

Een fictie minder in het merkenrecht?

Kort commentaar op het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C446/09 Koninklijke Philips electronics NV v Lucheung Meijing Industrial Company Ltd en C-495/09 Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

december 2011

door Simone Ortmans, AKD Advocaten & Notarissen

Bijna een jaar na de conclusie van A-G Cruz Villalón, heeft het Europese Hof van Justitie vorige week het langverwachte arrest gewezen in de gevoegde zaken *Philips*¹ en *Nokia*².

Met haar prejudiciële vraag in de *Nokia*-zaak wenst de Court of Appeal (England and Wales) te vernemen of uit derde landen afkomstige goederen die op het grondgebied van de EU in transit zijn, aangemerkt kunnen worden als 'namaakgoederen' in de zin van art. 2 (1)(a) Anti-Piraterij Verordening (APV)³, ook al is er geen bewijs dat de goederen in de EU worden verhandeld. De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelt in *Philips* uitdrukkelijk de verenigbaarheid van een vervaardigingsfictie met het Europees merkenrecht aan de kaak, door te vragen of uit art 6. (2)(b) APV een vervaardigingsfictie kan worden afgeleid.

Het Hof preciseert nader onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van de lidstaten goederen, afkomstig uit derde landen die zich op het grondgebied van de EU in externe transit bevinden en inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, kunnen vasthouden. Dergelijke goederen kunnen als 'namaakgoederen' worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij zijn bestemd om in de EU te worden verhandeld.

Stand van zaken tot 1 december 2011

Na het in 2006 gewezen *Montex/Diesel*-arrest⁴, was er, in tegenstelling tot wat door velen wellicht gehoopt en verwacht werd, meer dan ooit behoefte aan opheldering omtrent de vraag of een merkhouder kan optreden tegen namaakgoederen, afkomstig van buiten de EU, met een bestemming eveneens buiten de EU, die via de EU worden doorgevoerd.

In *Montex/Diesel* overwoog het Hof dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer in de handel

¹ *Koninklijke Philips electronics NV v Lucheung Meijing Industrial Company Ltd (C-446/09)*

² *Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)*

³ *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 zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten* Op grond van de APV kan de douane, op eigen initiatief of op verzoek van de rechthebbende, goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht vasthouden, zodat de rechthebbende een procedure kan starten om vast te stellen of een intellectueel eigendomsrecht is geschonden. .

⁴ *HvJEG, 9 november 2006, C-281/05 (Montex/Diestel)*

worden gebracht. Het is aan de merkhouders om hier het bewijs voor te leveren.⁵

Een veelgehoord punt van kritiek op deze uitspraak was dat hiermee het toepassingsbereik van de APV beperkt zou worden. De APV zou daarmee zijn verworpen tot 'a lion without teeth'.⁶

Het is goed voor ogen te houden dat in het *Montex/Diesel* ging om goederen die zowel in het land van oorsprong als in het land van eindbestemming niet inbreukmakend waren. Dit kan wellicht dienen als verklaring voor het feit dat deze goederen van het Hof doorgevoerd mochten worden. De zaken *Philips* en *Nokia* hebben echter betrekking op de situatie dat de goederen namaak zijn in zowel het land van oorsprong, het land van doorvoer als het land van eindbestemming.

Met de zaken *Philips* en *Nokia* ziet het Hof zich dan ook geconfronteerd met een moeilijke beslissing waarbij de inzet hoog is. *Nokia* geeft het als volgt weer:
"It is hoped that the ECJ will give guidance which will result in robust border enforcement measures which both protect EU consumers and are effective against the international trade in fake goods."

Op 3 februari 2011 publiceerde de A-G zijn conclusie.⁷ Met betrekking tot de gestelde vraag in de zaak *Nokia* overwoog hij dat niet-communautaire goederen, zich bevindend in doorvoer vanuit een derde staat naar een andere derde staat, slechts dan door de douaneautoriteiten vastgehouden mogen worden, indien er voldoende aanwijzingen zijn om te vermoeden dat het namaakgoederen zijn en dat deze in EU op de markt kunnen worden gebracht ('by means of illicit diversion'). De douaneautoriteiten moeten daarvoor beschikken over een 'begin van bewijs', dat wil zeggen over een indicatie dat deze goederen daadwerkelijk inbreuk kunnen maken op een intellectueel eigendomsrecht.

Op de vraag gesteld in de zaak *Philips* antwoordde de A-G dat artikel 6(2)(b) van de oude APV⁸ niet betekent dat de rechter de fictie mag toepassen dat de betreffende goederen in de lidstaat van doorvoer zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van deze lidstaat te kunnen beoordelen of de goederen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht in kwestie. De tijdelijke opslag van goederen betekent niet dat deze op de markt worden gebracht. Een geslaagd beroep op deze juridische fictie zou het mogelijk hebben gemaakt het vereiste van 'gebruik in het economisch verkeer' te omzeilen.

