

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 doorvoergebied 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*<sup>1</sup>

#### 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.

<sup>1</sup> Advocaat.

Dit arrest is niet alleen interessant omdat er een duidelijke uitspraak wordt gedaan over een principiële vraag, maar ook omdat het Hof van Justitie onderzoekt of er sprake is van merkinbreuk in een aantal omstandigheden waarin goederen zich “in transit” op het grondgebied van de Europese

Gemeenschap bevinden, m.n. wanneer de eindbestemming van de goederen bij het binnenkomen in de Gemeenschap nog niet is vastgelegd of wanneer goederen opgeslagen in een douane-entrepot te koop worden aangeboden.

## 2. FEITEN AAN DE GRONDSLAG VAN DEZE ZAAK

SmithKline Beecham is houdster van Benelux-merken voor tandpasta. De Nederlandse onderneming Class International had van een Zuid-Afrikaanse onderneming een containerlading tandpastaproducten gekocht voorzien van de betrokken merken. Zij heeft deze goederen van buiten de EER naar Rotterdam verscheept en daar in een douane-entrepot geplaatst. De merkhouder, SmithKline Beecham, had geen toestemming gegeven voor binnenkomst van deze goederen in de EER.

Op basis van de communautaire regelgeving die de toegang van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen tot onder meer de douane-entrepotregeling en de regeling extern douanevervoer verbiedt, laat SmithKline Beecham beslag leggen op de goederen om te onderzoeken of het namaak betreft.

Onderzoek wijst uit dat het over originele goederen gaat, die met toestemming van de merkhouder op de markt werden gebracht buiten de EER.

Class International stelt dat de goederen bestemd zijn voor een land buiten de EER.

De merkhouder beweert dat dit niet aannemelijk is omdat Class International bewijst dat er reeds een koper is, en acht het niet uitgesloten dat de eerste koper van de tandpasta in de EER zal gevestigd zijn. Daarenboven beweert de merkhouder dat de tijdelijke opslag van de merkgoederen met een

douanerechtelijke doorvoerstatus in een douane-entrepot en/of de doorvoer van deze goederen naar landen buiten de EER “een gebruik in het economisch verkeer” van een merk uitmaakt in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn. Aldus meent de merkhouder dat gebruik op basis van haar merkenrechten te kunnen verbieden.

De Nederlandse rechter die hierover moet oordelen stelt vijf prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie teneinde te weten of, en in welke omstandigheden, een merkhouder zich op basis van zijn merkenrecht kan verzetten tegen het binnenbrengen van originele merkgoederen van buiten de EER op het grondgebied van een Europese Lidstaat in het kader van *doorvoer of transitohandel*.

Met “doorvoer” bedoelt de verwijzende rechter het verplaatsen van niet-communautaire goederen over het grondgebied van de lidstaten onder de regeling “extern douanevervoer” (*cf.* het voorwerp van de eerste prejudiciële vraag).

Met “transitohandel” bedoelt de verwijzende rechter transacties betreffende niet-communautaire goederen waarvoor geen invoerformaliteiten werden verricht, m.n. het opslaan van de goederen in een douane-entrepot (*cf.* de tweede prejudiciële vraag) of het te koop aanbieden of verkopen van de aldus opgeslagen goederen (*cf.* de vierde en vijfde prejudiciële vraag)<sup>2</sup>.

## 3. JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DEZE ZAAK

Twee belangrijke principes liggen aan de basis van het geannoteerde arrest: het uitsluitend recht van de merkhouder zijn goederen voor de eerste keer in het economisch verkeer te brengen en het Europees uitputtingsrecht van de merkhouder.

### 3.1. Het uitsluitend recht van de merkhouder

De essentie van het merkenrecht bestaat erin dat een merkhouder het uitsluitend recht heeft om iedere derde, die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken

te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en *in het economisch verkeer gebruikt wordt* voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven<sup>3</sup>.

Op basis van dit uitsluitend recht kan de merkhouder onder meer volgend gebruik verbieden:

- het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
- het in- en uitvoeren van waren onder het teken.

Dit recht vindt men terug in de relevante wetsbepalingen inzake merkenrecht die van kracht zijn in de Benelux, en met

<sup>2</sup> Conclusie A.G. Jacobs, 26 mei 2005 bij het geannoteerde arrest, zaak C-405/03, punt 23.

<sup>3</sup> Art. 5 van Europese Richtlijn nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van de merkenrechten der lidstaten en art. 9 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.

name in artikel 13.A.1.a) en 13.A.2.b) en c) van de *Eenvormige Beneluxwet op de merken* van 19 maart 1962 (hierna de “BMW”).

