

A R T I K E L E N

De toepassing van het arrest *Montex/Diesel* in de verschillende lidstaten van de Europese Unie

Gerard van der Wal en Freya van Schaik¹

1 Inleiding

Het Hof van Justitie heeft op 9 november 2006 in de zaak *Montex/Diesel*² uitleg gegeven over de vraag wanneer een merkhouder zich kan verzetten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen over het grondgebied van de Gemeenschap. Bijna drie jaar later wordt bezien of de nationale rechters zich aan deze rechtspraak hebben geconformeerd. Het arrest blijkt in de verschillende lidstaten op uiteenlopende wijzen te worden uitgelegd.

2 Het arrest *Montex/Diesel*

Het arrest *Montex/Diesel* is in de literatuur al uitgebreid besproken.³ De casus betrof een Ierse onderneming (*Montex*) die jeansbroeken vervaardigde door de afzonderlijke onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren (Polen was op dat moment nog geen lid van de Europese Unie), de onderdelen in Polen aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde broeken naar Ierland te vervoeren. Dit gebeurde onder meer per vrachtwagen via het Duitse grondgebied. *Diesel* beschikte in Ierland niet over merkenrechtelijke bescherming voor het merk 'DIESEL', maar in Duitsland wel. De Duitse douane heeft een voor *Montex* bestemde zending broeken met de benaming DIESEL tegengehouden en *Diesel* in de gelegenheid gesteld beslag te leggen op de zending. *Montex* verzette zich tegen de inbeslagneming van de broeken. Zij was van mening dat met de loutere doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied geen inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van *Diesel*. *Diesel* stelde zich op het standpunt dat deze doorvoer wel degelijk inbreukmakend was wegens het gevaar dat de goederen in Duitsland op de markt zouden worden gebracht.

Het Hof van Justitie EG oordeelde in lijn met eerdere jurisprudentie dat in de gegeven omstandigheden geen sprake was van merkinbreuk. Het Hof bracht in herinnering dat het in het arrest *Rioglass* heeft geoordeeld dat de doorvoer, die bestaat in het enkele vervoer naar een derde staat van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen over het grondge-

bied van een of meer lidstaten niet inbreukmakend is, omdat het specifieke voorwerp van het merkrecht daardoor niet kan worden geschaad.⁴ De essentie van het merkenrecht bestaat er immers in 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 wordt gebruikt* voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.⁵ De enkele doorvoer levert geen gebruik van het merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap op. In het arrest *Class International*⁶ oordeelde het Hof van Justitie in 2005 om diezelfde reden dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de doorvoer en transitohandel van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.⁷ De merkhouder kan zich er zelfs niet tegen verzetten dat zijn goederen in de Gemeenschap te koop worden aangeboden of worden verkocht, tenzij daaruit noodzakelijkerwijs voortvloeit dat - en het is aan de merkhouder om dat te bewijzen⁸ - die goederen in de Gemeenschap in de handel (zullen) worden gebracht.⁹

In de zaak *Montex* houdt het Hof van Justitie strikt vast aan dat uitgangspunt. De merkhouder kan de zuivere doorvoer van merkgoederen door een lidstaat waarin dit merk is beschermd (Duitsland) met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat (Ierland), uitsluitend verbieden wanneer een derde ten aanzien van die waren een handeling verricht *'die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht'*.¹⁰ Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming - hier: Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestond - niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

Bijna drie jaar na het *Montex*-arrest moet worden geconstateerd dat de nationale rechters niet allemaal even goed raad we-

⁴ Zie ook HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, *Rioglass* en *Transremar*, *Jur.* 2003, p. I-12705, r.o. 27.

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

⁶ HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, *Class International*, *Jur.* 2005, p. I-8735.

⁷ Dit criterium van een effectieve economische commercialisatie was reeds bekrachtigd in andere arresten, onder meer HvJ EG 26 september 2000, zaak C-23/99, *Commissie/Frankrijk*, *Jur.* 2000, p. I-7653 en HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03, *Peak Holding*, *Jur.* 2004, p. I-11313. Zie ook C. De Meyer & C. Gommers, 'Het *Montex*-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?', *I.R. D.I.* 2006, p. 394.

⁸ Vgl. P. Reeskamp, 'Merkgebruik in het economisch verkeer; enkele kanttekeningen bij *Class* en *Peak*', *BMM Bulletin* 2006, p. 8-11, die opmerkt dat gerust mag worden gesproken van een "probandum diabolicum".

⁹ Vgl. Rb. Antwerpen 15 november 2006 (*Unilever/Lindeteves*), gepubliceerd op www.boek9.nl, B9 2957.

¹⁰ Zie het arrest *Montex*, r.o. 27. Vgl. het arrest *Class International*, r.o. 58-59.