Ontwikkelingen in Nederland

De conclusie van de A-G heeft in Nederland voor enige opschudding gezorgd.

⁵ R.o. 23 *Montex/Diesel*

⁶ F. Eijssvogels; 'Some remarks on *Montex Holding Ltd./Diesel SpA*; B9 2968; 24 november 2006

⁷ Conclusie van Advocaat-Generaal P. Cruz Villalón van 3 februari 2011 in de zaken C-446/09 (*Philips/Lucheng Meijing*) en C-495/09 (*Nokia/HMRC*)

⁸ Verordening (EG) 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden

Sinds het arrest *Philips/Princo*⁹ past de rechter namelijk consequent een vervaardigingsfictie toe. De Hoge Raad oordeelde in die zaak, waar het ging om CD-R's en CD-RW's die vanuit Thailand, via Nederland, naar Zwitserland werden doorgevoerd, dat uit artikel 6(2)(b) van de toen nog van kracht zijnde APV volgt 'dat de goederen die in Nederland in een situatie als bedoeld in artikel 1(1)(a) APV verkeren, bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.'

Ook na het wijzen van *Montex/Diesel* is in de Nederlandse rechtspraak de vervaardigingsfictie gehanteerd. In *Sosecal/Sisvel*¹⁰ overwoog de rechter dat er geen reden is om af te wijken van eerdere rechtspraak.

Echter, de conclusie inzake *Philips* en *Nokia* lijkt ook de Nederlandse rechter beïnvloed te hebben. In twee recente zaken¹¹ overwoog de rechter dat, gelet op de eerdere uitspraken van het Hof van Justitie (Class International en *Montex/Diesel*) en de conclusie van de A-G, het nog maar de vraag is of aangenomen kan worden dat er sprake is van inbreuk en dat het beroep op de vervaardigingsfictie kan opgaan.

Een derde zaak¹² is, in afwachting van de beantwoording door het Hof van de twee voorliggende prejudiciële vragen, verwezen naar de parkeerrol. Kern van het geschil is de vraag of een vervaardigingsfictie, zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak, een juiste uitleg is van de APV.

In die zaak gaat het om een tweetal zendingen met namaakgeweren ten behoeve van oorlogssimulatiespelen. De zendingen, afkomstig uit Taiwan, waren op weg naar de Russische onderneming Wargaim. In november 2008 heeft de Nederlandse douane op verzoek van de Franse onderneming Cybergun deze ladingen tegengehouden omdat de goederen inbreuk zouden maken op de merkrechten KALASHNIKOV en AK74, toebehorende aan Cybergun. Nu de uitspraak van het Hof bekend is, zullen partijen de zaak weer opbrengen en verder procederen. Of de Nederlandse rechter nu definitief van zijn eerdere rechtspraak afwijkt zal blijken.

Uitspraak Hof

Op de eerste plaats herinnert het Hof eraan dat goederen, afkomstig uit derde landen die in de EU onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, niet louter wegens het fysieke aanwezig zijn inbreuk maken op in de EU geldende intellectuele eigendomsrechten. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan slechts dan worden gemaakt wanneer met betrekking tot deze goederen gedurende hun plaatsing onder een schorsingsregeling in de EU of zelfs vóór ze de EU binnenkomen, commerciële handelingen worden verricht zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame, gericht op consumenten in de EU.

Ook als nog geen begin is gemaakt met enige commerciële handeling, is de douaneautoriteit, wanneer ze over aanwijzingen beschikt waaruit blijkt dat de goederen

⁹ HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 (*Philips/Princo*)

¹⁰ Vzr. Rb. 's-Gravenhage 18 juli 2008, IER 2008/383 (*Sosecal/Sisvel*)

¹¹ Vxr. Rb. Rotterdam 11 maart 2011 (*Van Caem/SPI*) en Hof 's-Gravenhage 26 april 2011 (*YSL/Trifor*)

¹² Vzr. Rb. 's-Gravenhage 20 januari 2010 (*Cybergun/Wargaim*)

binnen de EU verhandeld gaan worden, gerechtigd om op te treden. Dergelijke aanwijzingen zijn onder meer de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of aan het licht gekomen documenten of briefwisseling over de betrokken goederen die duiden op het gevaar dat deze goederen op consumenten in de EU zijn gericht.

Nu het Hof de A-G heeft gevolgd, zijn de handhavingsmiddelen voor de merkhouder beperkt. Zo lang niet kan worden bewezen dat de namaakgoederen zijn gericht op verhandeling binnen de EU, staat de merkhouder de facto met lege handen. Pas wanneer de goederen in het land van eindbestemming zijn aangekomen en daar ook inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, kunnen de goederen alsnog worden onderschept om ze te vernietigen en eventueel een procedure te starten tegen de inbreukmaker. Een kostbaar en tijdrovend traject.