Deze bepaling van de BMW is de omzetting in de wetgeving van de Benelux-landen van artikel 5.1. en 5.3. b) en c) van de Europese Richtlijn nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van de merkenrechten der lidstaten<sup>4</sup> (hierna de “*Merkenrichtlijn*”).

De houder van een gemeenschapsmerk beschikt over eenzelfde uitsluitend recht op basis van artikel 9 lid 1 a) en lid 2 b) en c) van Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk<sup>5</sup> (hierna: “*Verordening Gemeenschapsmerk*”).

In onderhavige zaak vraagt het Gerechtshof te 's-Gravenhage in feite aan het Hof van Justitie hoe het begrip “*gebruik in het economisch verkeer*” in artikel 5 Merkenrichtlijn (en dus ook in art. 13.A. BMW evenals artikel 9 Verordening Gemeenschapsmerk) moet worden uitgelegd.

Meer in het bijzonder wil de verwijzende rechter vernemen of (a) het binnenbrengen van niet-communautaire oorspronkelijke merkgoederen in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer, het opslaan van deze goederen in een douane-entrepot in de Gemeenschap of het te koop aanbieden of verkopen van de aldus opgeslagen goederen, in alle gevallen zonder toestemming van de merkhouder, moet worden aangemerkt als “gebruik van een teken in het economisch verkeer”, en (b) op welke partij de bewijslast van de merkinbreuk rust in procedures die voortvloeien uit deze situaties.

#### 4. STATUS VAN GOEDEREN IN “DOORVOER” OF “IN TRANSIT”

Vraag aan de basis van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2005 is of goederen die zich op het grondgebied van de Europese Gemeenschap *in het kader van doorvoer of transit* bevinden, door de merkhouder kunnen worden tegengehouden op basis van zijn exclusieve merkenrecht.

Meer bepaald is de vraag of goederen in het kader van doorvoer of transit gebruikt worden *in het economisch verkeer*, m.n. worden aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn<sup>8</sup>.

Goederen die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht zijn onderworpen aan douanetoe-

#### 3.2. Het Europees uitputtingsrecht van de merkhouder

Bij de beoordeling van een merkinbreuk moet worden nagegaan of de goederen door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt werden gebracht (dus met andere woorden of het gaat over oorspronkelijke merkgoederen), en, indien dit het geval is, of zij door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER op de markt werden gebracht.

De toestemming is relevant vanwege het beginsel van de communautaire uitputting van het merkrecht: de merkhouder heeft het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren<sup>6</sup>; de merkhouder kan, op basis van dit beginsel, het gebruik van een merk echter niet verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Oorspronkelijk werd dit beginsel ontwikkeld door het Hof van Justitie in de context van het vrij verkeer van goederen (art. 28 EG en 30 EG). Thans is dit beginsel neergelegd in artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn en artikel 13 lid 1 Verordening Gemeenschapsmerk<sup>7</sup>.

Dit uitputtingsbeginsel geldt enkel binnen de EER, en dus niet voor waren die door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel werden gebracht *buiten* de Europese Gemeenschap.

zicht<sup>9</sup>. Aldus moeten zij bij de douaneautoriteiten een toegestane douanebestemming krijgen<sup>10</sup>.

Met goederen in het kader van doorvoer of transit wordt in het geannoteerde arrest goederen bedoeld die geplaatst zijn onder de regeling “*extern douanevervoer*” of onder de regeling “*douane-entrepot*”.

De regeling *extern douanevervoer* maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het douanegebied van de Europese Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap van niet-communautaire goederen, zonder dat deze goederen aan rechten bij invoer en andere

<sup>4</sup> Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PB*. 1989, L. 40, 1.

<sup>5</sup> *PB*. 1994, n. 11, 1.

<sup>6</sup> H.v.J. 20 november 2001, C-414/99 en C-416/99, *Zino Davidoff en Levi Strauss, Jur.*, I-8691, punt 33.

<sup>7</sup> Bij Protocol 28 van het EER-Verdrag (Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992) werd dit Europees uitputtingsrecht uitgebreid naar Noorwegen, IJsland en Liechtenstein die samen met de Europese Gemeenschap de EER vormen.

<sup>8</sup> Art. 5 lid 3, b) Merkenrichtlijn en art. 9 lid 2, b) Verordening Gemeenschapsmerk.

<sup>9</sup> Art. 37 lid 1 van Verordening 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, *PB*. L. 302, 1 (hierna het “Douanewetboek”).

<sup>10</sup> Art. 48 Douanewetboek.

belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen<sup>11</sup>.

Onder het stelsel van *douane-entrepots* kunnen niet-communautaire goederen in een douane-entrepot worden opgeslagen, zonder dat deze aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen<sup>12</sup>. In zeer vele gevallen gaat het over goederen waarvan op het moment van invoer nog niet bekend is wat er uiteindelijk mee moet gebeuren. Zo kunnen ze naderhand weer worden uitgevoerd, in welk geval er geen invoerrechten moeten worden betaald, of kunnen ze in het vrij verkeer worden gebracht, in welk geval invoerrechten verschuldigd zijn. Het Hof van Justitie<sup>13</sup> heeft reeds geoordeeld dat de wezenlijke functie van douane-entrepots gelegen is in de opslag van goederen, en niet gericht is om de overgang mogelijk te maken van het goed van het ene naar het andere handelsstadium.

Het belang van deze vraag mag niet onderschat worden. De havens van Antwerpen en Rotterdam bekleeden immers een draaischijffunctie in de internationale handel en transport. Handelsondernemingen van overal ter wereld gebruiken Antwerpen en Rotterdam als "overslagstation" voor goederen met een bestemming in de Europese Gemeenschap maar ook voor goederen, inclusief merkgoederen met een bestemming buiten de Europese Gemeenschap.

Zo kunnen niet-communautaire goederen in de Europese Gemeenschap worden aangevoerd en opgeslagen, waarbij de uiteindelijke bestemming (een derde land) en het verdere vervoer (vrachtauto, trein, schip, vliegtuig, pijpleiding) reeds vaststaat op het moment dat de goederen worden aangevoerd. Niet-communautaire goederen kunnen ook onder geleide van een T1-document worden aangevoerd (dus intracommunautair verkeer in niet-communautaire goederen) om in een haven als Antwerpen te worden opgeslagen met het oogmerk op doorvoer, terwijl het land van bestemming en de koper nog niet noodzakelijkerwijs bekend zijn bijvoorbeeld omdat de eigenaar nog een koper zoekt. Niet-communautaire goederen kunnen onder geleide van een T1-document worden opgeslagen in bijvoorbeeld Antwerpen, en alvorens zij worden verscheept naar een derde land, ofwel vanuit een andere haven (bv. Rotterdam of Hamburg) ofwel worden vervoerd naar een derde land (bv. Roemenië) over de weg of per spoor. Aldus wijzigt de status van de goederen niet en blijft de bestemming een derde land. Een andere hypothese is dat niet-communautaire goederen in transit worden geleverd aan een nieuwe eigenaar (koper), waarbij de goederen verhuizen van de ene naar een andere houder (entrepoteur) in dezelfde of een andere Europese lidstaat.

In al deze gevallen kunnen zowel de aanvoerder (eigenaar) als de afnemer (koper) in of buiten de Gemeenschap geves-

tigde bedrijven zijn. De status van de goederen wordt niet bepaald door de nationaliteit of vestigingsplaats van de eigenaar of houder.

Het gaat over een aanzienlijke goederenstroom die een belangrijke economische activiteit vertegenwoordigt.

Merkhouders hebben steeds verdedigd dat zij originele merkproducten afkomstig vanuit derde landen, die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Gemeenschap kunnen laten tegenhouden omdat zij zouden worden "gebruikt in het economisch verkeer". Als dat het geval zou zijn, zou daardoor aan transportsector van de lidstaten een belangrijke beperking worden opgelegd: alle doorvoer- en transitohandel van merkenartikelen, waaronder (tijdelijke) opslag in douane-entrepots en vervoer tussen deze entrepots zou daarmee de kwalificatie van een merkinbreuk krijgen en enkel mogelijk zijn met de toestemming van de merkhouder.

Nochtans bestaat voor dergelijke restrictie geen steun in het geldende recht. Hogergenoemde wettelijke bepalingen (art. 5 lid 3 c) van de Merkenrichtlijn/artikel 13.A.2. c) BMW, en artikel 9 lid 2, c) Verordening Gemeenschapsmerk) noemen uitdrukkelijk het *invoeren* of *uitvoeren van waren onder het teken* als voorbeelden van gebruik in het economisch verkeer, terwijl er geen gewag wordt gemaakt van de woorden "doorvoer" of "transitohandel".

Internationale handelaars daarentegen stellen dat de verhandeling van merkproducten van en naar derde landen, die zich op het grondgebied van de Europese Gemeenschap kunnen bevinden onder de regeling externe douanevervoer of de regeling douane-entrepot, geen gebruik vormen in het economisch verkeer in de zin van het merkenrecht.

Zowel in de jurisprudentie als in de doctrine werd er al eerder een aanzet gegeven bij de beoordeling van deze problematiek, maar bij gebrek aan een duidelijke uitspraak bleven internationale (parallele) handelaars toch met een grote onzekerheid geplaagd. In vele gevallen werden ladingen merkgoederen vastgehouden louter op basis van een vermoeden van merkinbreuk. Omdat in sommige van deze gevallen de duur en de kosten van allerhande procedures om de lading terug vrij te krijgen niet opwoog tegen de waarde van de lading, lieten de eigenaars van de lading deze voor wat zij was.

In 1982 oordeelde het Benelux Gerechtshof<sup>14</sup>, in het kader van de specifieke activiteit van een internationale transporteur dat het loutere vervoer van van een merk voorziene waren (het zogenaamde "*blootvervoer*") geen gebruik van een merk uitmaakt in de zin van artikel 13.A.1. (ondertussen 13.A.1. a) BMW:

<sup>11</sup>. Art. 91 lid 1 Douanewetboek.

<sup>12</sup>. Art. 98 lid 1 Douanewetboek.

<sup>13</sup>. Arrest van 20 april 1983, 49/82, *Commissie/Nederland, Jur.*, p. 1195, punt 10.

<sup>14</sup>. Benelux Hof 29 juni 1982, zaak A81/5, *Hagens-Jacobs/Niemeyer, Benelux Jur.* 1981-82, 40.

“Onder gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken (...) moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming;

(...) van de “blootvervoerder”, voor wie de van een merk voorziene waar geen andere betekenis heeft dan ander, ongemerkt vrachtgoed, niet gezegd kan worden dat hij zich – ook al is dat merk bij het in ontvangst nemen, vervoeren of afleveren voor derden zichtbaar – van dat merk bedient met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de door hem aangeboden en bewezen vervoersdiensten, dan wel ter aanduiding van zijn eigen onderneming”.

A.G. Leclerq definieert in zijn conclusie bij het arrest *Kipling/GB Unic*<sup>15</sup> “in het verkeer brengen van de goederen in de Gemeenschap” in de zin van artikel 7 lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG c.q. artikel 13.A.8. (nu 9.) BMW als:

“elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap (...) anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap”.

De arrondissementsrechtbank te Rotterdam<sup>16</sup> verklaarde in een vonnis in kort geding op 5 oktober 1999 dat een partij sigaren die zich “in transitio bevinden niet in de EG zijn geïmporteerd, zodat nog niet kan worden gesproken van een in het economisch verkeer in de EER brengen, terwijl het aanbieden van de sigaren aan handelaren in de EG niet uitsluit dat de zaken zijn bestemd om buiten de EER in de handel te worden gebracht.”

Naar aanleiding van de problematiek van het gebruik van een merk (zie art. 5 BMW) stelden Gielen en Verkade<sup>17</sup>:

“Het enkele in- en uitvoeren van waren voorzien van een inbreukmakend teken is gebruik, zelfs wanneer deze niet voor verhandeling in de Benelux bestemd zijn. Slechts goederen in transitio vallen erbuiten omdat er dan geen sprake is van in- of uitvoer”.

In een aantal gevallen werd door de rechters nagegaan of, uit concrete aanwijzingen bleek dat de goederen in kwestie wel degelijk een eindbestemming hadden buiten de Europese Gemeenschap, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar een koopovereenkomst kon voorleggen met een koper uit een derde land<sup>18</sup>. Dit was ook de stelling van de Commissie in onderhavige zaak volgens dewelke de nationale rechten de feitelijke omstandigheden van de zaak tegen elkaar moet afwegen en moet bepalen of werd aangetoond dat de goederen niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht<sup>19</sup>.

Het Hof van Justitie bevestigde een paar jaar geleden nog in de zaak *Rioglass*<sup>20</sup> dat doorvoer iets anders is dan het op de markt brengen van goederen. Deze zaak betrof het vervoer van authentieke goederen (vervangonderdelen van auto's) vanuit Spanje via Frankrijk naar Polen, op dat ogenblik nog geen lid van de EG. De Franse douane wilde de doorvoer (het transitieverkeer) van deze goederen op haar grondgebied belemmeren, en beriep zich op de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten om de doorvoer te belemmeren. Het Hof oordeelde dat merkbescherming wordt verleend wanneer de producten worden *verhandeld*<sup>21</sup>. Doorvoer naar een derde land over het grondgebied van één of meer lidstaten impliceert geen verhandeling van de betrokken goederen en kan dus het specifieke voorwerp van het merkrecht niet schaden. Dit geldt ongeacht de eindbestemming van de goederen. Volgens het Hof is doorvoer immers iets anders dan het op de markt brengen van goederen. Het Hof besloot in die zaak dat de vasthouding van de goederen door de douane uit hoofde van de bescherming van de industriële eigendom niet gerechtvaardigd was. In verband met deze zaak moet wel worden opgemerkt dat het ging over goederen die in een EU-land, Spanje, op de markt waren gebracht, en dus niet vanuit een derde land op het grondgebied van de Europese Gemeenschap waren gebracht. Bovendien lag de bestemming (een derde land) reeds vast. Dit neemt echter niet weg dat wanneer het Hof stelt dat er geen merkinbreuk is bij doorvoer van goederen die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden, dit *a fortiori* geldt voor niet-communautaire goederen waarvoor geen invoerformaliteiten zijn verricht<sup>22</sup>.

15. Benelux Hof 6 december 1999, zaak A98/1, *Kipling/GB Unic*, *Benelux Jur.* 1999, 12, concl. J.-F. Leclerq, p. 24, § 6.

16. Arrondrb. Rotterdam 5 oktober 1999, rolnr. 125609/KG ZA 99-1297.

17. Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE, *Intellectuele eigendom (tekst en commentaar)*, 1998, p. 184.

18. Zie bv. beslagnr. Antwerpen 9 september 2002, die oordeelde dat een lading authentieke tandpasta van het merk Aquafresh die van buiten de Europese Gemeenschap, via de haven van Antwerpen, naar een koper in Hongarije (Budapest) werd getransporteerd, geen merkinbreuk uitmaakte omdat bleek dat de lading verkocht was aan een onderneming buiten de Europese Gemeenschap.

19. Punt 54 van het geannoteerde arrest van 18 oktober 2005.

20. H.v.J. 23 oktober 2003, C-115/02, *ADD/Rioglass*.

21. Overweging 26 van het arrest van 23 oktober 2003.

22. Conclusie A.G. Jacobs, 26 mei 2005 bij het geannoteerde arrest, zaak C-405/03, punt 32.

## 5. DE ZAAK CLASS INTERNATIONAL

In de huidige zaak zet het Hof van Justitie de principes op een rijtje, en maakt het een einde aan de rechtsonzekerheid.

Hoger werd reeds aangegeven dat het communautair uitputtingsbeginsel betekent dat het gebruik van een merk in het economisch verkeer een binnenbrengen van goederen in de Gemeenschap veronderstelt met als doel ze daar in de handel te brengen.

Een onderneming die goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht, moet voor die goederen een toegestane douanebestemming krijgen. Dienaangaande zijn er verschillende mogelijkheden zoals het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot, de wederuitvoer van goederen naar derde landen, de vernietiging van de goederen, enz. Op elk moment kunnen die goederen een andere douanebestemming krijgen.

Wanneer wordt geopteerd voor het, in het vrije verkeer brengen van de goederen, dan moeten er invoerformaliteiten worden verricht, moeten er douanerechten worden voldaan, en moeten er, in voorkomend geval, handelspolitieke maatregelen worden toegepast.

Zolang er echter niet wordt geopteerd voor deze optie blijven de goederen bestaan onder hun bestaande statuut zoals bijvoorbeeld onder regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot.

Het loutere fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied kan dit statuut niet veranderen.

Volgens de merkhouders zou er een reëel of aanhoudend risico bestaan dat goederen, die geplaatst zijn onder de regeling douane-entrepot, in het vrije verkeer worden gebracht. Volgens het Hof is deze bezorgdheid eveneens irrelevant: zonder wijziging van het statuut gaat dit niet. Zodra de goederen in het vrije verkeer worden gebracht, kan de merkhouder zich immers tegen de "invoer" van de goederen verzetten krachtens artikel 5 lid 3, c) Merkenrichtlijn<sup>23</sup>. Er is geen reden waarom dit verzet reeds moet kunnen in geval van goederen onder de regeling douane-entrepot.

In deze omstandigheden kan de merkhouder niet verlangen dat de goederen, op het ogenblik dat zij de Gemeenschap fysiek binnenkomen onder extern douanevervoer of douane-entrepot, reeds een vaste eindbestemming in een derde land hebben, al dan niet krachtens een koopovereenkomst.

Een belangrijk argument is evenwel wat er gebeurt wanneer de eigenaar van de goederen onder extern douanevervoer of

douane-entrepot, deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt.

De vraag is of dit niet valt onder de omschrijving "aanbieden" of "in de handel brengen".