¹ Gerard van der Wal en Freya van Schaik zijn beiden advocaat bij Houthoff Buruma te Brussel.

² HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05, *Montex Holdings Ltd* tegen *Diesel SpA*, *Jur.* 2006, p. I-10881.

³ Zie Eijssvogels, 'Some remarks on *Montex Holdings Ltd./Diesel SpA*', 2007, B9 2968; G. van der Wal en F.Y. van Schaik, 'Zet het arrest *Montex/Diesel* de deur open voor een ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet...' 2007, B9 3000; O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?', *IER* 2007, p. 287 e.v. met daarop een reactie van Heslenfeld, *IER* 2008, p. 10 met naschrift van Schmutzer; J.K. van Hezewijk, 'Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods', *IIC* 2008, p. 775; Zie in de Belgische literatuur: C. De Meyer & C. Gommers, 'Het *Montex*-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?', *I.R. D.I.* 2006, p. 390 e.v. en A. Puts, 'Enkele bedenkingen bij het *Montex*-arrest', *R.D.C.* 2007, p. 664 e.v.

ten met het arrest. Zo hield de Haagse Voorzieningenrechter in de zaak *Sosecal/Sisvel*¹¹ vast aan de opvatting dat houders van intellectuele eigendomsrechten zuivere transitohandel van niet-communautaire producten op basis van de Anti-Piraterijverordening kunnen tegengaan (zie hierna § 3). In andere lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is uit het arrest *Montex* wel afgeleid dat houders van intellectuele eigendomsrechten zich op grond van de Anti-Piraterijverordening niet kunnen verzetten tegen de zuivere transitohandel van nagemaakte producten over het Europese grondgebied (zie hierna § 4). Dat doet de vraag rijzen wie het bij het rechte eind heeft (zie hierna § 5).

3 De eerste toepassing van het arrest *Montex/Diesel* door de Nederlandse rechter: *Sosecal/Sisvel*

Met spanning werd gewacht op de eerste Nederlandse toepassing van het arrest *Montex/Diesel*. Die eerste toepassing kwam er in het octrooigeschil tussen *Sosecal* en *Sisvel*. De douane had op verzoek van *Sisvel* op grond van de Anti-Piraterijverordening beslag gelegd op een partij MP4-spelers van het merk 'Mirage'. Het betrof niet-communautaire goederen die vanuit China naar Brazilië werden getransporteerd met een tussenstop op Schiphol. De Braziliaanse vennootschap *Sosecal* was de geadresseerde van de goederen. *Sisvel* had conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de spelers. *Sosecal* was van mening dat het beslag diende te worden opgeheven, omdat de zending MP4-spelers zich in transitio bevond en bestemd was voor doorvoer naar Zuid-Amerika.

De Haagse Voorzieningenrechter nam voorshands aan dat sprake was van octrooiinbreuk. Hij baseerde die conclusie op het feit dat de oude Anti-Piraterijverordening (3295/94¹², inmiddels vervangen door Verordening 1383/2003¹³) de juridische fictie bevatte dat namaakgoederen afkomstig van buiten de Europese Unie die in doorvoer zijn in een lidstaat beschouwd moeten worden *alsof zij geproduceerd waren in het land waar de goederen in doorvoer zijn* (art. 6(2)(b) van de oude Anti-Piraterijverordening) en nergens uit blijkt dat die vervaardigingsfictie thans niet meer geldt. Dit betekent volgens de Voorzieningenrechter dat, indien goederen namaakgoederen zijn volgens de wet van de lidstaat waar zij in doorvoer zijn (alsof zij daar geproduceerd waren), hun doorvoer kan worden aangepakt.¹⁴ De Voorzieningenrechter verwijst in dat verband tevens naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak *Philips/Princo*, waarin de Hoge Raad de vervaardigingsfictie aldus toepaste dat sprake was van inbreuk indien de vervaardiging van de producten hier te lande inbreukmakend zou

¹¹ V.zr. Rechtbank Den Haag 18 juli 2008, B9 6499; IEPT 20080718 (*Sosecal/Sisvel*).

¹² Verordening (EG) nr. 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 (PbEG1994, L 341).

¹³ Verordening 1383/2003/EC 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 (PbEG 2003, L196).

¹⁴ Zie HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, *Polo/PT Dwidua*, *Jur.* 2000, p. I-2519.

zijn geweest.¹⁵ Dat het Hof van Justitie in het arrest *Montex/Diesel* tot een ander oordeel was gekomen, kon volgens de Voorzieningenrechter worden teruggevoerd op het feit dat de prejudiciële vragen van het Duitse *Bundesgerichtshof* geen betrekking hadden op die vervaardigingsfictie, maar uitsluitend op de Merkenrichtlijn en artt. 28-30 EG (de bepalingen inzake het vrije verkeer).

4 De toepassing van *Montex/Diesel* in andere lidstaten

De uitleg die de Haagse Voorzieningenrechter aan het arrest *Montex/Diesel* geeft wijkt af van de toepassing van het arrest in sommige andere lidstaten van de Europese Unie. In landen als Duitsland, Frankrijk en Italië wordt aan dat arrest de conclusie verbonden dat de merkhouder zich in beginsel niet kan verzetten tegen de zuivere doorvoer door een lidstaat van producten die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst.

-Duitsland

In Duitsland wees het Duitse *Bundesgerichtshof* op 21 maart 2007 in vervolg op het arrest *Montex/Diesel* een arrest¹⁶ waarin werd geoordeeld dat de doorvoer van namaakgoederen niet kan worden tegengehouden in Duitsland, onafhankelijk van hun bestemming.

-Frankrijk

Het Parijse Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde op 23 februari 2007 dat het Franse intellectuele eigendomsrecht rechtshoudend niet toestaat op te treden tegen de entreposeur van inbreukmakende producten, tenzij de goederen bestemd zijn voor de Franse markt. De farmaceutische onderneming Pfizer had zich in die zaak op het standpunt gesteld dat inbreuk werd gemaakt op haar merkrechten voor VIAGRA, omdat sprake was van namaak. Omdat Pfizer niet had aangetoond dat de producten op de Franse markt zouden worden gebracht, werden de vorderingen van Pfizer afgewezen.

Op gelijke wijze oordeelde het Tribunal de Grande Instance van Bobigny bij uitspraak van 5 februari 2008 in de zaak *S.A. Parfums Christian Dior tegen Société Internationale de Productos de Belleza*¹⁷ dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het binnenbrengen binnen de Gemeenschap, onder het douanerechtelijke regime van externe transit, van producten die voorzien zijn van diens merk. Het feit dat de producten namaakgoederen waren, deed daaraan niet af, omdat de doorvoer op zichzelf nog niet het op de markt brengen van die producten impliceerde. Eerder had het Franse Hof van Cassatie al bij arrest van 7 juni 2006¹⁸ geoordeeld dat het externe douanevervoer via Malta, door Frankrijk, naar het Verenigd Koninkrijk en van daaruit naar de Verenigde Staten niet kan worden gekwalificeerd als het in Frankrijk op de markt brengen van goederen. Het was zelfs niet relevant wat de bestemming was van de goederen, maar uitsluitend wat hun douanestatus was (in dit geval T1).

¹⁵ HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 (*Philips/Princo*).

¹⁶ Zie BGH 21 maart 2007, ZR 66/04.

¹⁷ Tribunal de Grande Instance de Bobigny 5 februari 2008, zaak 06/11070, *S.A. Parfums Christian Dior tegen Société Internationale de Productos de Belleza*, n.g.

¹⁸ Cass. com. 7 juni 2006, n° 04-12274, FP+B, *Sté Parfums Christian Dior c/ Stés Smith & Co, Lcd company, Shanel Entreprises*: *Juris-Data* n° 2006-033899.

-Italië

Op 15 januari 2007 oordeelde de rechtbank Bari in een zaak tussen Philips en Princo dat de rechthebbende (Philips) zich niet tegen de transit van namaakgoederen kan verzetten, tenzij de rechthebbende bewijst dat de producten op de Italiaanse markt worden gebracht.¹⁹ De Italiaanse rechter nam daarmee uitdrukkelijk afstand van eerdere rechtspraak²⁰, waarin in soortgelijke gevallen wel was geoordeeld dat sprake is van inbreuk.

5 Wie heeft het bij het juiste eind?

Wij betwijfelen of de Haagse Voorzieningenrechter het Europese recht in de zaak *Sosecal/Sisvel* op juiste wijze heeft toegepast en zijn van mening dat nationale rechters in andere lidstaten, zoals Frankrijk en Italië, het - naar de stand van de huidige regelgeving - bij het juiste eind hebben.

a De nieuwe Anti-Piraterijverordening bevat geen vervaardigingsfictie meer

De Haagse Voorzieningenrechter deed zijn uitspraak in de zaak *Sosecal/Sisvel* volledig steunen op een vervaardigingsfictie die geen deel meer uitmaakt van de thans geldende Anti-Piraterijverordening. In artikel 6(2)(b) van de oude Anti-Piraterijverordening was bepaald dat namaakgoederen afkomstig van buiten de EU die in doorvoer zijn in een lidstaat beschouwd moeten worden alsof zij geproduceerd waren in het land waar de goederen in doorvoer zijn. De fictie komt in de nieuwe Anti-Piraterijverordening uitsluitend nog terug in de considerans (§ 8). Hoewel bepalingen in de considerans vaak waardevolle informatie verschaffen over het doel en de strekking van een richtlijn of een verordening, heeft alleen het operationele deel daarvan rechtsgevolgen.²¹ De considerans heeft geen bindende rechtskracht en kan het toepassingsbereik van de Anti-Piraterijverordening niet uitbreiden of inperken.²² Een analyse van de reikwijdte van een verordening kan dus niet voorbijgaan aan het operationele gedeelte van die verordening, en slechts worden gegrond op een overweging in de preambule (zoals de Haagse Voorzieningenrechter in de zaak *Sosecal* heeft gedaan).²³

Zelfs als er van zou moeten worden uitgegaan dat de nieuwe Anti-Piraterijverordening nog wel de vervaardigingsfictie uit de oude Anti-Piraterij Verordening bevat, zou die fictie naar onze mening niet van invloed moeten zijn geweest voor de uitkomst van het geschil tussen *Sosecal* en *Sisvel* (zie hierna b en c).

¹⁹ Tribunale di Bari 18 januari 2007, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Princo Corporation Ltd., *Il Diritto Industriale* 2007, p. 413 e.v.

²⁰ *Sisvel* had gewezen op twee uitspraken van de rechtbank Bari in oktober 2005 en januari 2006 (zie r.o. 4.8 van het vonnis *Sosecal/Sisvel*).

²¹ Zie o.m. HvJ EG 15 juni 2000, zaken C-418/97 en C-419/97, *ARCO*, *Jur.* 2000, p. I-4475.

²² HvJ EG 13 juli 1989, zaak 215/88, *Casa Fleischhandels GmbH*, *Jur.* 1989, *Jur.* p. 2789, r.o. 31; HvJ EG 19 november 1998, zaak C-162/97, *Nilsson*, *Jur.* 1998, p. I-7477, r.o. 54; HvJ EG 1 april 2008, zaak C-267/06, *Maruko*, *Jur.* 2008, p. I-1757. Vgl. O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?', *IER* 2007, p. 292.

²³ Vgl. J.K. van Hezewijk, 'Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods', *IIC* 2008, p. 775

b Het Hof van Justitie EG duidt de Anti-Piraterijverordening in *Montex/Diesel* duidelijk aan als rechtskader

Hiervoor zetten wij al uiteen dat de uitleg van het Hof van Justitie in *Montex/Diesel* volgens de Haagse Voorzieningenrechter kon worden teruggevoerd op het feit dat de prejudiciële vragen van het Duitse Bundesgerichtshof geen betrekking hadden op de Anti-Piraterijverordening en de daarvan nog deel uitmakende vervaardigingsfictie, maar uitsluitend op de Merkenrichtlijn en de artikelen 28-30 EG. Daarmee miskent de Haagse Voorzieningenrechter dat het Hof van Justitie EG in *Montex/Diesel* de Anti-Piraterijverordening nadrukkelijk als rechtskader aanduidt (zie r.o. 4, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40) en dus voor zijn beslissing in beeld heeft. Indien het Hof van Justitie EG van mening was geweest dat de Duitse rechter de verkeerde vragen had gesteld en dat de materiële uitkomst van het geschil anders was geweest bij de juiste vragen, zou het Hof van Justitie de fictie naar alle waarschijnlijkheid eigener beweging hebben toegepast of in ieder geval niet hebben nagelaten de fictie te noemen (dat geldt al helemaal voor de Advocaat-Generaal die de materie op grondige wijze en in een brede context pleegt te analyseren).²⁴ Het Hof van Justitie EG is bij de uitleg van het communautaire recht immers niet gebonden door een 'gesloten grievenstelsel'.²⁵ De reden dat het Hof van Justitie de vervaardigingsfictie niet heeft genoemd is waarschijnlijk dat het Hof aan die fictie niet meer belang toekende dan een aanwijzing aan de nationale rechter dat de inbreukvraag (en de vraag of sprake is van namaak of piraterij) dient te worden beoordeeld aan de hand van het recht van de lidstaat van doorvoer en niet aan de hand van andere criteria dan de criteria die zouden gelden als sprake zou zijn van in die lidstaat vervaardigde producten (zie hierna onder c).²⁶ Zelfs als aan de fictie een verdergaande betekenis moet worden toegedicht, is die alleen van invloed op de reikwijdte van gevallen waarin douaneautoriteiten kunnen optreden: dat blijkt niet alleen duidelijk uit de titel van de Anti-Piraterijverordening ('Verordening inzake het optreden van de douaneautoriteiten', ook wel korthedshalve aangeduid als de 'Douaneverordening'), maar ook uit de considerans (§§ 3-7) en de operationele bepalingen (bv. art. 1: 'Deze verorde-

²⁴ Dat maakt naar onze mening ook de visie van Hezewijk (J.K. van Hezewijk, 'Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods', *IIC* 2008, p. 775 e.v.) onaanvaardig. Hij stelt zich op het standpunt (p. 784) dat de uitkomst van *Montex* bepaald is door het feit dat het Hof van Justitie de producten in de zaak *Montex* niet heeft behandeld als 'door namaak of piraterij verkregen goederen' in de zin van art. 51 TRIPS of art. 2 (oude) APV en wijst dat aan het feit dat de vragen van het Duitse Bundesgerichtshof uitsluitend betrekking hadden op 'goederen met een teken' (zie het arrest *Montex*, r.o. 14). Uit de beschreven casuspositie (het vervoer van jeansbroeken met een identiek teken) bleek echter duidelijk dat sprake was van namaak in de zin van art. 2 APV ('goederen (...) waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk' etc.) en de Anti-Piraterijverordening wordt in het arrest *Montex* ook duidelijk als juridisch kader aangeduid.

²⁵ HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-321/03, *Dyson/Registrar of Trade Marks*, *Jur.* 2007, p. I-00687.

²⁶ De conclusie van A-G Maduro voorafgaand aan het *Montex*-arrest biedt ook steun aan die opvatting. Maduro bracht in zijn Conclusie tot uitdrukking dat Verordening 3295/94 los staat van de beoordeling, op basis van het merkenrecht, of sprake is van schending van merkrechten van de rechthebbende. Zie Conclusie A-G Maduro, §§ 32 e.v.

ning stelt de voorwaarden vast waaronder de douane kan optreden (...). Er wordt in die verordening nergens voorzien in een uitbreiding van de rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht. Die kan uitsluitend rechten ontlenuen aan het materiële intellectuele eigendomsrecht.

c De Anti-Piraterijverordening is een procedureverordening die houders van intellectuele rechten geen extra rechten geeft

De Haagse Voorzieningenrechter overweegt in de zaak *Sosecal/Sisvel* terecht dat de Anti-Piraterijverordening de inbreukcriteria niet uitbreidt (r.o. 4.10). Dat is in lijn met de overweging van het Hof van Justitie in r.o. 40 van het arrest *Montex* dat '(...) geen van de bepalingen van verordening nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op een recht.' De vraag of al dan niet sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht dient derhalve enkel en alleen op basis van het materiële intellectuele eigendomsrecht (voor het merkenrecht de Merkenrichtlijn²⁷ en voor het octrooirecht de Rijksoctrooiwet 1995) en zonder hulp van eventuele ficties uit de Anti-Piraterijverordening te worden vastgesteld.²⁸

Hoewel de Haagse Voorzieningenrechter onderkent dat de octrooihouder onder de gegeven omstandigheden niet op grond van de Rijksoctrooiwet kon optreden tegen namaak, is daarmee volgens de rechter niet gezegd dat niet 'op grond van de Anti-Piraterijverordening kan worden opgetreden tegen nagemaakte producten'. Daarmee kent de Voorzieningenrechter ons inziens een te grote betekenis toe aan de Anti-Piraterijverordening. Die verordening is een procedurele verordening die de douane de bevoegdheid geeft bepaalde zendingen tegen te houden en de houder van de intellectuele eigendomsrechten in de gelegenheid te stellen zelf op te treden op basis van het gemene intellectuele eigendomsrecht. De Anti-Piraterijverordening roept zelf geen nieuwe rechten in het leven voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht.²⁹ Het zou vanuit rechtssystematisch oogpunt ook enigszins merkwaardig zijn dat die houder zich kan verzetten tegen zuivere transitohandel van niet-communautaire producten, terwijl hij daardoor niet in zijn rechten wordt geschaad (het specifieke voorwerp van zijn merkrecht wordt door die loutere doorvoer immers niet aangetast, vgl. de arresten *Class*, *Montex* en *Rtoglass*).

De Haagse Voorzieningenrechter motiveert zijn uitspraak in de zaak *Sosecal* verder onder meer met de overweging dat het Hof van Justitie geen indicatie heeft gegeven dat het met zijn arrest afbreuk heeft willen doen aan diens eerdere jurisprudentie (de rechter noemt de uitspraken inzake *Rolex* en *Polo/Lauren*, zie r.o. 4.10 van het vonnis) en aan de visie van de Commissie dat de douane op grond van de Anti-Piraterijverordening "can stop suspected fakes during import,

²⁷ De destijds geldende Richtlijn is inmiddels vervangen door Richtlijn 2008/95/EG, *PbEG* 2008 L 299/25.

²⁸ Dat de fictie van vervaardiging uit de oude Anti-Piraterijverordening geen implicaties heeft voor de rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht blijkt tevens uit r.o. 34 van het arrest *Montex*, waarin het Hof overweegt dat de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken waren in dat opzicht irrelevant is.

²⁹ Vgl. S. Klopschinski, 'Markenverletzung im Transit', *European Law Reporter* 2006, p. 507.

export, transit or transshipment".³⁰ Wij delen de mening van de Haagse rechter dat het Hof van Justitie in het arrest *Montex/Diesel* geen afstand heeft genomen van eerdere jurisprudentie en de bevoegdheden van de douane ook niet heeft beperkt. De Haagse rechter past die rechtspraak ons inziens echter niet op juiste wijze toe door ten onrechte geen onderscheid te maken tussen de publieke bevoegdheden van de nationale autoriteiten (aan de orde in *Rolex* en *Polo/Lauren*) en de private rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht (aan de orde in *Rtoglass* en *Montex*).

In de zaak *Polo/Lauren*³¹ oordeelde het Hof van Justitie dat de douaneautoriteiten van de lidstaten mogen optreden tegen het externe douanevervoer van namaakproducten.³² Het Hof benadrukte in het arrest *Polo/Lauren* tevens dat extern douanevervoer van niet-communautaire goederen niet een activiteit is die niets van doen heeft met de interne markt, aangezien bij doorvoer het risico aanwezig is dat deze rechtstreekse gevolgen voor de interne markt zal hebben omdat het gevaar bestaat dat de goederen illegaal op de Gemeenschapsmarkt terecht komen.³³ Voor het douaneoptreden op basis van de Anti-Piraterijverordening hanteert het Hof van Justitie derhalve een andere maatstaf dan voor de beoordeling van de vraag of de merkhouders zich op merkinbreuk kan beroepen (in de arresten *Class International* en *Montex* achtte het Hof het enkele gevaar dat de goederen illegaal op de interne markt terecht zouden komen immers juist onvoldoende om tot merkinbreuk te kunnen concluderen).³⁴ Anders dan in het vonnis van de Haagse rechtbank in *Sosecal/Sisvel* wordt gesuggereerd, staat het arrest *Montex* ook niet op gespannen voet met de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak *Rolex*. Het Hof van Justitie overwoog in die strafzaak dat de (oude) Anti-Piraterijverordening voorschrijft dat de enkele doorvoer van nagemaakte goederen wordt verboden en strafbaar wordt gesteld.³⁵ Het Hof heeft in zijn arrest het oog op *publiekrechtelijke* instrumenten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen. Er wordt in het arrest *Rolex*³⁶ niets gesteld ten aan-

³⁰ Zie Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in counterfeiting and piracy, d.d. 11 oktober 2005 (COM(2005) 479 final), door de Voorzieningenrechter aangehaald in r.o. 4.11.

³¹ HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, *Polo/PT Dwidua*, *Jur.* 2000, p. I-2519.

³² In de Anti-Piraterijverordening is expliciet bepaald dat deze van toepassing is wanneer de douane nagemaakte of door piraterij verkregen goederen aantreft bij een controle op goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst als bedoeld in het communautaire douanewetboek (en daaronder vallen tevens de regelingen van extern douanevervoer en douane-entrepot). Zie art. 1 lid 1 sub a tweede streepje APV (nieuw); vgl. §§ 3 en 4 van de considerans bij de APV.

³³ Zie ook HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-60/02, *Rolex*, *IER* 2004, 30, in welk arrest werd bevestigd dat de Anti-Piraterijverordening van toepassing is op zuivere doorvoer tussen twee niet-Gemeenschapslanden.

³⁴ Het fysiek binnenbrengen van de goederen is immers onvoldoende om tot merkenrechtelijk gebruik te kunnen komen. Volgens het Hof van Justitie veronderstelt het "invoeren" in merkenrechtelijke zin een binnenbrengen van de goederen binnen de Gemeenschap met als doel ze daar in de handel te brengen (vgl. het arrest *Class International*).

³⁵ Zie r.o. 58.

³⁶ HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-60/02, *Rolex*, *IER* 2004, 30.

zien van de (privaatrechtelijke) rechten van de merkhouders om tegen de doorvoerder op te treden. Na *Class International* en *Montex* - waarin wél de omvang van de rechten van de merkhouders centraal stond - is duidelijk dat de merkhouders in beginsel niet het recht heeft zich tegen zuivere doorvoerder te verzetten, omdat het specifieke voorwerp van zijn merkrecht door die doorvoerder niet wordt geschaad.³⁷

Anders dan de Haagse Voorzieningenrechter aannam, verlangde Sosecal van de rechter derhalve niet dat hij "van een vaste lijn in de rechtspraak zou afwijken" (zie r.o. 4.13). Sosecal vroeg om niets anders dan een consequente toepassing van de jurisprudentie van het Hof van Justitie door in de procedurele bepalingen van de Anti-Piraterijverordening geen uitbreiding van de materiële rechten van de houder van de intellectuele eigendomsrechten te lezen. Voor zover de Haagse Voorzieningenrechter met diens verwijzing naar "een vaste lijn in de rechtspraak"³⁸ mede het oog had op het arrest van de Hoge Raad in de zaak *Princo/Philips*, heeft hij ons inziens miskend dat die rechtspraak inmiddels is achterhaald door het *Montex*-arrest.³⁹

De Haagse Voorzieningenrechter onderbouwt zijn beslissing tenslotte met de opmerking dat het octrooirecht meestal civielrechtelijk wordt gehandhaafd. Dat is inderdaad het geval: de douane treedt normaliter faciliterend op door namaakgoederen aan te houden en de rechthebbende daarop de gelegenheid te bieden civielrechtelijk op te treden. Nu civielrechtelijk optreden bij zuivere transitohandel niet mogelijk is behoudens uitzonderlijke omstandigheden (*Montex/Diesel*), is in zoverre een lacune ontstaan dat door houders van intellectuele eigendomsrechten niet meer kan worden opgetreden tegen het feitelijk invoeren, doorvoeren en uitvoeren van merkproducten, terwijl voor het arrest *Montex/Diesel* vaak werd aangenomen dat dat wel mogelijk was. Dat betekent niet dat het de nationale rechter vrijstaat de houder van de intellectuele rechten toch allerlei rechten toe te (blijven de) kennen waarvoor noch het materiële intellectuele eigendomsrecht, noch de Anti-Piraterijverordening een juridische grondslag

³⁷ Het strikte onderscheid dat het Hof van Justitie maakt tussen publiekrechtelijk optreden op basis van de Anti-Piraterijverordening enerzijds en optreden door de merkhouders op basis van de Merkenrichtlijn anderzijds, kan worden teruggevoerd op de verschillende grondslagen van de geldende regelgeving. De Anti-Piraterijverordening is gegrond op artikel 133 EG (de bestrijding van namaak en piraterij maakt onderdeel van de gemeenschappelijke handelspolitiek (een publiek belang)), terwijl de Merkenrichtlijn strekt tot bescherming van de private belangen van de individuele merkhouders door de bescherming van het specifieke voorwerp van diens merkrechten.

³⁸ De Voorzieningenrechter verwijst daarnaar in r.o. 4.6.

³⁹ Zie ook O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?', *IER* 2007, p. 293. Vgl. J.L.R.A. Huydecoper, 'Welke kant gaat het met het IE-recht op (en waar zijn we nu)?', *WPNR* (2008) 6749, p. 273, waar in voetnoot 37 wordt opgemerkt dat uit *Montex* en voorafgaande beslissingen blijkt dat de EG-regelgeving geen optreden mogelijk maakt tegen 'doorvoerder' van zonder toestemming van de merkhouders gemerkte waren als die waren met inachtneming van de douaneregeling zijn aan te merken als niet binnen de EG in het verkeer gebracht (of: in het verkeer te brengen). Vgl. ook G. van der Wal en F.Y. van Schaik, 'Zet het arrest *Montex/Diesel* de deur open voor een ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet...' 2007, *B9* 3000, p. 4.

biedt. Wij delen de mening van Schmutzer dat de wetgever in actie zou moeten komen als deze situatie onwenselijk wordt geacht.⁴⁰ Naar de huidige stand van de regelgeving kan door houders van intellectuele eigendomsrechten op geen enkele basis worden opgetreden tegen de zuivere doorvoerder van niet-communautaire producten.

Hoewel velen de uitspraak in de zaak *Montex/Diesel* onbevredigend vinden en er - zoals de Haagse Voorzieningenrechter - omheen proberen te manoeuvreren om de houder van intellectuele eigendomsrechten een betere bescherming te bieden, dient niet uit het oog te worden verloren dat er ook goede redenen zijn voor een 'transitvriendelijk' beleid. Bedrijven laten hun goederen immers vaak de hele wereld over verschepen en het zou van hen veel vergen om per transitland kostbaar en tijdrovend onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten te (laten) verrichten, terwijl zij helemaal niet voornemens zijn de producten in die landen in de handel te brengen. Als bedrijven binnen de Europese Unie het risico lopen dat hun bij zuivere doorvoerder inbreuk kan worden verweten, zullen zij hun vervoer in het vervolg bij voorkeur via andere landen laten verlopen. Dat is niet alleen onwenselijk voor tal van Europese sectoren (havens, scheepvaart, opslag en vervoer), maar kan - gezien vanuit het private belang van de houder van 'Europese' intellectuele eigendomsrechten - ook niet goed worden gerechtvaardigd omdat in geen van de lidstaten van de Europese Unie gebruik wordt gemaakt van het merk in het economische verkeer en het specifieke voorwerp van het intellectuele eigendomsrecht dus niet wordt aangetast.

Bij menigeen bestaat het gevoel dat het hek van de dam is, zodra 'namaakgoederen' zich fysiek op het Europese grondgebied bevinden omdat ze dan betrekkelijk eenvoudig in het vrije verkeer kunnen worden gebracht. Zo makkelijk gaat dat echter niet, omdat transitgoederen uitsluitend onder douane-verzegeling over het grondgebied van de Gemeenschap mogen worden vervoerd en in bepaalde daarvoor bestemde douane-entrepots kunnen worden opgeslagen. Vanaf het ogenblik dat de goederen in de Gemeenschap worden binnengebracht blijven zij onder douanetoezicht totdat zij het grondgebied van de Gemeenschap verlaten. Dit is geregeld in het Communautair Douanewetboek.⁴¹ De douaneautoriteiten kunnen precies nagaan waar de goederen zich bevinden en er moet ook een borg worden gesteld om te voorkomen dat de producten in het vrije economische verkeer worden gebracht. De douane controleert bij het verlaten van het Europese grondgebied of de zegels niet zijn verbroken. De vrees dat de goederen met transitstatus toch binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht, is veelal dus ongegrond. Bij concrete aanknopingspunten dat de onder een douanerechtelijke schorsingsregeling geplaatste goederen wel binnen de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht, kan bovendien een beroep worden gedaan op de in *Class International* en *Montex/Diesel* geformuleerde uitzondering

⁴⁰ O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?', *IER* 2007, p. 292.

⁴¹ Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (*PbEG* 1992, L 302, p. 1). Zie hierover uitgebreid C. De Meyer & C. Gommers, 'Het *Montex*-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?', *I.R. D.I.* 2006, p. 391.

(indien ten aanzien van die waren een handeling wordt verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht, kan daartegen wel worden opgetreden door de houder van het intellectuele eigendomsrecht). Daarmee is bewust een balans gecreëerd tussen de belangen van de vrije handel enerzijds en die van de bescherming van intellectuele eigendom anderzijds.

6 Tot besluit

Het Haagse vonnis in de zaak *Sosecal v. Sisvel* is door houders van intellectuele eigendomsrechten begrijpelijkerwijs verwelkomd, omdat de werking van het *Montex*-arrest in die zaak wordt beperkt en de vervaardigingsfictie uit de oude Anti-Piraterijverordening nieuw leven wordt ingeblazen. Ondanks het enthousiasme over de (niet-)toepassing van het arrest *Montex/Diesel* door de Haagse Voorzieningenrechter, lijkt de uitspraak ons bij de huidige stand van de Europese regelgeving en rechtspraak niet juist. Indien niet-communautaire namaakgoederen in het land van bestemming (het land waar zij in het vrije verkeer zullen worden gebracht) geen bescherming genieten, kan de houder van het intellectuele eigendomsrecht slechts in uitzonderlijke omstandigheden tegen de enkele doorvoer van die goederen binnen de Gemeenschap optreden, namelijk uitsluitend indien een derde ten aanzien van die waren een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. Zolang diens rechten niet worden geschonden, valt niet in te zien waarom de

houder van het intellectuele eigendomsrecht toch in het geweer zou moeten kunnen komen tegen de zuivere transitohandel van niet-communautaire goederen.⁴² Dat recht kan hij in ieder geval niet aan de Anti-Piraterijverordening ontleenen.

In de zaak *Sosecal v. Sisvel* is hoger beroep ingesteld, dus mogelijk worden de zeilen nog bijgesteld. Bij twijfel over een juiste toepassing van het arrest *Montex/Diesel* en de vraag of de vervaardigingsfictie (nog) een rol speelt en zo ja, welke - dat daarover gereede twijfel bestaat blijkt wel uit de discussie in literatuur⁴³ en de tegenstrijdige opvattingen van nationale rechters⁴⁴ -, ligt het in de rede prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Wij wachten de ontwikkelingen met veel interesse af.

⁴² In gelijke zin O. Schmutzer, 'Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden', *IER* 2007, 76, en in zijn naschrift, *IER* 2008, p. 11. Vgl. ook het commentaar van de Britse IP-log IP Kat (<http://ipkitten.blogspot.com>) op het vonnis: 'The IPKat is surprised at this analysis. It doesn't accord with his view of the thrust of the ECJ's decisions in *Montex v. Diesel and Class v. Colgate*, and he wonders if it could survive an appeal.'

⁴³ De Haagse Voorzieningenrechter wijst in het vonnis ook zelf op deze tegengestelde opvattingen (zie voetnoot 8 van het vonnis).

⁴⁴ Zie hiervoor onderdeel 4.