douanerechtelijke status een fictie is en dat dergelijke goederen wel degelijk van doen hebben met de interne markt, om de enkele reden dat deze in werkelijkheid over het grondgebied van de Gemeenschap gaan:

34. Voor het overige vormt extern douanevervoer van niet-communautaire goederen geen activiteit die niets van doen heeft met de interne markt. Extern douanevervoer berust immers op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, als waren zij het communautair grondgebied niet binnengekomen. In werkelijkheid zijn zij uit een derde land ingevoerd en doorkruisen zij een of meer lidstaten, alvorens naar een ander derde land te worden uitgevoerd. Gelijk een aantal regeringen zowel in hun schriftelijke opmerkingen als ter terechtzitting hebben beklemtoond, kan deze

operatie rechtstreekse gevolgen voor de interne markt hebben, te meer daar bij namaakgoederen die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, het gevaar bestaat, dat zij illegaal op de gemeenschapsmarkt komen.

(onderstreping van de schrijver).

Dat douanerechtelijke regelingen niet meer zijn dan formaliteiten en derhalve niet bepalend zijn voor de merkenrechtelijke situatie leek al eerder door het Hof van Justitie EG tot uitgangspunt te zijn genomen. <sup>[14]</sup> De in dit arrest gegeven rechtsregel heeft het Hof van Justitie EG daarna nog eens benadrukt in zijn *Rolex*-arrest. <sup>[15]</sup>

### Rioglass (2003) <sup>[16]</sup>

Ook in de *Rioglass*-zaak gaf het Hof van Justitie EG enkele interessante overwegingen ten aanzien van transitogoederen. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het in die zaak, anders dan in de zaak *Polo/Lauren*, ging om doorvoer van rechtmatig in een lidstaat vervaardigde goederen naar Polen, dat destijds nog geen lidstaat was. Deze goederen bevonden zich niet onder een douaneschorsingsregeling. Op dergelijke goederen zijn art. 28 en 30 EG onverkort van toepassing, ongeacht hun bestemming, aldus het Hof van Justitie EG. Maar is de afkomst van de goederen in dit opzicht nog bepalend? De A-G Jacobs leek zich in 1998, in ieder geval ten aanzien van import, nog op het standpunt te stellen van wel:

However it must be remembered that the Court's case-law on the function of trade marks was developed in the context of the Community, not the world market. Indeed in *EMI v CBS* the Court held that its case-law under Articles 30 to 36 could not be transposed to imports from third countries. Circumscribing the protection of trade-mark rights by defining their essential function was considered necessary to prevent restrictions on trade between Member States.

<sup>[17]</sup>

Hoewel het Hof van Justitie EG zich hierover niet met zoveel woorden uitlaat, en met name belang hecht aan het feit dat de goederen rechtmatig in een lidstaat zijn vervaardigd (zie r.o. 18), geeft het in dit arrest te kennen dat bestemming irrelevant is door in algemene bewoordingen te stellen dat art. 28 en 30 EG op transitogoederen van toepassing zijn. <sup>[18]</sup>

Als gevolg hiervan moet steeds worden bepaald of een belemmering van het vrije goederenverkeer als gevolg van vasthouding van dergelijke goederen door de douane gerechtvaardigd kan zijn door de noodzaak de in art. 30 EG bedoelde bescherming van de industriële en commerciële eigendom te verzekeren, aldus het Hof van Justitie EG. Het verwijst in dit kader uitdrukkelijk naar het door hem ontwikkelde leerstuk van het specifieke voorwerp en naar de toepassing van dat leerstuk op het merkenrecht:

23. Bij de beantwoording van die vraag moet worden bedacht dat die uitzondering tot doel heeft de vereisten van het vrije goederenverkeer en van het industriële- en commerciële-eigendomsrecht met elkaar te verzoenen, door te voorkomen dat binnen de gemeenschappelijke markt kunstmatige barrières worden gehandhaafd of opgeworpen. Artikel 30 EG staat afwijkingen van het fundamentele beginsel van vrij verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt slechts toe, voorzover dergelijke afwijkingen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen <sup>[19]</sup>.

[...]

25. Met betrekking tot merken is het vaste rechtspraak dat het merkrecht inzonderheid tot specifiek voorwerp heeft, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die onrechtmatig van het merk zijn voorzien <sup>[20]</sup>.

(onderstreping van de schrijver).

Het Hof van Justitie EG oordeelde vervolgens dat in die zaak slechts sprake was van doorvoer en dat deze

doorvoer geen verhandeling van de goederen impliceert, waardoor zich in die zaak geen schade voordeed aan het specifieke voorwerp van het merkrecht (r.o. 27). Dit geldt volgens het Hof van Justitie EG ongeacht de eindbestemming van de betrokken goederen, omdat deze niet relevant is voor de aard van de doorvoer (r.o. 28). Met andere woorden: zolang de goederen nog niet worden verhandeld, maar enkel worden doorgevoerd komt het specifieke voorwerp van het merkrecht niet in het gedrang en is dus geen sprake van inbreuk.

### Class/SKB (2005) [\[21\]](#)

De zaak *Class/SKB* had betrekking op de doorvoer van onder een douaneschorsingsregeling geplaatste originele goederen, die afkomstig waren uit een derde land en bestemd waren voor een ander derde land. Geheel in lijn met het *Rioglass*-arrest overwoog A-G Jacobs in deze zaak dat de essentiële functie van het merk in deze omstandigheden niet wordt aangetast:

29. Ik zie niet in hoe de essentiële functie van een merk in het gedrang kan worden gebracht door het enkele feit dat oorspronkelijke merkgoederen onder de regeling extern douanevervoer zijn gebracht en zich derhalve per definitie niet binnen de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden. Een dergelijke situatie brengt naar mijn mening op zichzelf geen (dreigende) aantasting van de functies van het merk met zich mee.

(onderstreping van de schrijver).

Jacobs vervolgde dat de bezorgdheid van Class dat de goederen op de interne markt terecht zouden kunnen komen - bezorgdheid die door het Hof van Justitie EG onder ogen was gezien in *Polo/Lauren* - onterecht was, gezien het strikte toezicht van de douane op de naleving van de schorsingsregeling.

Het Hof van Justitie EG is hierin zijn A-G gevolgd. Het stelt voorop dat voor de vraag of de merkhouder een verzetsrecht toekomt, bepalend is of sprake is van merkenrechtelijk relevant gebruik van het merk:

34. Het 'invoeren' in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een 'gebruik [van het merk] in het economisch verkeer' in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

Het Hof van Justitie EG is dus van mening dat het enkele fysieke binnenbrengen van goederen niet is aan te merken als 'invoeren' in de zin van art. 5 lid 3 sub c Merkenrichtlijn en art. 9 lid 2 sub c Merkenverordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten, als het fysieke binnenbrengen niet tevens gepaard gaat met het in de vrije handel brengen.

Zolang de handelaar niet heeft gekozen voor de mogelijkheid om de betrokken goederen in het vrije verkeer van de Gemeenschap te brengen, is dat in het verkeer brengen immers slechts één van de mogelijkheden waarover de handelaar beschikt, aldus het Hof van Justitie EG. En ook de vrees dat de transitogoederen door fraude in het vrije Gemeenschappelijke verkeer terecht zouden kunnen komen rechtvaardigt niet dat de merkhouder reeds een verzetsrecht toekomt. Volgens het Hof van Justitie EG is dit risico namelijk op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van inbreuk op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren (r.o. 49). Van een aantasting van het specifieke voorwerp van het merkrecht is dan ook naar de mening van het Hof van Justitie EG geen sprake.

De merkhouder kan zich dus niet verzetten tegen doorvoer van oorspronkelijke merkgoederen, zolang de functies van zijn merkrecht niet in het gedrang komen, hetgeen niet het geval is wanneer de betrokken goederen zich onder een douaneschorsingsregeling bevinden. Het feitelijk in de handel brengen van oorspronkelijke merkgoederen in de Gemeenschap is dus bepalend voor de vraag of de merkhouder een beroep toekomt op zijn merkrechten. En alleen indien uit het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs volgt dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, is verzet reeds mogelijk voordat de goederen feitelijk in de handel zijn gebracht (r.o. 58).