Het Hof meent dat deze verkoop of tekoopaanbieding nog niet impliceert dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht: zij kunnen immers verkocht worden aan kopers die ze verkopen in derde landen; zelfs het feit dat de koper gevestigd is in de Gemeenschap, of zelfs indien blijkt dat het een parallelle handelaar is, impliceert niet *noodzakelijkerwijze* dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

Met andere woorden, wanneer een merkhouder vaststelt dat goederen voorzien van zijn merk (geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot) te koop worden aangeboden binnen of buiten de Gemeenschap zal hij zich binnen de Gemeenschap op basis van zijn merkenrecht enkel en alleen hiertegen kunnen verzetten, wanneer hij kan bewijzen dat het te koop aanbieden of de verkoop *noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht*.

Wat dit bewijs nu juist omvat is niet duidelijk. Het Hof bevestigt wel dat de bewijslast van de merkinbreuk berust bij de merkhouder die zich op de merkinbreuk beroept. Zolang aan de voorwaarden van de opschortende douaneregelingen wordt voldaan, bevinden de betrokken goederen zich immers in principe in een rechtmatige situatie<sup>24</sup>. Indien de merkhouder de merkinbreuk zoals hoger omschreven kan bewijzen, zal de vervolgdde marktdeelnemer aan de vervolging kunnen ontsnappen wanneer hij kan bewijzen dat er toestemming was van de merkhouder om de goederen in de Gemeenschap in de handel te brengen<sup>25</sup>.

Het loutere feit dat er bij de binnenkomst in de EG geen vaste bestemming of koper bestaat voor de waren is niet voldoende. Het Hof erkent het bestaan van een wijd verspreide praktijk dat er zich dikwijls goederen bevinden in een douane-entrepot waarvoor de eigenaar op het ogenblik van de opslag nog een koper moet vinden.

In de Nederlandse rechtspraak vindt men een voorbeeld uit het jaar 2000<sup>26</sup>, dus toch wel enige tijd vóór de uitspraak in onderhavig arrest, waarbij het Hof te 's-Gravenhage oordeelde dat de tekoopaanbieding van merkproduct (motorolie) in transit een merkinbreuk uitmaakte. De eigenaar van de goederen had deze te koop aangeboden aan verschillende bedrijven onder de vermelding "*niet-EEG-goederen*".

<sup>23</sup> En uiteraard krachtens art. 9 lid 2, c) Verordening Gemeenschapsrecht en art. 13.A.2. c) BMW.

<sup>24</sup> Overweging 69 van het arrest.

<sup>25</sup> Overweging 74 met verwijzing naar het arrest in de zaken *Zino Davidoff en Levi Strauss*, H.v.J. 20 november 2001, zaak C-414/99 en C-416/99 *Jur.*, I-8691, punt 54.

<sup>26</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 29 juni 2000, *BIE* 18 juni 2001, p. 204.

Nochtans stelde het Hof vast dat er zich onder de bedrijven waar de motorolie te koop werd aangeboden, supermarkten en detaillisten bevinden. Dit was voor het Hof een doorslaggevend feit omdat het aannemelijk is dat zij deze motorolie zullen doorleveren aan de lokale filialen en er dus geen sprake meer is van transitohandel. Het Hof besloot dat deze handelingen *kennelijk gericht zijn op het brengen van motorolie in het economisch verkeer*.

Men kan zich afvragen of deze bevinding van het Hof te 's-Gravenhage, in het licht van onderhavig arrest van 18 oktober 2005 zou volstaan om te besluiten tot een merkinbreuk. Er kan immers betwist worden dat “een aannemelijk vermoeden” of een “kennelijke bedoeling” gelijk staat met een te koop-aanbieding, die *noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht*.”

In zijn conclusie is A.G. Jacobs eerder categoriek: zelfs wanneer de koper van de goederen in een lidstaat is gevestigd, en zelfs wanneer de plaats van levering al zou vaststaan, dan

nog blijft het gevolg van de koopovereenkomst speculatief totdat de eindbestemming vaststaat, aangezien de koper de goederen nog buiten de EER in de handel kan brengen<sup>27</sup>. Pas wanneer de eindbestemming van de goederen vaststaat en binnen de EER is gelegen, zal de merkhouder deze levering kunnen verbieden.

Onmiddellijk daarna betoogt de A.G. Jacobs dan echter verrassend dat, in geval van een verkoop van goederen door een binnen de EER gevestigde handelaar aan een buiten de EER gevestigde handelaar, van wie men<sup>28</sup> weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde goederen zal doorverkopen of leveren aan eindgebruikers binnen de EER, deze goederen hoogstwaarschijnlijk in het vrije verkeer zullen worden gebracht. Volgens de A.G. Jacobs kan de merkhouder dan zijn rechten doen gelden. Dit argument is toch eerder vaag, en m.i. zal het dan aan de nationale rechter toekomen de concrete omstandigheden te beoordelen zoals onder meer geschiedde in hogergenoemde motorolie-zaak.

## 6. VOOR NAMAAKGOEDEREN IS ER GEEN ENKELE VERSCHONING

De cruciale voorwaarde voor de toepassing van deze zaak is het feit dat de goederen in transit oorspronkelijke merkgoederen betreft.

De aanpak verschilt fundamenteel wanneer de desbetreffende goederen namaakgoederen zouden zijn.

Namaak en piraterij vormt een bedreiging voor de kennis-economie van de Gemeenschap, m.n. voor de gezondheid en de veiligheid<sup>29</sup>. Het wordt beschouwd als oneerlijke concurrentie en kennisdiefstal. Het is een populaire activiteit van de georganiseerde misdaad, en wordt gehanteerd bij het witwassen van geld. De afgelopen vijf jaar is het aantal inbeslagnames van namaakgoederen met meer dan 1000% toegenomen.

De handel in namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen wordt als dermate verfoeilijk beschouwd dat verre gaande maatregelen ter beschikking worden gesteld om dit te bestrijden.

Aan de douane wordt een essentiële taak toevertrouwd om de economie en de consument tegen deze bedreiging te beschermen.

Op basis van Verordening 1383/2003<sup>30</sup> (de “Anti-piraterijverordening”) kan de houder van een intellectueel eigendomsrecht de douaneautoriteiten verzoeken op te treden teneinde te verhinderen dat namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen in het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht, in het vrije verkeer worden gebracht, buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht, uitgevoerd of wederuitgevoerd worden, onder een schorsingsregeling worden geplaatst of in een vrije zone of vrij entrepot worden geplaatst.

Het is dus irrelevant of de nagemaakte goederen *in het economisch verkeer worden gebruikt*, dan wel zich in transit bevinden.

Verordening 1383/2003 stelt een soepele procedure ter beschikking van onder meer merkhouders, waarbij deze op veel hulp kunnen rekenen van de douane-instanties.

Wanneer een douaneautoriteit n.a.v. haar gebruikelijke activiteiten aanwijzingen verkrijgt dat met bepaalde goederen een inbreuk wordt gemaakt op intellectuele rechten, kan zij deze goederen vasthouden gedurende een termijn van drie

<sup>27</sup>. Conclusie A.G. Jacobs, 26 mei 2005 bij het geannoteerde arrest, zaak C-405/03, punten 65 en 66.

<sup>28</sup>. Volgens de vraag van de verwijzende rechter (zie punt 22, 4) e) van het geannoteerde arrest) zou het de verkoper moeten zijn die dit vermoeden zou moeten hebben; het is niet duidelijk hoe zulk vermoeden in hoofde van de verkoper van de waren zal kunnen worden aangetoond.

<sup>29</sup>. Zie Resolutie van de Raad van 13 maart 2006 betreffende douaneoptreden tegen de laatste tendensen op het gebied van namaak en piraterij; op 26 april 2006 heeft de Europese Commissie overigens een voorstel van richtlijn aangenomen in het kader van haar strijd tegen namaak en piraterij, waarin ondermeer de harmonisatie van de strafwetten van de lidstaten en de verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten wordt beoogd, zie IP/06/532.

<sup>30</sup>. Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk maken op dergelijke rechten, *PB. L. 196/7* van 2 augustus 2003.

dagen om de houder van het recht in staat te stellen een verzoek om optreden van de douane in te dienen. Als zulk verzoek wordt ingewilligd, zal de douane de vrijgave van de goederen schorsen of de goederen vasthouden, de houder van het recht inlichtingen verstrekken betreffende de houder van de goederen, de oorsprong en de herkomst van de goederen, en de houder van het recht monsters van de lading toesturen. De houder van het recht kan dan een procedure inleiden om te bepalen of krachtens de nationale bepalingen van de betrokken lidstaten zijn intellectuele eigendomsrechten geschonden zijn. Eventueel kan de houder van het recht ook gebruik maken van een vereenvoudigde procedure om de goederen te laten vernietigen, zelfs indien er nog niet werd nagegaan of er volgens het nationale recht een inbreuk is op het intellectuele eigendomsrecht. Zulke procedure geschiedt dan wel in principe op kosten en onder verantwoordelijkheid van de houder van het recht, en voor zover de houder of eigenaar van de goederen zich niet heeft verzet.

In de praktijk blijkt het mechanisme van Verordening 1383/2003 een efficiënt instrument in handen van houders van intellectuele eigendomsrechten, zoals merkhouders, auteurs, maatschappijen voor collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten, groeperingen die beschikken over een beschermde benaming van oorsprong e.d. Artikel 4 lid 2 van Verordening 1383/2003 bepaalt weliswaar dat de douaneautoriteiten zonder veel informatie vrij te geven over een bepaalde lading, de rechthouder kunnen verzoeken informatie te verstrekken die hun toelaat na te gaan of er aanwezigin-

gen zijn van namaak, alvorens deze rechthouder in te lichten dat zijn rechten kunnen geschonden zijn.

Toch blijkt dat in de praktijk de rollen dikwijls worden omgedraaid. In vele gevallen hebben rechthouders een zeer goede relatie ontwikkeld met de douaneautoriteiten, aan dewelke zij op regelmatige wijze voldoende informatie verstrekken opdat zij met kennis van zaken tijdens hun gebruikelijke controles aanwijzingen kunnen opsporen waaruit blijkt dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Eens een lading geblokkeerd is, initieel door het optreden van de douane, en nadien ingevolge het verzoek van de houder van de intellectuele eigendomsrechten, is de eigenaar van de lading verplicht (tenzij hij een akkoord sluit met de houder van de intellectuele eigendomsrechten) via een gerechtelijke procedure de lading vrij te krijgen. De kosten voor de opslag van de litigieuze goederen tijdens de duur van zulke procedure zijn trouwens niet te onderschatten. In zeer veel gevallen laat de eigenaar van de lading deze voor wat zij is, omdat het volledige kostenplaatje de waarde van de lading overschrijdt. In dat geval komen de kosten inzake opslag en vernietiging van de lading ten laste van de houders van de intellectuele eigendomsrechten.

Deze procedure kan alleen maar worden toegejuicht. Toch is het belangrijk dat de houders van intellectuele eigendomsrechten niet al te lichtzinnig omspringen met dit krachtige wapen (het tijdelijk blokkeren van een ladingen), en het bijvoorbeeld aanwenden om internationale handelaars die actief zijn in rechtmatige parallelle handel te dwarsbomen en te ontmoedigen.

## 7. BESLUIT

Namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen kunnen met behulp van de douaneautoriteiten op efficiënte wijze worden tegengehouden eens zij zich, al dan niet in transit, bevinden op het grondgebied van de Europese Gemeenschap.

Deze situatie verschilt op fundamentele wijze van de toestand van oorspronkelijke merkgoederen die door de merkhouder of met zijn toestemming in landen buiten de Europese Gemeenschap op de markt werden gebracht.

Het arrest van 18 oktober 2005 bevestigt eindelijk in duidelijke bewoordingen dat oorspronkelijke merkgoederen onder regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot geen merkinbreuk vormen, tenzij zij een andere douanebestemming krijgen en meer bepaald die voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen.

Zolang goederen zich in transit bevinden, in casu onder regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot, is er een vermoeden dat de marktdeelnemer zich in een rechtmatige situatie bevindt.

Zelfs wanneer de goederen in transit te koop worden aangeboden aan kopers of tussenpersonen gevestigd in de Gemeenschap of erbuiten, dan is er geen merkinbreuk, tenzij de merkhouder bewijst dat deze tekoopaanbieding of verkoop *noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht*.

Het is echter helemaal niet duidelijk, bij gebrek aan enig voorbeeld in het arrest, hoe zal kunnen worden aangetoond dat de verkoop het in de handel brengen in de Gemeenschap “noodzakelijkerwijs” impliceert. Het is niet uitgesloten dat deze vraag nog aanleiding zal geven tot heel wat casuïstiek.

Wel weten we dat het *niet* volstaat om te beweren dat

- er nog geen koper is;
- er een koper is, die gevestigd is in de EER;
- de koper een parallelle handelaar is.

De bewijslast van de merkinbreuk blijft rusten bij de merkhouder.

Wanneer het strenge bewijs geleverd is, kan de houder van de goederen nog het bewijs leveren van de uitputting, met



name dat de merkhouders toestemming heeft verleend de goederen in de Gemeenschap te brengen.

Met dit arrest heeft het Hof van Justitie ervoor gezorgd dat de internationale handel en de economische rol van de Euro-

pese havens niet onnodig worden belemmerd, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van de merkhouders om op te treden, van zodra de goederen in het vrij verkeer worden gebracht.