

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
P. CRUZ VILLALÓN  
van 3 februari 2011<sup>1</sup>

Inhoud

I — Inleiding .....	I - 12441
II — Rechtskader .....	I - 12442
A — Verordening nr. 3295/94 .....	I - 12443
B — Verordening nr. 1383/2003 .....	I - 12445
III — Hoofdgedingen en prejudiciële vragen .....	I - 12446
A — De zaak Philips .....	I - 12446
B — De zaak Nokia .....	I - 12447
IV — Procesverloop voor het Hof .....	I - 12449
V — Opmerking vooraf: Overeenkomsten en verschillen tussen de zaken Nokia en Philips	I - 12449
VI — Analyse van de prejudiciële vraag in de zaak Philips .....	I - 12451
A — De „vervaardigingsfictie” is niet af te leiden uit de tekst van de ingeroepen bepaling .....	I - 12454
B — De door Philips voorgestelde uitlegging gaat verder dan het doel van de douaneverordening .....	I - 12455

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

C — De eindbalans van de voorgaande rechtspraak slaat niet door naar de kant van de „vervaardigingsfictie” .....	I - 12457
D — Samenvatting .....	I - 12460
VII — Analyse van de prejudiciële vraag in de zaak Nokia .....	I - 12460
A — Voorafgaande beschouwingen .....	I - 12460
B — De artikelen 1, 4 en 9 van de verordening introduceren een specifiek criterium voor de legitimering van het optreden: het „vermoeden” van inbreuk .....	I - 12462
C — De douaneautoriteiten mogen niet anticiperen op de uitkomst van de beslissing ten gronde .....	I - 12463
D — Te zware bewijseisen zouden kunnen leiden tot onvolledige benutting van het ruime toepassingsgebied van de verordening .....	I - 12464
E — De verordening introduceert het begrip „vermoeden” .....	I - 12465
VIII — Conclusie .....	I - 12467
A — Op de prejudiciële vraag van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (zaak C-446/09) .....	I - 12467
B — Op de prejudiciële vraag van de Court of Appeal of England and Wales (zaak C-495/09) .....	I - 12468

## I — Inleiding

1. In de onderhavige gevoegde zaken stellen twee nationale rechterlijke organen prejudiciële vragen over de uitlegging van het Unierecht inzake het optreden van de douaneautoriteiten bij mogelijke inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

2. Concreet gaat het in beide zaken om goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt of door piraterij verkregen en die zijn geplaatst onder de regeling „extern douanevervoer”, een van de schorsingsregelingen die krachtens artikel 91, lid 1, sub a, van het communautair douanewetboek<sup>2</sup> „het vervoer mogelijk [maakt] van een plaats in het douanegebied van de 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 belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen”. Zoals de rechtspraak heeft aangegeven, is dit „extern douanevervoer” gebaseerd op een juridische fictie, want alles verloopt als waren de niet-communautaire goederen niet het grondgebied van een lidstaat binnengekomen.<sup>3</sup>

3. In de eerste zaak, Koninklijke Philips Electronics NV tegen Lucheng Meijing

Industrial Company Ltd e.a., C-446/09 (hierna: „zaak Philips”), verzoekt eiseres in het hoofdgeding om, binnen deze juridische fictie van het extern douanevervoer, nog een andere fictie toe te passen, namelijk de zogenoemde „vervaardigingsfictie”, volgens welke niet-communautaire transitgoederen worden behandeld alsof ze zijn vervaardigd in de lidstaat waar ze zich bevinden en zodoende onderworpen zijn aan de in die lidstaat geldende regeling ter bescherming van de intellectuele eigendom. Op die wijze zou niet behoeven te worden bewezen dat die goederen in de Unie in de handel zullen worden gebracht, hetgeen voor elk intellectuele-eigendomsrecht juist een in beginsel onmisbare voorwaarde voor bescherming is.

4. In de tweede zaak, Nokia Corporation tegen Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (hierna: „zaak Nokia”), hebben de Britse douaneautoriteiten een verzoek van deze onderneming om een aantal waarschijnlijk nagemaakte goederen vast te houden, afgewezen op grond dat hun bestemming Colombia was en er geen aanwijzingen bestonden dat zij op de markt van de Europese Unie zouden worden gebracht. De verwijzende rechter vraagt het Hof of het bewijs daarvan noodzakelijk is om deze goederen als „nagemaakt” in de zin van de douaneregeling te kwalificeren, zodat de

2 — Vastgesteld bij verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 (PB L 302, blz. 1).

3 — Arrest van 6 april 2000, Polo/Lauren (C-383/98, Jurispr. blz. I-2519, punt 34).

douaneautoriteiten tot vasthouding van de goederen kunnen overgaan.

5. Aldus geven de onderhavige gevoegde zaken het Hof de gelegenheid vast te stellen of de douaneverordeningen doorwerken op de materiële regeling van de intellectuele eigendom in het geval van transitgoederen, en onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten kunnen optreden wanneer zij goederen in die situatie aantreffen, en dat alles binnen de context van een rechtspraak die enigszins inconsequent is.

## II — Rechtskader

6. De onderhavige prejudiciële vragen betreffen de Uniewetgeving inzake het optreden van de douaneautoriteiten bij een vermoeden van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

7. Zo heeft de zaak Philips betrekking op verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (hierna: „oude douaneverordening” of „verordening van 1994”).<sup>4</sup> In de zaak Nokia, C-495/09, is

daarentegen 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 (hierna: „nieuwe douaneverordening” of „verordening van 2003”)<sup>5</sup> van toepassing, die de oude douaneverordening heeft ingetrokken en vervangen.