## 4 Het *Montex*-arrest

In de *Class*-zaak ging het om oorspronkelijke goederen. In de *Montex*-zaak diende het Hof van Justitie EG zich echter te buigen over de vraag hoe het dan zit met namaakgoederen in transitio, die niet rechtmatig in de EG zijn

vervaardigd.

Kledingfabrikant Montex had namaak-Dieselspijkerbroeken in Polen laten maken, toen Polen nog geen lidstaat was van de EG. Het plan was vervolgens om die spijkerbroeken per vrachtwagen naar Ierland te vervoeren, waar Diesel geen relevante merkrechten heeft. Daartoe wilde Montex zich beroepen op een douaneschorsingsregeling: de vrachtwagen zou door de Poolse douaneautoriteiten worden verzegeld en de partij spijkerbroeken zou vervolgens in Dublin bij de Ierse douaneautoriteiten worden ingeklaard.

Deze kwestie laat zich dus enigszins vergelijken met de *Rioglass*-zaak. In die zaak ging het evenwel niet om producten die rechtmatig in de Gemeenschap zouden worden verkocht, maar om goederen die rechtmatig in de Gemeenschap waren vervaardigd.

Diesel liet de betrokken goederen vervolgens door de Duitse douaneautoriteiten tegenhouden op grond van de PVo I. Zij stelde daartoe dat de betrokken doorvoer inbreuk opleverde op haar merkrecht, gezien het gevaar dat de spijkerbroeken in kwestie in Duitsland of elders tijdens de rit op de markt zouden worden gebracht. Montex heeft toen bezwaar aangetekend tegen het bevel tot inbeslagneming van de spijkerbroeken: zij was van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het Duitse Diesel-merk verbonden rechten inbreuk kon maken. De zaak kwam in hoogste instantie voor het Bundesgerichtshof, dat prejudiciële vragen stelde.

Het Hof van Justitie EG herformuleert de door dit gerecht gestelde vragen als volgt: geeft een merk een houder het recht goederen tegen te houden in een lidstaat van doorvoer als deze in de lidstaat van bestemming vrij in de handel kunnen worden gebracht, waarbij relevant is dat de goederen zich nog niet in het vrije verkeer bevonden (r.o. 15 en 16)?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, verwijst het Hof van Justitie EG naar zijn eerdere beslissingen, allereerst de *Polo/Lauren*-zaak:

17. Het Hof heeft geoordeeld dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen [\[22\]](#).

18. Zoals de advocaat-generaal in punt 16 van zijn conclusie opmerkt, volgt hieruit dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen.

Het Hof van Justitie EG verwijst voorts naar zijn oordeel uit het *Rioglass*-arrest, inhoudende dat:

de doorvoer, die bestaat in het vervoer van een in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meerdere lidstaten, geen verhandeling van de betrokken waren impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden

(r.o. 19).

Het Hof van Justitie EG vervolgt door zijn stelregel uit het *Class*-arrest te herhalen:

de merkhouder [kan] zich niet [...] verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap - onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot - van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht

(r.o. 20),

aangezien

de plaatsing van niet-communautaire, door een merk aangeduide goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling [...] op zich geen inbreuk [vormt] op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren

(r.o. 21).

22. Daarentegen heeft het Hof geoordeeld dat de merkhouder zich wel kan verzetten tegen het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, en dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht (zie in die zin arrest *Class International*, reeds



aangehaald, punt 61).

Overeenkomstig het *Class*-arrest is dus pas sprake van een inbreuk wanneer:

een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht

(r.o. 23).

Anders dan door Diesel betoogd, volstaat het enkele gevaar dat de goederen land niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland (r.o. 24). Anders zou elke plaatsing van piraterijgoederen onder een douaneschorsingsregeling immers een merkinbreuk opleveren, terwijl de betrokken goederen door die regeling juist niet in de handel worden gebracht (r.o. 25).

Diesel kan zich dan ook alleen verzetten tegen het te koop aanbieden of verkopen van de goederen indien dat noodzakelijkerwijs impliceert dat ze in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Daarbij is niet relevant (i) of de goederen afkomstig zijn uit een derde land of uit een land, zoals destijds Polen, waarmee de EG een associatieverdrag heeft (r.o. 28-32) en (ii) of de betrokken goederen in dat derde land rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn vervaardigd (r.o. 33-40).

Met name wat die laatste vraag betreft stelt het Hof van Justitie EG vast dat:

geen van de bepalingen van [PVo I] een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht

(r.o. 40).

Het Hof van Justitie EG verwijst daarbij naar de tweede en derde overwegingen van de considerans bij de PVo I, waar wordt gesproken over ' *het in de handel brengen of het op de markt brengen van nagemaakte goederen*' (r.o. 39).

## 5 Commentaar

Aangenomen moet worden dat de overwegingen van het Hof van Justitie EG, die betrekking hebben op de PVo I, van overeenkomstige toepassing zijn op de PVo II, en daarmee op het huidige recht. De betrokken bepalingen uit beide Verordeningen zijn immers hetzij gelijklopend, hetzij van dezelfde strekking.

### Geen verdergaande bescherming voor merkhouder onder de Verordening

Het verbaast dat het Hof van Justitie EG in r.o. 40 in algemene bewoordingen oordeelt dat aan de merkhouder onder de PVo I geen verdergaande bescherming toekomt dan onder het 'gewone' merkenrechtelijke regime. Door de werkingssfeer van de PVo I aldus te beperken tot zaken met gevolgen voor de merkhouder op de Gemeenschapsmarkt kan immers niet effectief worden opgetreden tegen handel in namaakgoederen op een internationaal niveau. Hoewel het Hof van Justitie EG in de tweede en derde overweging van de considerans van de PVo I leest dat het de wetgever (slechts) te doen zou zijn om de handel in de Gemeenschap te verbieden (r.o. 39), zouden die overwegingen, die hiervóór zijn geciteerd, ook breder uitgelegd kunnen worden. In dat kader is met name relevant dat de derde overwegingen van beide Verordeningen uitdrukkelijk verwijzen naar de noodzaak om óók tegen namaakgoederen te kunnen optreden bij plaatsing onder een douaneschorsingsregeling. Uit deze overwegingen blijkt toch onmiskenbaar dat de Gemeenschapswetgever alle piraterijgoederen die zich fysiek op het grondgebied van de Gemeenschap bevinden binnen de werkingssfeer van de Verordeningen heeft willen brengen, ook indien die goederen uiteindelijk niet in de handel in de Gemeenschap zouden terechtkomen.

Daarbij is onder meer relevant dat de Gemeenschapswetgever deze overwegingen uitdrukkelijk heeft opgenomen in de considerans, terwijl deze, wederom uitdrukkelijk, niet worden voorgeschreven door TRIPs <sup>[23]</sup>, waarnaar de Verordening indirect verwijst (namelijk door te wijzen op de onderhandelingen in het kader van GATT). TRIPs schrijft alleen actie voor ten aanzien van goederen die in een bepaald land in het vrije verkeer worden gebracht. De Europese wetgever lijkt er dus bewust voor gekozen te hebben meer te willen dan dat.

Deze intentie van de wetgever lijkt ook te volgen uit art. 11 PVo II, waarin is bepaald dat piraterijgoederen onder omstandigheden volgens een vereenvoudigde procedure kunnen worden vernietigd. In een toelichting van de Raad op dit artikel verduidelijkt de Raad namelijk dat dit artikel is opgenomen omdat in het verleden rechtszaken ter verkrijging van een uitspraak ten gronde van de bevoegde autoriteiten veelal zonder gevolg bleven, omdat noch de afzender noch de geadresseerde zich op het grondgebied van de Gemeenschap bevonden. [24] Met het besproken arrest lijkt de mogelijkheid om op te treden tegen de plaatsing van piraterijgoederen onder een schorsingsregeling echter tot een dode letter te zijn verworpen, althans als de betrokken goederen onder een schorsingsregeling worden gesteld in een lidstaat waar zij een inbreuk zouden opleveren, met als bestemming een lidstaat waar zij geen inbreuk opleveren. De enige praktische betekenis van die passage in de betrokken considerans zou dan zijn dat kan worden opgetreden tegen de plaatsing onder een schorsingsregeling wanneer vaststaat dat de betrokken goederen in de lidstaat van bestemming een inbreuk opleveren.

Wat ook van de considerans zij: doorslaggevend zijn naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG niet de considerans van een richtlijn of verordening, maar haar bepalingen zelf, en die verwijzen nu eenmaal ondubbelzinnig naar het bestaan van een inbreuk *op grond van de nationale wetgeving van het land waarin wordt gevraagd om optreden van de douaneautoriteiten*, waarbij steeds sprake moet zijn van een gebruik van het teken in het economisch verkeer.

In dit licht bezien zijn de overwegingen van het Hof van Justitie EG wellicht teleurstellend, maar niet onbegrijpelijk. De in de considerans tot uitdrukking gebrachte wens om blijkbaar in de Verordeningen verder te gaan dan het reguliere merkenrecht wordt immers niet uitgewerkt in de bepalingen van die Verordeningen. Als sprake is van een lacune, is dat dus eerder een lacune die de Gemeenschapswetgever moet invullen dan een lacune waarop het Hof van Justitie EG moet inspringen.

### **De leer van het specifieke voorwerp wordt onverkort toegepast**

Het Hof van Justitie EG geeft aan dat een situatie als die zich voordoet in de *Montex*-zaak het specifieke voorwerp van Diesel's merkrechten - net als bijvoorbeeld in de *Class*-zaak die onder het 'gewone' merkenrecht werd beslecht - niet schaad, reden waarom aan Diesel geen verzetsrecht toekomt. Al met al lijkt het Hof van Justitie EG dus ook hier de toets van het specifieke voorwerp voorop te stellen, hetgeen in het licht van zijn rechtspraak sinds het *Rioglass*-arrest niet meer zal verbazen. Dit geldt des te meer nu de betrokken spijkerbroeken bestemd waren voor Ierland en het tegenhouden ervan wel degelijk consequenties had voor de interne markt. In dat verband zij opgemerkt dat het HvJ EG de aan hem voorgelegde vraag beantwoordt met in gedachten dat de goederen rechtmatig in een lidstaat van de EG kunnen worden afgezet: zie r.o. 15, 23, 27 en 34.

Een uitzondering hierop zou slechts zijn indien uit handelingen blijkt dat deze goederen ergens in de Gemeenschap in de handel worden gebracht waar zij een inbreuk opleveren (r.o. 22). Echter, bij de conclusie die het Hof van Justitie aan deze regel verbindt, wordt wel expliciet verwezen naar de rechtmatige afzet van de goederen binnen de Gemeenschap (r.o. 23).

Het is niet duidelijk of het Hof van Justitie EG wellicht anders zou hebben geoordeeld indien het hier zou gaan om goederen die nergens rechtmatig in de Gemeenschap hadden kunnen worden afgezet. Gezien het algemene geformuleerde uitgangspunt, zoals verwoord in r.o. 21, de uitzondering daarop in r.o. 22, en de verdere algemene uitleg die het Hof van Justitie EG geeft over de PVo I in r.o. 37 en verder, lijkt het echter van niet.

Bij deze toepassing van het leerstuk van het specifieke voorwerp lijkt het Hof van Justitie EG echter uit het oog te verliezen dat de Verordeningen betrekking hebben op de Gemeenschappelijke handelspolitiek. Zij hebben immers als rechtsgrondslag art. 133 EG, dat betrekking heeft op die handelspolitiek, en zij zouden dus juist in een internationaal kader moeten strekken tot bescherming van publiek en bedrijfsleven tegen piraterij (en alle gevolgen van dien). Een van die maatregelen is het verschaffen van een verzetsrecht aan de rechthebbende tegen piraterijgoederen, óók indien die enkel ter doorvoer de Gemeenschap kruisen.

De overwegingen van de Verordeningen maken in dat kader duidelijk dat de wens om piraterij effectief tegen te gaan een wens is van een internationale orde en juist deze onderliggende gedachte strookt niet met het oordeel van het Hof van Justitie EG dat als het uiteindelijke probleem zich niet in de vrije handel binnen de



Gemeenschap openbaart, het niet mogelijk is voor de betrokken goederen een verbod te verkrijgen. Daarbij komt dat juist als het gaat om handel tussen twee derde landen, waarbij de Gemeenschap alleen wordt doorkruist, de vrijheid van goederen *tussen* de lidstaten, waarop de leer van het specifieke voorwerp ziet, niet in het gedrang is. Dat geval deed zich in de *Montex*-zaak overigens niet voor, maar uit het arrest van het Hof van Justitie lijkt ook niet te volgen dat in een dergelijk geval de leer niet van belang zou zijn. Integendeel.

### De vervaardigingsfictie

En nu de hamvraag: hoe is het na *Montex* met de door de Hoge Raad gehuldigde vervaardigingsfictie gesteld?

Op Boek9 betoogt Eijsvogels dat de vervaardigingsfictie nog steeds onverkort van kracht is. [25] Volgens hem heeft het Hof van Justitie EG die fictie niet besproken omdat Diesel haar niet had aangevoerd.

In een reactie op dat stuk stellen Van der Wal en Van Schaik zich daarentegen op het standpunt dat het Hof van Justitie EG hieraan niet voorbij is gegaan en dat de juridische fictie van art. 6 lid 2 onder b PVo I niet, zoals de Hoge Raad heeft gedaan, moet worden aangegrepen om uit te gaan van een vervaardigingsfictie, maar slechts aangeeft volgens welk recht moet worden beoordeeld of sprake is van merkinbreuk. [26]

In het licht van de nogal categorische uitspraken van het Hof van Justitie over het feit dat de PVo I geen afzonderlijke bescherming in het leven roept en voor haar beschermingsomvang in wezen slechts verwijst naar de bestaande bescherming naar communautair en nationaal intellectueel eigendomsrecht, lijkt het standpunt van laatstgenoemden sterker: art. 6 lid 2 onder b PVo I heeft niet de strekking die de Hoge Raad er - ongemotiveerd - aan heeft gegeven.

## 6 Conclusie

Het besproken arrest is niet zonder gevolgen gebleven.

Sinds dat arrest lijken de Nederlandse douaneautoriteiten alle zendingen door te laten die geen eindbestemming hebben in de Gemeenschap. Deze handelwijze is, naar mijn mening, zelfs in het licht van *Montex*, niet juist. Hoe dan ook dient namelijk te worden onderzocht of (andere) gedragingen impliceren dat de goederen desalniettemin op de interne markt komen, terwijl dit laatste vaak alleen mogelijk is na tegenhouding en nader onderzoek door de rechthebbende. Het definitieve onderzoek naar de vraag of de goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten rust immers nog steeds bij die rechthebbende. Zolang niet zeker is of de goederen, linksom of rechtsom, niet in de Gemeenschap in de handel zullen worden gebracht, dienen de douaneautoriteiten immers de goederen tegen te houden, zodat de rechthebbende in staat wordt gesteld om te onderzoeken of de betrokken partijen zich zodanig gedragen dat ervan moet worden uitgegaan dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebruikt.

Geen verzetsrecht toekennen aan de rechthebbende omdat de goederen niet (onrechtmatig) in de Gemeenschap komen, komt in een tijd van mondiale handel kortzichtig voor. De overwegingen van het Hof van Justitie EG in dit arrest lijken in dit opzicht geen recht te doen aan wat de achterliggende gedachte van de Verordeningen leek te zijn: vérgaande bescherming, ook bij plaatsing van goederen onder een schorsingsregeling. Maar dat is, zoals gezegd, blijkbaar een lacune van de wetgever, die alleen door deze laatste kan worden verholpen.

Ondertussen is het laatste woord hierover nog niet gesproken: de Nederlandse rechter zal nu - mogelijke met prejudiciële hulp van het Hof van Justitie EG - moeten beslissen over het lot van 'onze' vervaardigingsfictie. Zal zij het lot delen van 'onze' associatieve in het merkenrecht? Uiteindelijk zal moeten blijken of de overwegingen van het Hof van Justitie EG in deze zaak gedictieerd waren door de context, of toch zo hard en categorisch zijn als zij lijken.

---

### Voetnoten

## Voetnoten

- [\*] Olav Schmutzer is freelance jurist te Amsterdam (info@schmutzer.nl). Hij dankt Herman Speyart voor zijn opmerkingen bij een eerdere versie van deze bijdrage.
- [1] HvJ EG 9 november 2006, *Diesel/Montex*, zaak C-281/05, *IER* 2007, 30, n.n.g. in de *Jurisprudentie HvJ EG*.

- [2] *PbEG* 1992, L 302, p. 1.
- [3] Verordening (EG) nr. 3295/94, *PbEG* 1994, L 341, p. 8, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999, *PbEG* 1999, L 27, p. 1.
- [4] Verordening (EG) nr. 1383/2003, *PbEU* 2003, L 196, p. 7. Hoewel het *Montex*-arrest is gewezen naar aanleiding van de PVo I wordt hierna, omwille van de actualiteit, steeds verwezen naar de corresponderende, identieke bepalingen uit de PVo II, met in een voetnoot de corresponderende bepaling uit de PVo I.
- [5] De term 'piraterijgoederen' wordt in deze bijdrage gemakshalve gebruikt als overkoepelend begrip voor alle goederen die onder de werkingssfeer van de Verordeningen vallen.
- [6] Zie overweging 2 van de considerans bij beide Verordeningen.
- [7] Zie overweging 3 van de considerans bij de PVo I:
- [8] Art. 1 lid 1 onder a PVo I.
- [9] Art. 1 lid 2 onder a PVo I.
- [10] In PVo I is dit vraagstuk geregeld in art. 6 lid 2:
- [11] HR 19 maart 2004, *Philips/Postech*, *IER* 2004, 50.
- [12] Zie voetnoot 11 voor de tekst van deze bepaling.
- [13] HvJ EG 6 april 2000, *Polo/Lauren*, zaak C-383/98, *Jur.* 2000, p. I-2519, *BMM-Bulletin* 2006, p. 12.
- [14] HvJ EG 15 juni 1976, *EMI/CBS*, zaak 51/75, *Jur.* 1976, p. 811, r.o. 16.
- [15] HvJ EG 7 januari 2004, *Rollex/X*, zaak C-60/02, *Jur.* 2004, p. I-651; *IER* 2004, 30.
- [16] HvJ EG 23 oktober 2003, *Rioglass*, zaak C-115/02, *IER* 2004, 14, m.nt. Speyart.
- [17] Conclusie A-G Jacobs van 29 januari 1998 voor HvJ EG 16 juli 1998, *Silhouette*, zaak C-355/96, *Jur.* 1998, p. I-4799, *IER* 1998, 35, *NJ* 1999, 392, m.nt. Verkade, onder verwijzing naar HvJ EG 15 juni 1976, *EMI/CBS*, zaak 51/75, *Jur.* 1976, p. 811, r.o. 10.
- [18] Onder verwijzing naar vaste rechtspraak op dat vlak: HvJ EG 4 oktober 1991, *Richardt*, zaak C-367/89, *Jur.* 1991, p. I-4621.
- [19] Verwijzing naar HvJ EG 17 oktober 1990, *HAG GF*, zaak C-10/89, *Jur.* 1990, p. I-3711, r.o. en HvJ EG 22 september 1998, *FDV*, zaak C-61/97, *Jur.* 1998, p. I-5171, r.o. 13.
- [20] Verwijzing naar HvJ EG 31 oktober 1974, *Winthrop*, zaak 16/74, *Jur.* 1974, p. 1183, r.o. 8; HvJ EG 23 mei 1978, *Hoffmann-La Roche*, zaak 102/77, *Jur.* 1978, p. 1139, r.o. 7 en HvJ EG 11 november 1997, *Loendersloot*, zaak C-349/95, *Jur.* 1997, p. I-6227, r.o. 22.
- [21] HvJ EG 18 oktober 2005, *Class/SKB*, zaak C-405/03, *Jur.* 2005, p. I-8725; *IER* 2006, 8, m.nt. Gielen.
- [22] Verwijzing naar het *Polo*-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 14.
- [23] Zie de voetnoot bij art. 51 TRIPs.
- [24] COM (2003) 20 def., 2003/0003 (AAC), p. 7.
- [25] F. Eijsvogels, *Some remarks on Montex Holding Ltd./Diesel SpA*, <http://www.boek9.nl>.
- [26] G. van der Wal, en F. van Schaik, *Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte goederen? Of toch niet...*, <http://www.boek9.nl>.