Het is overigens opvallend dat het Hof niet expliciet in gaat op de vraag gesteld door de Antwerpse rechter, namelijk of en zo ja hoe, een vervaardigingsfictie te rijmen valt met het Europees merkenrecht.

Wellicht beschouwt het Hof het niet als haar taak om de lacunes in te vullen en wil het Hof dit aan de Gemeenschapswetgever overlaten.¹³ De Gemeenschapswetgever is zich ervan bewust dat de APV toe is aan herziening. Bij de herziening moet aandacht worden besteed aan de regeling van het extern douanevervoer 'in samenhang met andere wetgeving, met het oog op de eventuele vaststelling van een inbreuk ingeval namaakgoederen in doorvoer worden aangetroffen'.¹⁴ Op 24 mei 2011 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane.¹⁵ Het voorstel laat echter na om de problematiek van namaakgoederen in externe transit aan te pakken. In het licht van het voorstel lijkt de uitspraak van Mr Justice Kitchen slechts een 'roep in de woestijn'¹⁶ en blijven de lacunes in de douanewetgeving vooralsnog voortbestaan. De uitspraak is in die zin teleurstellend dat de EU lijkt te zijn verworpen tot een 'safe harbour' voor namaakgoederen.

Blik op de toekomst

Voor het Hof bestond er mijns inziens wel degelijk voldoende ruimte om af te wijken van de conclusie van de A-G. Het had daarbij kunnen aanhaken bij de 'Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System' die het Max Planck Institute (MPI) op 15 februari 2011 heeft uitgebracht.¹⁷ De studie dient om het functioneren van het Europees

¹³ O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?', *IER* 2007-5, p. 287-293

¹⁴ Resolutie van de Raad van 16 maart 2009 over het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (*IER*) voor de jaren 2009-2012; punt 1.1 van het aanhangsel bij de resolutie

¹⁵ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane, *COM (2011) 285*

¹⁶ O. Vrins, 'The European Commission's proposal for a regulation concerning Customs enforcement of IP rights', *JiPLP* November 2011

¹⁷ Het rapport is te raadplegen via http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

Merkenrechtstelsysteem te evalueren en zonnodig te verbeteren. Met dit rapport verwacht de Europese Commissie te komen tot een wijzigingsvoorstel voor de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. In het rapport wordt ook een aantal interessante overwegingen gegeven wat betreft namaakgoederen in doorvoer.

Het MPI erkent het belang van de vrijheid van internationale handel, al dient deze vrijheid niet in alle omstandigheden geprevaleerd te worden. Er bestaat immers geen reden om de vrije doorgang te garanderen van namaakgoederen waarvan duidelijk is dat zij in het land van eindbestemming inbreukmakend zijn. In het rapport wordt voorgesteld om het gebruik van merken op transitgoederen binnen het toepassingsgebied van art. 5 Merkenrichtlijn en art. 9 Gemeenschapsmerkenverordening te laten vallen. De mogelijkheid om op te treden is echter onderhevig aan de volgende voorwaarden:

- het moet gaan om namaakgoederen in de zin van voetnoot 14 (a) bij art. 51 TRIPS-verdrag; en
- de goederen maken inbreuk volgens de wetgeving in zowel het land van doorvoer als in het land van bestemming.

Op de wijze zoals voorgesteld zouden merkhouders, hoewel slechts gedeeltelijk, verloren terrein terug winnen. De merkhouder kan bij toepassing van het voorstel van het MPI inbreuk op zijn merk tegengaan, zonder de zware bewijslast dat de betrokken goederen in de EU in de handel zullen worden gebracht. De oplossing wordt gezocht in de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening in plaats van in de APV. Dit komt de rechtszekerheid ten goede en wordt er een eind gemaakt aan de verdere discussie over het al dan niet bestaan van een vervaardigingsfictie. Het getoonde initiatief van het MPI moet mijns inziens worden toegejuicht omdat voorkomen moet worden dat de EU een 'facilitator' van handel in namaakgoederen wordt.

Het Hof heeft geen aansluiting gezocht bij de studie van het MPI. Dit is jammer, want daardoor laat het Hof de kans om voor eens en voor altijd duidelijkheid te creëren over de status van namaakgoederen in doorvoer en de positie van de merkhouder in dezen links liggen.

Het laatste woord over de problematiek rondom namaakgoederen in externe transit is nog niet gezegd. Vanuit de merkhouders is een stevige lobby te verwachten en er zal worden uitgekeken naar het wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie.