

RECHTSPRAAK

JURISPRUDENCE

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

18 OKTOBER 2005

MERKEN

Gemeenschapsmerk – Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk – Merkinbreuk – Invoer van oorspronkelijke goederen in Gemeenschap – Onder regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot geplaatste goederen – Bewijslast

De merkhouders kan zich, op basis van zijn uitsluitend recht in de zin van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en van Verordening 40/94/EG inzake het Gemeenschapsmerk, niet verzetten tegen het binnenkomen in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die niet door hemzelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Er is pas sprake van merkinbreuk wanneer het aanbod of de verkoop van deze goederen noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

De bewijslast ter zake rust op de merkhouders.

Het feit dat voor de betrokken goederen geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot bij het binnenkomen in de Gemeenschap nog geen eindbestemming in een derde land is vastgelegd (al dan niet krachtens een koopovereenkomst) is niet voldoende om een merkinbreuk vast te stellen.

Class International BV/Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc
Zet.: V. Skouris (president), P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas en J. Malenovský, kamerpresidenten, C. Gulmann
(rapporteur), R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič en J. Klučka
(rechters)

O.M.: F.G. Jacobs (advocaat-generaal)

Pl.: Mrs. G. van der Wal, M.A.A. van Wijngaarden, N. B. Rasmussen, W. Wils en H. van Vliet

Zaak: C-405/03

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 28 augustus 2003, ingekomen bij het Hof op 29 september 2003, in de procedure

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 leden 1 en 3, *sub b*) en *c*) van de Eerste

MARQUES

Marque communautaire – Droits conférés par la marque communautaire – Atteinte à la marque – Importation de produits d'origine dans la Communauté – Produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier – Charge de la preuve

Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, sur la base de son droit exclusif au sens de la directive sur les marques 89/104/CEE et du règlement n° 40/94/CE sur la marque communautaire, à l'introduction dans la Communauté – sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier – de produits d'origine revêtus de cette marque et qui n'ont pas été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement.

Il n'est question d'une atteinte à la marque que lorsque ces produits sont offerts ou sont vendus, lorsque cela implique nécessairement qu'ils ont été mis dans le commerce dans la Communauté.

La charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque.

Le fait que, pour les produits concernés placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier au moment de leur entrée dans la Communauté, aucune destination finale dans un pays tiers n'est encore établie (que ce soit ou non en vertu d'un contrat de vente), ne suffit pas pour constater une atteinte à la marque.

richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB.* 1989, L. 40, p. 1; hierna: "richtlijn"), en artikel 9 leden 1 en 2, *sub b*) en *c*) van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (*PB.* 1994, L. 11, p. 1; hierna: "verordening").

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Class International BV (hierna: “Class International”) enerzijds en SmithKline Beecham plc (hierna: “SmithKline Beecham”) en Beecham Group plc (hierna: “Beecham Group”) anderzijds, inzake conservatoir beslag dat deze laatste twee vennootschappen hebben laten leggen op van hun merk voorziene, van buiten de Europese Gemeenschap afkomstige goederen die door Class International, eigenaar van die goederen, zijn opgeslagen in een entrepot te Rotterdam.

Toepasselijke bepalingen van gemeenschapsrecht

3. Artikel 5 van de richtlijn, getiteld “Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:

“1. Het ingeschreven 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 economisch verkeer te verbieden:

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

[...]

3. Met name kan krachtens [lid 1] worden verboden:

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren [...] van waren onder het teken;

[...]”

4. Artikel 9 leden 1, *sub* a) en 2, *sub* b) en c) van de verordening definieert in gelijklopende bewoordingen de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten.

5. Lid 1 van artikel 7 van de richtlijn, getiteld “Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalt:

“1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.”

6. Artikel 13 lid 1 van de verordening regelt in gelijklopende bewoordingen de uitputting van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht.

7. Artikel 65 lid 2 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van 2 mei 1992 (*PB*. 1994, L. 1, p. 3), bepaalt dat onder meer in bijlage XVII bij deze overeenkomst specifieke bepalingen en regelingen zijn opgenomen die binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) van toepassing zijn op de intellectuele, industriële en commerciële eigendom.

8. Punt 4 van genoemde bijlage vermeldt de richtlijn.

9. Voor de toepassing van de EER-overeenkomst wijzigt dit punt artikel 7 lid 1 van de richtlijn aldus, dat de uitdrukking “in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden “in een overeenkomstsluitende partij”.

10. Artikel 91 lid 1 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek (*PB*. L. 302, p. 1; hierna: “Douanewetboek”), bepaalt:

“De regeling extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap:

a) van niet-communautaire goederen zonder dat deze goederen aan rechten bij invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;

[...]”

11. Artikel 98 lid 1 van het Douanewetboek bepaalt:

“Onder het stelsel van douane-entrepots kunnen in douane-entrepot worden opgeslagen:

a) niet-communautaire goederen, zonder dat deze aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;

[...]”

12. Artikel 58 van genoemd wetboek preciseert:

“1. Behoudens andersluidende bepalingen kunnen goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde onder de vastgestelde voorwaarden een douanebestemming krijgen.

2. Lid 1 vormt geen beletsel voor de toepassing van verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van [...] de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

13. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen SmithKline Beecham en Beecham Group, behorend tot de GlaxoSmithKline-groep, zijn afzonderlijke houdsters van de als gemeenschapsmerken en bij het Benelux Merkenbureau geregistreerde Aquafresh-merken, met name voor tandpasta.

14. In februari 2002 heeft Class International te Rotterdam een container met van de Zuid-Afrikaanse onderneming Kapex International gekochte tandpasta, voorzien van het merk Aquafresh, de Gemeenschap binnengebracht.

15. Na te zijn ingelicht dat deze tandpasta namaakgoederen zou kunnen betreffen, hebben SmithKline Beecham en

Beecham Group (hierna, gezamenlijk: "Beecham") op 5 maart 2002 conservatoir beslag laten leggen op de container.

16. Bij een in april 2002 uitgevoerd onderzoek van de beslagen goederen is gebleken dat het om oorspronkelijke goederen ging en niet om namaakgoederen.

17. Class International heeft de Rechtbank te Rotterdam verzocht om opheffing van het conservatoir beslag en veroordeling van Beecham tot vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden.

18. Bij vonnis van 24 mei 2002 zijn deze verzoeken afgewezen.

19. Class International heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

20. Voor deze rechterlijke instantie heeft zij aangevoerd dat de beslagen goederen niet zijn ingevoerd, maar zich *in transit* bevinden.

21. Het Gerechtshof merkt op, dat niet aannemelijk is geworden dat er bij binnenkomst op Nederlands grondgebied en ten tijde van de beslaglegging voor de goederen reeds een koper was. Volgens het Gerechtshof is het niet uitgesloten dat de eerste koper in de EER zal zijn gevestigd. Het stelt vast dat verschillende voor hem aangevoerde grieven de vraag betreffen of de tijdelijke opslag in een entrepot van oorspronkelijke goederen, voorzien van een douanerechtelijke T1-status, en/of de doorvoer van die goederen naar landen buiten de EER als merkgebruik moet(en) worden aangemerkt.

22. Van oordeel dat voor de beslechting van het geschil de uitlegging van artikel 5 leden 1 en 3, *sub b*) en c) van de richtlijn, en artikel 9 leden 1 en 2, *sub b*) en c) van de verordening noodzakelijk was, heeft het Gerechtshof besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

"1) Kan een merkhouders zich verzetten tegen het zonder zijn toestemming (doen) binnenbrengen van uit derde landen afkomstige waren, die voorzien zijn van een merk in de zin van richtlijn [89/104] en/of verordening 40/94 op het grondgebied van een lidstaat (in casu het grondgebied van Nederland/de Benelux-landen) in het kader van doorvoer of transitohandel als hierna bedoeld?

2) Omvat 'gebruik van een teken in het economisch verkeer' in de zin van artikel 5 lid 1 aanhef *juncto* artikel 5 lid 3, *sub b*) en c) van richtlijn [89/104] en artikel 9 lid 1 aanhef *juncto* artikel 9 lid 2, *sub b*) en c) van verordening 40/94 het in opslag hebben op het grondgebied van een lidstaat, in een douanekantoor of entrepot, van oorspronkelijke merkartikelen (die voorzien zijn van een merk in de zin van voormelde richtlijn, de BMW en/of verordening 40/94) die niet door de merkhouders of met diens toestemming in de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de

douanetechnische status van niet-communautaire goederen (bv. T1 of AGD) hebben?

3) Maakt het voor het antwoord op de vragen 1 en 2 verschil of bij binnenkomst op bedoeld grondgebied de eindbestemming van die waren al dan niet vaststaat, of dat met betrekking tot die waren wel of nog geen (koop)overeenkomst met een afnemer in een derde land is gesloten?

4) Is in het kader van de beantwoording van de vragen 1, 2 en 3 van belang of er bijkomende omstandigheden zijn, zoals

a) de omstandigheid dat de handelaar, die de eigenaar is van bedoelde waren althans daarover kan beschikken en/of zich bezighoudt met de parallelhandel, is gevestigd in een der lidstaten;

b) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vaststaat;

c) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering van de aldus te koop aangeboden of verkochte waren wel vaststaat, maar de eindbestemming niet, al dan niet met de uitdrukkelijke mededeling of contractuele beperking dat het om niet-communautaire (transit)goederen gaat;

d) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering en/of eindbestemming van de waren al dan niet vaststaat;

e) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER?

5) Moet de term 'aanbieden' in de in vraag 1 genoemde bepalingen aldus worden opgevat dat daaronder mede is begrepen het (te koop) aanbieden van, in een douanekantoor of entrepot, op het grondgebied van een lidstaat opgeslagen oorspronkelijke merkartikelen (voorzien van een merk in de [zin van] de richtlijn, de BMW en/of verordening 40/94) die niet door de merkhouders of met diens toestemming binnen de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de status van niet-communautaire goederen (bv. T1 of AGD) hebben, onder de hierboven in de vragen 3 en 4 vermelde omstandigheden?

6) Op wie van partijen rust ten aanzien van de hierboven onder 1, 2 en 5 genoemde handelingen de bewijslast?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Inleidende opmerkingen

23. Gelet op de wijziging die de EER-overeenkomst heeft aangebracht in artikel 7 lid 1 van de richtlijn worden de vragen, voor de beschrijving van de situatie van de merkhouder voor wat betreft de regel van uitputting van het bij artikel 5 van de richtlijn toegekende uitsluitende recht, gesteld met betrekking tot producten die van buiten de EER in de EER zijn ingevoerd.

24. Zij worden tevens gesteld met betrekking tot de regeling extern douanevervoer en de regeling douane-entrepot, opschortende regelingen die in het Douanewetboek zijn opgenomen.

25. Hierbij zij opgemerkt dat, hoewel de richtlijn in bijlage XVII bij de EER-overeenkomst wordt vermeld onder de in het kader van deze overeenkomst geldende gemeenschappelijke regels, de verordening na haar vaststelling niet in deze bijlage is opgenomen.

26. Tevens zij erop gewezen, dat het Douanewetboek buiten de Gemeenschap niet van toepassing is in de staten van de Europese Vrijhandels Associatie die partij zijn bij de EER-overeenkomst, aangezien deze een vrijhandelszone en geen douane-unie heeft ingevoerd.

27. Voor zover voor de uitkomst van het hoofdgeding, gelet op de door de verwijzende rechter genoemde feiten, het EER-grondgebied niet in beschouwing hoeft te worden genomen, zullen dan ook de onderstaande punten van dit arrest en de antwoorden van het Hof enkel betrekking hebben op het grondgebied van de Gemeenschap.

De mogelijkheid van de merkhouder om zich te verzetten tegen het onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot binnenbrengen in de Gemeenschap van oorspronkelijke merkgoederen

28. Met het eerste onderdeel van zijn eerste vraag, dat betrekking heeft op extern douanevervoer, en zijn tweede vraag, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 leden 1 en 3, *sub c*) van de richtlijn en artikel 9 leden 1 en 2, *sub c*) van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot originele merkgoederen in de Gemeenschap worden binnengebracht die nog niet door deze merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met zijn derde vraag, die samen met het eerste onderdeel van de eerste vraag en de tweede vraag moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter bovendien te vernemen of de merkhouder voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot op zijn minst kan verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen, reeds een eindbestemming in

een derde land vaststaat, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

29. Class International betoogt dat het plaatsen van oorspronkelijke goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet kan worden aangemerkt als “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5 lid 1 van de richtlijn en artikel 9 lid 1 van de verordening, welk gebruik de merkhouder krachtens deze bepalingen zou kunnen verbieden. De in artikel 7 lid 1 van de richtlijn en artikel 13 lid 1 van de verordening neergelegde regel van uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder heeft enkel tot doel, die houder een territoriale exclusiviteit toe te kennen voor de eerste verhandeling van zijn producten in de Gemeenschap. De plaatsing van goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot vormt geen in het verkeer brengen van deze goederen in de Gemeenschap.

30. De merkhouder kan voor deze plaatsing in ieder geval niet verlangen, dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd. Indien een dergelijke voorwaarde kon worden opgelegd, dan zou dit de doorvoer van merkgoederen, die al zolang bestaat als de merken zelf, onmogelijk of zeer moeilijk maken, hetgeen de wetgever met de verschillende bepalingen op merkengebied niet kan hebben bedoeld.

31. Volgens Beecham kan de merkhouder zich ertegen verzetten dat oorspronkelijke goederen die van zijn merk zijn voorzien onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot de Gemeenschap worden binnengebracht. Beecham beklemtoont dat artikel 58 lid 2 van het Douanewetboek een voorbehoud maakt met betrekking tot de toepassing van verboden of beperkingen uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Dat de goederen zich nog niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG, is irrelevant. In ieder geval bestaat er een zeer reëel, aanhoudend risico dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Het begrip “invoer” in de zin van artikel 5 lid 3, *sub c*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub c*) van de verordening komt uiteindelijk neer op het fysiek de Gemeenschap binnenbrengen van goederen, en moet worden onderscheiden van “invoer” in de zin van het douanerecht. Of er op het moment waarop de goederen werden binnengebracht wel of geen eindbestemming is vastgesteld, is irrelevant.

32. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van mening dat het begrip “invoeren” in de zin van artikel 5 lid 3, *sub c*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub c*) van de verordening ziet op het invoeren met als doel, de goederen in de Gemeenschap op de markt te brengen. Deze conclusie past in de definitie van zich in het vrije verkeer bevindende goederen in artikel 24 EG. Wanneer de goederen niet in het vrije verkeer worden gebracht, kan de merkhouder er zich in

beginsel dus niet tegen verzetten dat oorspronkelijke goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot worden binnengebracht.

Antwoord van het Hof

33. Artikel 7 lid 1 van de richtlijn en artikel 13 lid 1 van de verordening beperken de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht tot de gevallen waarin de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Op grond van deze bepalingen kan de merkhouder zijn waren buiten de Gemeenschap in de handel brengen zonder dat daardoor zijn rechten binnen de Gemeenschap worden uitgeput. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de Gemeenschap geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich ertegen te verzetten dat deze waren zonder zijn toestemming worden ingevoerd, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (zie, met name, met betrekking tot de richtlijn en onder verwijzing naar het grondgebied van de EER, arrest van 20 november 2001, C-414/99 en C-416/99, *Zino Davidoff en Levi Strauss, Jurispr.*, p. I-8691, punt 33).

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.

35. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG.

36. Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, verschilt van het plaatsen onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen, aangezien deze laatste krachtens artikel 79 eerste alinea van het Douanewetboek aan een niet-communautair goed de douanestatus van communautair goed verleent.

37. Ingevolge artikel 37 lid 2 van het Douanewetboek blijven niet-communautaire goederen die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn, immers onder douanetoezicht staan tot het ogenblik, inzonderheid, waarop zij een andere douanestatus krijgen doordat zij communautaire goederen worden. Overeenkomstig de artikelen 91 lid 1, *sub a*) en 98 lid 1, *sub a*) van het Douanewetboek zijn zij noch aan rechten bij invoer, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Feitelijk doorkruisen uit derde landen afkomstige waren die onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, doorgaans een of meer lidstaten alvorens naar een ander derde land te

worden doorverzonden. Niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen op het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming, die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

38. Daarentegen worden niet-communautaire goederen communautaire goederen wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. Krachtens artikel 23 lid 2 EG krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG en artikel 79 tweede alinea van het Douanewetboek moeten er invoerformaliteiten voor worden verricht en douanerechten voor worden voldaan en moeten er in voorkomend geval handelspolitieke maatregelen op worden toegepast.

39. Ingevolge artikel 48 van het Douanewetboek moeten bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een voor die goederen toegestane douanebestemming krijgen.

40. Gelet op de artikelen 4 punten 15 en 16, 37 lid 2 en 182 van het Douanewetboek omvatten deze douanebestemmingen:

- de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, bijvoorbeeld die voor het in het vrije verkeer brengen, die voor het douanevervoer of die voor het douane-entrepot;
- het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;
- de wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;
- de vernietiging van goederen;
- het afstaan van goederen aan de Schatkist.

41. Artikel 58 lid 1 van het Douanewetboek preciseert dat goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde een douanebestemming kunnen krijgen.

42. Niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen dus op elk moment een andere douanebestemming krijgen. Zij kunnen met name onder een andere douaneregeling worden geplaatst, in voorkomend geval die voor het in het vrije verkeer brengen, of weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Gemeenschap.

43. Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkel fysiek binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als “invoeren” in de zin van artikel 5 lid 3, *sub c*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub c*)

van de verordening en impliceert het geen “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

45. De merkhouders kan zich hiertegen derhalve niet op grond van deze bepalingen verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

46. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door artikel 58 lid 2 van het Douanewetboek, volgens hetwelk de keuze van de betrokken marktdeelnemer voor een douanebestemming geen beletsel vormt voor de toepassing van verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van onder meer de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

47. Het voorbehoud van deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de douanebestemming inbreuk zou maken op de industriële- en commerciële eigendomsrechten. De plaatsing van goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling betekent niet dat zij zonder in het vrije verkeer te zijn gebracht in de Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht. Merkenrechtelijk maakt een dergelijke plaatsing van oorspronkelijke merkgoederen op zich dus geen inbreuk op het recht van de merkhouders om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren.

48. Ten slotte is voor het antwoord op de onderzochte vraag irrelevant de bewering dat er een reëel, aanhoudend risico bestaat dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

49. Een marktdeelnemer kan immers ook op ieder moment niet-communautaire goederen die het douanegebied zijn binnengekomen in het vrije verkeer brengen, zonder ze eerst onder een opschortende regeling te plaatsen.

50. Op het eerste onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de tweede en de derde vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 5 leden 1 en 3, *sub c*) van de richtlijn en artikel 9 leden 1 en 2, *sub c*) van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouders zich niet kan 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. De merkhouders mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

De mogelijkheid van de merkhouders om het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke goederen die onder de

regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst te verbieden

51. Met het tweede onderdeel van zijn eerste vraag, alsmede met zijn vierde en zijn vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de begrippen “aanbieden” en “in de handel brengen” in artikel 5 lid 3, *sub b*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b*) van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk 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. Bij een bevestigend antwoord wenst hij te vernemen in welke omstandigheden de merkhouders zich tegen een dergelijk te koop aanbieden of verkopen kan verzetten.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

52. Class International betoogt, dat het te koop aanbieden van niet-communautaire goederen die zich al dan niet in de Gemeenschap bevinden, niet kan worden aangemerkt als een gebruik van het merk in het economisch verkeer, aangezien dit niet geschiedt met het oogmerk of gevolg, de goederen in de Gemeenschap in het verkeer te brengen. Het te koop aanbieden kan dus door de merkhouders niet worden verboden op de enkele grond dat dit geschiedt terwijl de goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst. De merkhouders kan zich derhalve, ook al hebben de betrokken goederen de douanestatus van niet-communautaire goederen, slechts beroepen op aantasting van zijn uitsluitende recht wanneer hij feitelijke omstandigheden aantoon op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de marktdeelnemer het kennelijke oogmerk heeft om deze goederen in de Gemeenschap in het verkeer te brengen. De door de verwijzende rechter in zijn vierde vraag genoemde omstandigheden zijn in dit verband niet doorslaggevend.

53. Beecham voert aan dat het te koop aanbieden van oorspronkelijke goederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben en onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, onder artikel 5 lid 3, *sub b*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b*) van de verordening valt. De merkhouders kan zich dus tegen een dergelijk aanbieden verzetten. Geen van de in de vierde vraag genoemde gevallen kan hier wijziging in brengen.

54. De Commissie is van mening dat het betrokken te koop aanbieden niet noodzakelijkerwijs onder artikel 5 lid 3, *sub b*) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b*) van de verordening valt. De goederen kunnen immers worden aangeboden aan een potentiële koper van wie vrijwel vaststaat dat hij ze niet in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Van schending van de richtlijn en van de verordening zou enkel sprake zijn in een situatie waarin de goederen te koop zou-

den worden aangeboden aan een koper die ze naar alle waarschijnlijkheid in de Gemeenschap in het vrije verkeer en in de handel zal brengen. De in de vierde vraag genoemde feitelijke omstandigheden kunnen van belang zijn. Het staat evenwel aan de nationale rechter om ze tegen elkaar af te wegen en te bepalen of is aangetoond dat de goederen niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

Antwoord van het Hof

55. Zoals blijkt uit punt 44 van het onderhavige arrest, worden niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, niet aangemerkt als “ingevoerd” in de zin van artikel 5 lid 3, *sub c)* van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub c)* van de verordening.

56. Dergelijke goederen kunnen te koop worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land.

57. In deze gevallen wordt, indien het gaat om oorspronkelijke merkgoederen, het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren niet aangetast.

58. Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5 lid 1 van de richtlijn en artikel 9 lid 1 van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5 lid 1 van de richtlijn en artikel 9 lid 1 van de verordening, waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5 lid 3, *sub b)* van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b)* van de verordening kan verzetten.

59. Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel, een omstandigheid waarop in de vierde vraag, *sub a)* en *e)*, wordt gedoeld of toegespeeld. Dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moet blijken uit andere elementen.

60. Bovendien kan de merkhouder zijn verbodsrecht alleen uitoefenen tegenover de marktdeelnemer die van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen in de Gemeenschap in de handel brengt of hiertoe aanstalten maakt, dan wel deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de

Gemeenschap in de handel zal brengen. Hij kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet inroepen op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen, op welk geval de vierde vraag, *sub e)*, van de verwijzende rechter betrekking heeft.

61. Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de begrippen “aanbieden” en “in de handel brengen” van goederen in artikel 5 lid 3, *sub b)* van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b)* van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

De bewijslast

62. Gelet op de antwoorden op de eerste vijf vragen, moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter met zijn zesde vraag in wezen wenst te vernemen op welke partij, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast rust met betrekking tot de omstandigheden waaronder het in artikel 5 lid 3, *sub b)* en *c)* van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b)* en *c)* van de verordening neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

63. Volgens Class International moet de merkhouder die stelt dat goederen illegaal te koop worden aangeboden of worden verkocht, deze feitelijke omstandigheden bewijzen.

64. Beecham stelt dat de merkhouder enkel hoeft te bewijzen dat inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. Daartoe moet hij bewijzen dat hij de merkhouder is, dat de goederen afkomstig zijn van buiten de Gemeenschap en dat de waren het communautaire grondgebied zijn binnengebracht. Derhalve dient de marktdeelnemer die van de inbreuk wordt beschuldigd te bewijzen, ofwel dat hij toestemming heeft gekregen van de merkhouder, ofwel dat hij het merk niet in het economisch verkeer gebruikt of zal gebruiken.

65. De Commissie voert aan, dat de vraag van de bewijslast noch door de richtlijn, noch door de verordening wordt opgelost. Aangaande de richtlijn beklemtoont zij dat luidens de tiende overweging van de considerans “de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”. Voorts

beklemtoont zij dat volgens de achtste overweging van de considerans “het aan de lidstaten is voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen”.

66. Voor wat betreft de toestemming van de merkhouders voor de invoer in de Gemeenschap van niet-communautaire goederen, volgt uit de rechtspraak duidelijk, dat de marktdeelnemer die wordt vervolgd het bewijs daarvan dient te leveren (arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, reeds aangehaald, punten 53 en 54). Wanneer de vervolgte marktdeelnemer de toestemming van de merkhouders niet inroept, dient hij voor de nationale rechter aan te tonen dat de goederen niet zijn binnengebracht om ze in de Gemeenschap op de markt te brengen, maar dat dit een logische stap is in het vervoer naar een derde land. Wanneer te hoge eisen werden gesteld aan het bewijs dat de vervolgte marktdeelnemer op dit punt dient te leveren, zou zulks diens recht, de Gemeenschap als doorvoer gebied te gebruiken, illusoir maken.

Antwoord van het Hof

67. In het hoofdgeding overweegt de verwijzende rechter, dat niet aannemelijk is geworden dat er voor de waren bij binnenkomst in Nederland of ten tijde van de beslaglegging reeds een koper was.

68. In het thans aan de orde zijnde geval bevinden de goederen zich regelmatig onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot.

69. Zolang aan de voorwaarden van deze opschortende regelingen wordt voldaan, bevindt de betrokken marktdeelnemer zich in beginsel in een rechtmatige situatie.

70. Voor deze marktdeelnemer rijst de bewijsvraag bij het ontstaan van een geschil, dat wil zeggen wanneer de merkhouders zich beroept op een inbreuk op het hem in artikel 5 lid 1 van de richtlijn en artikel 9 lid 1 van de verordening toegekende uitsluitende recht.

71. De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij

het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.

72. De inbreuk is een voorwaarde voor uitoefening van het in artikel 5 lid 3, *sub b*) en c) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b*) en c) van de verordening neergelegde verbodsrecht.

73. Aangaande de vraag op wie met betrekking tot deze inbreuk de bewijslast rust, moet allereerst worden beklemtoond dat wanneer deze door het nationale recht van de lidstaten werd beheerst, dit voor de merkhouders tot gevolg zou kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert. Het in de negende overweging van de considerans van de richtlijn als “fundamenteel” aangemerkte doel, de merkhouders “in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt (zie, met betrekking tot de richtlijn, arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, reeds aangehaald, punten 41 en 42).

74. Voorts moet worden vastgesteld, dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de inbreuk dient te rusten op de merkhouders, die zich erop beroept. Indien dit bewijs wordt geleverd, staat het vervolgens aan de vervolgte marktdeelnemer, het bewijs te leveren dat de merkhouders toestemming heeft verleend om de goederen in de Gemeenschap in de handel te brengen (zie, met betrekking tot de richtlijn, arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, reeds aangehaald, punt 54).

75. Op de zesde vraag moet derhalve worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5 lid 3, *sub b*) en c) van de richtlijn en artikel 9 lid 2, *sub b*) en c) van de verordening kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouders, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorzien niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

(...)

Noot

Originale goederen in transit: geen merkinbreuk

*Isabelle Buelens*¹

1. INLEIDING

In zijn arrest van 18 oktober 2005 heeft het Hof van Justitie eindelijk duidelijkheid geschapen over de vraag of een merkhouders originele merkgoederen van buiten de Europese

Gemeenschap, die zich in het kader van doorvoer of transitohandel op het grondgebied van de Europese Gemeenschap bevinden, mag verbieden.

¹ Advocaat.