8. Beide verordeningen zijn vastgesteld krachtens artikel 133 EG<sup>6</sup> inzake de gemeenschappelijke handelspolitiek, waarvan lid 1 het volgende bepaalt: „De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gegrond op eenvormige beginselen, met name wat betreft de tariefwijzigingen, het sluiten van tarief- en handelsakkoorden, het eenvormig maken van liberalisatiemaatregelen, de uitvoerpolitiek, alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen, waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies.”<sup>7</sup>

9. Zowel de oude als de nieuwe douaneverordening omschrijft haar toepassingsgebied in de verschillende douanesituaties waarin goederen zich kunnen bevinden

<sup>4</sup> — PB L 341, blz. 8, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (PB L 27, blz. 1).

<sup>5</sup> — PB L 196, blz. 7.

<sup>6</sup> — Vóór het Verdrag van Amsterdam was dit artikel genummerd als artikel 113 EG-Verdrag. De verordening van 1994 verwijst naar die nummering, terwijl de verordening van 2003 verwijst naar artikel 133 EG.

<sup>7</sup> — Het nieuwe artikel 207 VWEU, waarin de essentie van deze bepaling is overgenomen, vermeldt specifiek „de handelsaspecten van intellectuele eigendom”.

waartegen optreden door de douaneautoriteiten mogelijk is, en definieert daartoe het begrip „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”.

overeenkomstig artikel 61 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek;

10. Beide verordeningen voorzien in een eerste optreden van de douaneautoriteiten (artikel 4 van beide verordeningen), eventueel gevolgd door een verzoek om op te treden, in te dienen door de houder van het recht (artikel 3 van de oude en artikel 5 van de nieuwe verordening), de eventuele inwilliging van dat verzoek, het nemen van desbetreffende maatregelen en in voorkomend geval het inleiden van een procedure „ten gronde” voor de bevoegde autoriteit.

- worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van verordening (EEG) nr. 2913/92, die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van genoemde verordening, waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan of welke overeenkomstig artikel 166 van die verordening in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst; en

A — *Verordening nr. 3295/94*<sup>8</sup>

11. Artikel 1 omschrijft het toepassingsgebied van de verordening:

- b) welke maatregelen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat zij inderdaad goederen zijn als bedoeld in lid 2, punt a.

„1. Bij deze verordening wordt vastgesteld:

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

- a) onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij goederen zijn als bedoeld in lid 2, punt a,

- a) „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”:

- voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven

- „nagemaakte goederen”, te weten:

- goederen, met inbegrip van de verpakking, waarop zonder

<sup>8</sup> — Zoals gewijzigd bij verordening nr. 241/99.

toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk, of dat daarvan op wezenlijke punten niet kan worden onderscheiden, waardoor volgens de communautaire wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douaneoptreden wordt ingediend, op de rechten van de houder van het betrokken merk inbreuk wordt gemaakt;

[...]

- ‚door piraterij verkregen goederen’, te weten: goederen die kopieën zijn of kopieën bevatten die zonder toestemming van de houder van het auteursrecht of van de naburige rechten, van de houder van een recht betreffende een al dan niet overeenkomstig het nationale recht geregistreerde tekening of model, respectievelijk van een door hem in het productieland gemachtigd persoon zijn vervaardigd, in de gevallen waarin de vervaardiging van deze kopieën volgens de communautaire wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, op het betrokken recht inbreuk maakt.

[...]”

12. Artikel 6 luidt:

„1. Wanneer een douanekantoor waaraan de beschikking tot inwilliging van het verzoek van de houder van het recht overeenkomstig artikel 5 is doorgegeven, in voorkomend geval na raadpleging van de indiener van het verzoek, vaststelt dat goederen die zich bevinden in een van de situaties als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a, overeenstemmen met de in de beschikking beschreven nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, schort deze dienst de vrijgave van de betrokken goederen op of houdt hij de goederen tegen. [...]

2. De wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a, verkeren, is van toepassing:

- a) op de indiening van het verzoek bij de autoriteit die bevoegd is ten principale te beslissen en op de onverwijld kennisgeving daarvan aan het in lid 1 bedoelde douanekantoor of de aldaar bedoelde dienst, tenzij het dit kantoor of die dienst is dat/die de zaak bij de bevoegde autoriteit aanhangig heeft gemaakt;
- b) op de vaststelling van de door deze autoriteit te geven beschikking. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken. [...]

B — *Verordening nr. 1383/2003*

of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen in de zin van artikel 166 van die verordening.

13. Artikel 1 luidt als volgt:

„1. Deze verordening stelt de voorwaarden vast waaronder de douaneautoriteiten kunnen optreden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, met name wanneer zij

2. Deze verordening stelt tevens de maatregelen vast die de bevoegde autoriteiten moeten nemen wanneer wordt vastgesteld dat de in lid 1 bedoelde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.”

14. Artikel 2, lid 1, omschrijft wat in de zin van de verordening wordt verstaan onder „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”:

a) voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek;

„a) namaakgoederen, namelijk:

b) worden aangetroffen bij een controle van goederen die het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten overeenkomstig de artikelen 37 en 183 van verordening (EEG) nr. 2913/92, onder een schorsingsregeling zijn geplaatst in de zin van artikel 84, lid 1, sub a, van die verordening, na voorafgaande kennisgeving wederuitgevoerd worden in de zin van artikel 182, lid 2, van die verordening

i) goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig geregistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen, en die zodoende, volgens de communautaire wetgeving in verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het gemeenschapsmerk of de wetgeving

van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, inbreuk maken op de rechten van de houder van het betrokken merk;

### III — Hoofdingingen en prejudiciële vragen

[...]

A — *De zaak Philips*

b) door piraterij verkregen goederen [...].”

15. Artikel 9 regelt de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten kunnen optreden. Lid 1 luidt als volgt: „Wanneer een douanekantoor waaraan overeenkomstig artikel 8 een besluit tot inwilliging van het verzoek van de houder van het recht is toegezonden, in voorkomend geval na overleg met de indiener van het verzoek vaststelt dat van goederen die zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, schorst het de vrijgave of houdt het de goederen vast. [...]”

16. Artikel 10 bepaalt: „Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.”

17. Op 7 november 2002 heeft de opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen te Antwerpen een uit Shanghai afkomstige lading scheerapparaten tegengehouden. Er werd vermoed dat de waar inbreuk maakte op de intellectuele-eigendomsrechten van Koninklijke Philips Electronics NV (hierna: „Philips”), met name op de internationale modelinschrijvingen voor elektrische scheerapparaten die (onder andere) voor de Benelux geregistreerd zijn bij de Wereld Organisatie voor Industriële Eigendom (WIPO) onder de nummers DM-034.562 op 9 juni 1995 en DM-045.971 op 29 juli 1998, en op de auteursrechten op het uiterlijk van deze scheerapparaten.

18. Op 12 november 2002 heeft Philips een algemeen verzoek om een optreden ingediend bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel. Dit verzoek werd op 13 november 2002 ingewilligd.

19. Daarop zonden de douaneautoriteiten Philips een foto van het scheerapparaat



„Golden Shaver” en deelden haar mee dat de volgende partijen waren betrokken bij de productie of de verhandeling van de tegengehouden scheerapparaten: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Chinese fabrikant van scheerapparaten; Far East Sourcing Ltd, gevestigd te Hong Kong, vervoerder van de goederen; Röhlig Hong Kong Ltd, expediteur van de goederen in Hong Kong, handelend in opdracht van de aangever of van de geadresseerde van de goederen; Röhlig Belgium NV, expediteur van de goederen in België, handelend in opdracht van de aangever of van de geadresseerde van de goederen.

20. In de douaneaangifte van vertegenwoordiger Röhlig Belgium NV, gedaan te Antwerpen op 29 januari 2003, waren de goederen aangegeven voor de regeling tijdelijke invoer, zonder dat daarbij het land van bestemming was vermeld. Tevoren, bij aankomst van de goederen in Antwerpen, was voor de goederen een summier aangifte gedaan overeenkomstig artikel 49 van het communautair douanewetboek.

21. Op 11 december 2002 heeft Philips een vordering ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, strekkende tot verkrijging van een verklaring voor recht dat inbreuk is gepleegd op haar intellectuele-eigendomsrechten. Naar de mening van Philips zou de Rechtbank op grond van artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 moeten uitgaan van de fictie dat de in beslag genomen goederen in België waren gefabriceerd,

en vervolgens Belgisch recht toepassen om vast te stellen of er sprake is van een inbreuk.

22. Alvorens over de grond van de zaak te oordelen, stelt de Rechtbank de volgende prejudiciële vraag aan het Hof:

„Vormt artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag/het transitstatuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?”

#### B — *De zaak Nokia*

23. In juli 2008 hielden de Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (de douaneautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk; hierna: „HMRC”) op de luchthaven Heathrow een zending goederen van Hong Kong naar

Colombia tegen voor inspectie. De zending bevatte ongeveer vierhonderd mobiele telefoons, accu's, handleidingen, dozen en hands-free-kits, alle voorzien van het merk „Nokia”.

24. Op 30 juli 2008 zond HMRC een brief met monsters van deze goederen naar Nokia Corporation (hierna: „Nokia”). Na onderzoek van de monsters bracht Nokia HMRC ervan op de hoogte dat het om namaakgoederen ging en vroeg of HMRC bereid was de goederen in beslag te nemen.

25. Op 6 augustus 2008 antwoordde HMRC dat zij na juridisch advies ingewonnen te hebben moeilijk konden begrijpen hoe goederen „namaak” konden zijn in de zin van artikel 2, lid 1, sub a-i, van de verordening, zonder bewijs dat zij op de markt van de Unie konden worden gebracht. Zonder zulk bewijs was het volgens HMRC niet rechtmatig de eigenaar zijn goederen af te nemen.

26. Op 20 augustus 2008 verzocht Nokia HMRC om naam en adres van de afzender en de geadresseerde mee te delen en om toezending van de relevante in het bezit van HMRC zijnde documenten met betrekking tot de zending. Een en ander geschiedde, maar Nokia slaagde er niet in de afzender en de geadresseerde te identificeren. Haars inziens hebben beiden maatregelen genomen om hun ware identiteit te verbergen.

27. Na een aanmaningsbrief aan HMRC heeft Nokia zich op 31 oktober 2008 tot de rechter gewend.

28. Bij beslissing van 29 juli 2009 oordeelde rechter Kitchin van de High Court of England and Wales (Chancery Division), dat de verordening de douaneautoriteiten niet het recht gaf of de verplichting oplegde gefalsifieerde goederen in doorvoer vast te houden of in beslag te nemen wanneer er geen aanwijzingen zijn dat de goederen in lidstaten op de markt zullen worden gebracht, aangezien dergelijke goederen geen „namaakgoederen” in de zin van artikel 2, lid 1, sub a-i, van verordening nr. 1383/2003 zijn.

29. Tegen de beslissing van rechter Kitchin werd hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal of England and Wales (hierna: „Court of Appeal”). Deze rechterlijke instantie heeft het Hof thans, met name met het oog op de zaak Philips, op de uiteenlopende opvattingen van nationale rechterlijke instanties en „gegeven de noodzaak van een systematische en uniforme uitlegging van de verordening”, de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

„Kunnen van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn van een derde staat naar een andere derde staat, ‚namaakgoederen’ in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van

verordening (EG) nr. 1383/2003 zijn, wanneer er geen aanwijzingen zijn dat deze goederen in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht, hetzij overeenkomstig een douaneprocedure hetzij doordat zij daar illegaal worden binnengebracht?”

de zaak Nokia: verzoekster, de International Trademark Association, de Tsjechische, de Franse, de Poolse en de Finse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie.

#### IV — Procesverloop voor het Hof

30. Het prejudiciële verzoek in de zaak Philips is op 17 november 2009 ter griffie van het Hof ingeschreven, dat in de zaak Nokia op 2 december 2009.

31. In de zaak Philips zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door verzoekster (Philips), Far East Sourcing, de Belgische en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie; in de zaak Nokia door verzoekster (Nokia), de International Trademark Association, de Portugese, de Poolse, de Tsjechische, de Finse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie.

32. Op de zittingen, die op 18 november 2010 zijn gehouden, zijn gehoord in hun pleidooien in de zaak Philips: verzoekster, Far East Sourcing, de Belgische en de Tsjechische regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie, en in

33. Bij beschikking van 11 januari 2011 zijn beide zaken gevoegd voor de conclusie en het arrest.

#### V — Opmerking vooraf: Overeenkomsten en verschillen tussen de zaken Nokia en Philips

34. Ondanks alle overeenkomsten die de onderhavige gevoegde zaken vertonen, is het essentieel om vanaf het begin de aandacht te vestigen op het principiële verschil tussen beide, om duidelijk te maken wat het specifieke van elke zaak is.

35. In de eerste plaats is het rechtskader verschillend als gevolg van de ontwikkeling van de communautaire douanewetgeving. In de zaak Philips vallen de feiten onder de verordening van 1994, terwijl in de zaak Nokia de verordening van 2003 van toepassing is. Bovendien hebben de prejudiciële vragen betrekking op verschillende bepalingen van beide verordeningen.

36. In de tweede plaats verschillen beide zaken wat betreft het soort intellectuele-eigendomsrecht dat in het geding is: auteurs- en modelrechten in de zaak Philips,<sup>9</sup> merkrecht in de zaak Nokia.<sup>10</sup>

37. Maar het belangrijkste verschil tussen beide zaken ligt toch in het voorwerp van het geschil waarin elk prejudicieel verzoek is ingediend. Daarmee dient het Hof bij zijn antwoord rekening te houden. In beide gevallen worden transitgoederen door de douaneautoriteiten vastgehouden, maar terwijl het hoofdeding in de zaak Nokia de rechtmatigheid betreft van het optreden van de Britse douaneautoriteiten, die de vasthouding van de goederen beëindigden op grond dat er geen sprake zou zijn van een „actuele” of „reële” inbreuk op het ingeroepen merk, heeft het verzoek aan het Hof in de zaak Philips betrekking op een latere en kwalitatief verschillende fase. In deze zaak immers heeft de houder van het intellectuele-eigendomsrecht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, zich na het optreden van de Belgische douaneautoriteiten inzake goederen van dat type en in die situatie, tot de rechter gewend met het verzoek voor recht te verklaren dat er daadwerkelijk sprake is van deze inbreuk, met de daaraan verbonden consequenties.

38. Deze waarschuwing is temeer op zijn plaats daar sommige opmerkingen die in de onderhavige zaken werden ingediend, blijk geven van een zekere verwarring tussen die twee dimensies van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. Daarom denk ik dat het noodzakelijk is om reeds nu aan de hand van de betrokken verordeningen onderscheid te maken tussen de drie opeenvolgende stappen die de autoriteiten van een lidstaat kunnen nemen in geval van een mogelijke inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht met betrekking tot transitgoederen.

39. De eerste fase, „voorbereidend” van aard, begint wanneer de douaneautoriteiten, indien zij „voldoende aanwijzingen” hebben dat er sprake is van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, „maatregelen voorafgaand aan een verzoek om optreden” nemen, die erin bestaan dat zij de vrijgave van de goederen opschorten of de goederen vasthouden, in beide gevallen gedurende een termijn van drie werkdagen.<sup>11</sup>

40. De tweede fase vangt aan wanneer — reeds op verzoek van de houder van het recht waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt<sup>12</sup>, en het inbreukvermoeden voortbestaat — de autoriteiten de opschorting van de vrijgave of de vasthouding van de goederen handhaven.<sup>13</sup> Deze fase heeft nog steeds een

9 — Hierop is richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28) en de desbetreffende omzettingswetgeving van toepassing.

10 — Beheerst door verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en door de nationale merkenregelgeving, geharmoniseerd bij richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

11 — Artikel 4 van verordening nr. 3295/94 en artikel 4 van verordening nr. 1383/2003.

12 — Dit verzoek om optreden wordt geregeld in artikel 3 van verordening nr. 3295/94 en in de artikelen 5 en 6 van verordening nr. 1383/2003.

13 — Artikel 6, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 9 van verordening nr. 1383/2003.

administratieve en voorlopige aard, maar omvat een optreden dat iets „stabiel” is dan dat in de vorige fase.

41. Vanaf dat moment, in de derde en laatste fase, kunnen zich de volgende situaties voordoen: a) de eigenaar van de vastgehouden goederen doet er afstand van, in welk geval ze onder douanetoezicht kunnen worden vernietigd<sup>14</sup>; b) binnen tien dagen vanaf de kennisgeving van het optreden in de tweede fase wendt de houder van het intellectuele-eigendomsrecht waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, zich tot de „bevoegde autoriteit” (normaal gesproken de rechter) om in een procedure ten gronde vast te stellen dat er inderdaad sprake is van inbreuk<sup>15</sup>, en c) de houder van het recht reageert niet binnen die termijn van tien dagen [dat wil zeggen dat de situaties a) en b) niet van toepassing zijn], waarna de goederen worden vrijgegeven of de vasthouding wordt beëindigd.<sup>16</sup>

42. Zo beknopt mogelijk geformuleerd, wordt dus in de zaak Nokia aan het Hof gevraagd of de douaneautoriteiten, om de

goederen te mogen vasthouden in wat ik de „tweede fase” heb genoemd, moeten beschikken over bewijs dat die goederen op de een of andere wijze op de markt van de Unie zullen worden gebracht, terwijl in de zaak Philips wordt gevraagd of dat bewijs een absolute voorwaarde is om in de procedure ten gronde die in voorkomend geval ter afsluiting van deze „derde fase” plaatsvindt, te kunnen vaststellen dat er inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.

43. Het is belangrijk om dit essentiële verschil niet uit het oog te verliezen bij het formuleren van een bruikbaar antwoord op de vragen van beide nationale rechters. De verschillen in de aard van beide zaken maken het noodzakelijk de vragen afzonderlijk te beantwoorden, in de volgorde van het zaaknummer, ook al wordt daarmee de chronologische volgorde van de twee beschermingswijzen tegen nagemaakte of door piraterij verkregen goederen omgedraaid.

14 — Artikel 11, lid 1, van verordening nr. 1383/2003. De verordening van 1994 kent deze „vereenvoudigde” procedure niet.

15 — Artikelen 6, lid 2, en 7, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1383/2003. Indien in deze procedure ten gronde een inbreuk wordt vastgesteld, kunnen met betrekking tot de goederen de „definitieve” maatregelen van artikel 8 van verordening nr. 3295/94 en van de artikelen 16 en 17 van verordening nr. 1383/2003 worden genomen: de goederen mogen niet in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, in het vrije verkeer worden gebracht, of worden uitgevoerd, etc., zij kunnen worden vernietigd of uit de handel worden genomen zonder enige compensatie, terwijl aan betrokkenen het economisch voordeel van de transactie kan worden ontnomen.

16 — Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1383/2003.

## VI — Analyse van de prejudiciële vraag in de zaak Philips

44. De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (hierna: „Rechtbank”) vraagt het Hof hoe een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht moet worden vastgesteld

wanneer het goederen betreft die zijn onderschept terwijl zij in transit waren.

45. Los van de wijze waarop de douaneautoriteiten in deze zaak zijn opgetreden, betreft deze eerste zaak, zoals ik al heb opgemerkt, de vaststelling (in dit geval door de rechter) of er sprake is van een reële en daadwerkelijke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, met alle consequenties die daaraan zijn verbonden.<sup>17</sup>

46. Concreet vraagt de Rechtbank zich af of uit artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 kan worden afgeleid dat bij die beoordeling moet worden geabstraheerd van de douanesituatie van de goederen en meer in het bijzonder moet worden uitgegaan van de fictie — die impliciet besloten zou liggen in de genoemde bepaling — dat die goederen zijn vervaardigd in de lidstaat waar zij zich bevinden.<sup>18</sup>

17 — Onder andere de vernietiging van de betrokken goederen of het uit de handel nemen ervan zonder enige compensatie (artikel 8, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 17 van verordening nr. 1383/2003).

18 — Zoals gezien, begint het verzoek van de Rechtbank overigens met de vraag of de genoemde bepaling een „regel van geïniformiseerd gemeenschapsrecht” vormt. Op die wijze geformuleerd, is het enig mogelijke antwoord dat de verordening als zodanig een regeling is die in al haar onderdelen bindend is en in de hele Unie directe werking heeft.

47. Hier wordt uitdrukkelijk een vraag gesteld naar de verenigbaarheid met het Unierecht van datgene wat inmiddels bekendstaat als de „vervaardigingsfictie”. De belangrijkste consequentie van die fictie is dat een niet-communautair goed in transit inbreuk kan maken op een intellectuele-eigendomsrecht als ware het een goed dat illegaal is vervaardigd in de lidstaat waar het zich in transit bevindt, ongeacht of dat goed bestemd is voor de markt van de Unie.<sup>19</sup>

48. Het beroep op deze juridische fictie, hetgeen de kern van de vraag vormt, zou het allereerst mogelijk maken het vereiste van „gebruik in het economisch verkeer” te omzeilen, een voorwaarde die zowel in artikel 9 van verordening nr. 40/94 als in artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 12 van richtlijn 98/71 wordt gesteld voor de vaststelling van inbreuk op respectievelijk een gemeenschapsmerk, een nationaal merk of een recht op een tekening of model.

49. Het specifieke voorwerp van intellectuele-eigendomsrechten is inderdaad om de houder van een merk, tekening of model het exclusieve recht op het gebruik te verlenen en

19 — Deze „vervaardigingsfictie” lijkt voor het eerst, in een octrooizaak, te zijn toegepast door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn arrest van 19 maart 2004 (LJN AO 0903, Philips/Postech en Princo). Het begrip is later overgenomen door de president van de Rechtbank Den Haag in zijn beslissing van 18 juli 2008 en door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen zelf, in een beslissing van 9 oktober 2008. De fictie lijkt hier en daar in de doctrine te zijn overgenomen, bijvoorbeeld door Eijsvogels, F., „Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa”, *Boek9.nl*, 24 november 2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>; en door Puts, A., „Goods in transit”, *194 Trademark World* 22-23 (februari 2007).

aan derden „het gebruik ervan in het economisch verkeer” te verbieden. Op deze wijze verbindt het materiële recht de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten aan het in de handel brengen van de betrokken producten of diensten.

eerdergenoemde bepalingen van materieel recht, door een bescherming te verlenen die is losgekoppeld van het daadwerkelijk „in de handel brengen” of „gebruik in het economisch verkeer” op het grondgebied van de betrokken lidstaat.

50. Voordat ik nader inga op dit voorstel tot uitlegging van het genoemde artikel 6, lid 2, sub b, wil ik erop wijzen dat het Hof al heeft uitgemaakt dat een situatie van doorvoer als zodanig geen in de handel brengen van de betrokken goederen is en dus het specifieke voorwerp van het merkrecht niet kan aantasten.<sup>20</sup>

51. In deze situatie lijkt voor de vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht door goederen die zich in transit bevinden, het bewijs onmisbaar dat die goederen in de handel zullen worden gebracht op het grondgebied waar het recht bescherming geniet. De toepassing van de zogenoemde „vervaardigingsfictie” zou betekenen dat de douaneverordeningen de bescherming van die rechten verruimen ten opzichte van de

52. Gelet op het voorgaande lijkt het moeilijk vol te houden, zoals Philips in haar opmerkingen doet, dat deze „vervaardigingsfictie” geen nieuw criterium voor de vaststelling van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten vormt en het materiële recht inzake deze rechten niet wijzigt.<sup>21</sup>

53. Zoals wij zullen zien, kan naar mijn mening de op de „vervaardigingsfictie” gebaseerde uitlegging niet uit de tekst van de ter ondersteuning ingeroepen artikelen worden afgeleid, valt zij buiten de doelstellingen van de douaneverordening en is zij in strijd met de heersende rechtspraak ter zake.

20 — Arrest van 23 oktober 2003, Rioglass en Transremar (C-115/02, Jurispr. blz. I-12705, punt 27). In tegenstelling tot de zaken die hier worden besproken, betrof dit arrest goederen die rechtmatig in een lidstaat waren vervaardigd, en zich in een andere lidstaat in doorvoer bevonden met bestemming een derde land, waardoor de discussie draaide om de mogelijkheid om een beroep te doen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen tegenover een optreden van de douaneautoriteiten. Ondanks dit essentiële verschil zijn de overwegingen van het arrest over de aard van de transitituatie van communautaire goederen volledig toepasbaar op een situatie van extern douanevervoer. Ook advocaat-generaal Jacobs merkt in zijn conclusie van 26 mei 2005 in de zaak Class International (arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, waarop ik hierna terugkom) het volgende op: „Bovendien kan worden gesteld dat wanneer het Hof dit standpunt inneemt ten aanzien van goederen die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden, een en ander a fortiori geldt voor niet-communautaire goederen waarvoor geen invoerformaliteiten zijn verricht” (punt 32).

21 — Als de gemeenschapswetgever de materiële bepalingen van het intellectuele-eigendomsrecht via de douaneverordeningen had willen herdefiniëren en aan de houders van die rechten verdergaande bevoegdheden had willen toekennen dan die geregeld in het materiële recht, dan zou hij zich daartoe hebben gebaseerd op de artikelen 100 A EG of 235 EG (na het Verdrag van Amsterdam: de artikelen 95 EG en 308 EG; thans de artikelen 114 VWEU en 352 VWEU) inzake de werking van de interne markt, welke de gebruikelijke juridische grondslag vormen voor materiële bepalingen over intellectuele-eigendomsrechten.

A — De „vervaardigingsfictie” is niet af te leiden uit de tekst van de ingeroepen bepaling

54. In de eerste plaats ben ik van mening dat de zogenoemde „vervaardigingsfictie” moeilijk kan worden geconstrueerd uit de tekst van artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94. Daartoe citeer ik hier de letterlijke tekst: „De wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a, verkeren, is van toepassing: [...] b) op de vaststelling van de door deze autoriteit te geven beschikking. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken.”

55. Allereerst wil ik opmerken dat het feit dat volgens deze bepaling „de bevoegde autoriteit” bij het geven van de beschikking ten gronde dezelfde maatstaven moet hanteren als voor de vaststelling of goederen die in de betrokken lidstaat worden vervaardigd op de rechten van de houder inbreuk maken, op geen enkele wijze impliceert dat niet-communautaire transitgoederen in alle opzichten moeten worden behandeld alsof ze illegaal in de betrokken lidstaat zijn vervaardigd.

56. Integendeel, bij nauwkeurige lezing van de bepaling wordt duidelijk, zoals ook de

Commissie en het Verenigd Koninkrijk hebben opgemerkt, dat de Uniewetgever met de formulering „in afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake” een subsidiaire conflictregel heeft willen vaststellen ter bepaling van het materiële recht dat de bevoegde autoriteit (in dit geval de Belgische rechter) moet toepassen om ten gronde te beslissen en dus te beoordelen of er sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendom. Deze bepaling van het toepasselijke recht is noodzakelijk (zoals de Commissie heeft opgemerkt kunnen 27 verschillende nationale wetgevingen op deze zaak van toepassing zijn) en vormt een natuurlijke toepassing van het territorialiteitsbeginsel dat voor die rechten geldt.<sup>22</sup>

57. Bovendien heeft de formulering van die subsidiaire aard van de bepaling („in afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake”) alleen op die wijze zin. Als werd aangenomen dat artikel 6 de zogenoemde „vervaardigingsfictie” invoert, moet dan bijvoorbeeld de toepassing daarvan op gemeenschapsmerken, die onder verordening nr. 40/94 vallen, worden uitgesloten, zodat deze minder bescherming zouden genieten dan andere intellectuele-eigendomsrechten?

58. De voorgaande conclusie wordt bevestigd door het bepaalde in artikel 10 van de nieuwe

22 — Zie in deze zin arresten van 10 november 1992, Exportur (C-3/91, Jurispr. blz. I-5529, punt 12), en 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 22).



verordening nr. 1383/2003, waarin de inhoud van artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 grotendeels is overgenomen. Dit artikel 10, dat duidelijker is geformuleerd, bepaalt: „Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.” Deze vergelijkbare bepaling uit de nieuwe verordening hanteert dus niet meer de term „vervaardigd” en heeft daardoor nog duidelijker het karakter van conflictregel.<sup>23</sup>

B — *De door Philips voorgestelde uitlegging gaat verder dan het doel van de douaneverordening*

59. In de tweede plaats lijkt het duidelijk dat de toepassing van de „vervaardigingsfictie” op dit soort goederen de mogelijkheid zou impliceren om reeds de plaatsing van de goederen onder een schorsingsregeling (doorvoer of

tijdelijke opslag) te verbieden, ongeacht welke bestemming voor deze goederen is opgegeven. Het is duidelijk dat dit een consequentie zou zijn die verder gaat dan het doel van de douanewetgeving van de Unie.

60. Overeenkomstig de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 3295/94 zijn de bepalingen van de verordening erop gericht „dat *het op de markt brengen* van dergelijke [nagemaakte en door piraterij verkregen] goederen zoveel mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden, *zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknot*”, aangezien het in de handel brengen van dergelijke goederen „de fabrikanten en handelaars die de wet eerbiedigen, alsook de houders van de auteursrechten en de naburige rechten, sterk benadeelt en de consument misleidt”.<sup>24</sup>

23 — In de nieuwe verordening komt de verwijzing naar de vervaardiging enkel voor in punt 8 van de considerans. Deze overweging sluit echter af met een zin die eveneens duidelijk het karakter van een conflictregel heeft: „Deze verordening laat de bepalingen van de lidstaten inzake de rechterlijke bevoegdheid en de gerechtelijke procedures onverlet”. Als beide overwegingen in hetzelfde punt van de considerans staan, is dat naar mijn mening omdat zij hetzelfde doel dienen, namelijk bepalen welk recht van toepassing is op de inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Bovendien lijkt het niet waarschijnlijk dat een regel met dermate vergaande consequenties uitsluitend zou zijn af te leiden uit een overweging van de considerans. Zie in die zin Van Hezewijk, J. K., „Montex and Rolex — Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods”, *International review of intellectual property and competition law*, deel 39 (2008), nr. 7, blz. 779.

61. Deze tweede overweging van de considerans weerspiegelt dus de wil van de gemeenschapswetgever om de inhoud van de douanewetgeving in overeenstemming te brengen met het gewone beschermingsregime voor intellectuele-eigendomsrechten, dat, zoals gezegd, berust op het „gebruik in het economisch verkeer”.

24 — Cursivering van mij. Zie in dezelfde zin punt 2 van de considerans van verordening nr. 1383/2003.

62. Wat dus in feite wordt beoogd, is het „op de markt van de Unie brengen” van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verhinderen, en niet hun doorvoer te verbieden nog voordat hun bestemming bekend is. Wanneer die bevoegdheid aan de houder van het beweerdelijk geschonden recht werd gegeven, dan zou de vrijheid van de rechtmatige handel — welke vrijheid de verordening in elk geval zegt te willen beschermen — worden beknot en zou de normale inhoud van de intellectuele-eigendomsrechten worden uitgebreid.

63. Zeker mag niet voorbij worden gegaan aan de tekst van de derde overweging van de considerans van de verordening van 1994 („voor zover nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde goederen uit derde landen worden ingevoerd, [dienen] het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap *en de plaatsing onder een schorsingsregeling* te worden verboden”).<sup>25</sup> Deze derde overweging van de considerans, en dan vooral de laatste zinsnede, kan echter niet worden begrepen zonder de hierboven geciteerde tweede overweging. Als deze derde overweging immers wordt gelezen in samenhang met de tweede, lijkt het duidelijk dat zij verwijst naar het verbod dat de bevoegde autoriteit kan opleggen wanneer deze uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, na te hebben vastgesteld dat de goederen inderdaad op de markt van de Unie zullen worden gebracht.

Slechts zo valt het bestaan van een procedure voor het optreden van de douaneautoriteiten te begrijpen, die erop is gericht — zo vervolgt deze overweging — „de naleving van dit verbod optimaal te waarborgen”.

64. Zowel Philips als de Belgische en de Italiaanse regering hebben opgemerkt dat de „vervaardigingsfictie” noodzakelijk is om de verordening van 1994 (en van de nieuwe verordening van 2003) te kunnen toepassen op goederen in externe transit die vallen onder artikel 1, zodat de douaneautoriteiten in gevallen als deze kunnen optreden. Zoals ik echter al heb aangegeven, verwacht dit soort argumenten de voorwaarden die voor het optreden van de douaneautoriteiten gelden, met de — striktere — voorwaarden voor de bevoegde autoriteit om een inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht definitief te kunnen vaststellen.

65. Bovendien mag niet worden vergeten dat de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Krachtens dit beginsel kunnen de rechthebbenden het onrechtmatig gebruik van hun recht slechts verbieden in die staten waar dit bescherming geniet.<sup>26</sup> Gegeven het feit dat doorvoer geen „gebruik in het economisch verkeer” betekent, zou een

25 — Cursivering van mij.

26 — Arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, reeds aangehaald, punt 22. Zie ook mijn conclusie van 14 september 2010 in de zaak Anheuser-Busch (C-96/09 P; Jurispr. 2011, blz. I-2131, punten 106 e.v.).

beroep op de vervaardigingsfictie een grote uitzondering vormen op dit territorialiteitsbeginsel, hetgeen ook vanuit dat gezichtspunt verder zou gaan dan de doelstellingen van de douaneverordening.<sup>27</sup>

*C — De eindbalans van de voorgaande rechtspraak slaat niet door naar de kant van de „vervaardigingsfictie”*

66. Het antwoord dat ik voorstel op de vraag in de zaak Philips, wil ik besluiten met een nadere beschouwing van de rechtspraak tot dusver over dit onderwerp, die regelmatig gunste van zowel het ene als het andere standpunt is aangehaald. Enigszins vooruitlopend op mijn conclusie over dit onderdeel ben ik van mening dat de zogenoemde „vervaardigingsfictie” niet te rijmen is met de meest recente rechtspraak ter zake, met name

27 — Philips heeft zich beroepen op de volgende tekst uit de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende douaneoptreden tegen de laatste tendensen op het gebied van namaak en piraterij van 11 oktober 2005 [COM(2005) 479 def., blz. 8, bijlage III.1]: „De douanewetgeving van de EU op dit gebied wordt thans tot de meest vergaande ter wereld gerekend. [...] Met controles op alle goederenbewegingen, met name tijdens overslag, beschermt de douane niet alleen de EU maar ook andere delen van de wereld en met name de minst ontwikkelde landen die vaak het doelwit van vervalsers vormen.” Toch kan noch uit de rechtspraak, noch uit de thans geldende regeling de mogelijkheid worden afgeleid om een strikt Europese bescherming tot derde landen uit te breiden door middel van verruiming van de maatregelen aan de grens. Zie in deze zin Große Ruse-Khan, H., en Jaeger, T., „Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes”, *International review of intellectual property and competition law*, deel 40 (2009), nr. 5, blz. 502-538.

de arresten *Class International*<sup>28</sup> en *Montex Holdings*<sup>29</sup>.

67. In 2005 heeft het Hof in de zaak *Class International* beslist dat richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 in die zin moeten worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het enkele binnenbrengen in de Gemeenschap — onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot — van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. In die gevallen dient de merkhouder de omstandigheden aan te tonen die de uitoefening van zijn verbodsrecht rechtvaardigen, door ofwel aan te tonen dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, ofwel dat zij te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

68. Deze beslissing lag in de lijn van het arrest *Rioglass en Transremar*, reeds aangehaald, waarin het Hof had beslist dat de enkele doorvoer van goederen geen „verhandeling” van de betrokken goederen is waardoor aanspraak op de bescherming van de materiële bepalingen van het merkrecht ontstaat.

28 — Reeds aangehaald.

29 — Arrest van 9 november 2006 (C-281/05, *Jurispr.* blz. I-10881; hierna: „arrest Montex”).

69. Een jaar later heeft het Hof in het arrest Montex in dezelfde lijn bepaald dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren, met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, slechts kan verbieden „wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht”.

70. Beide arresten geven kortom ondubbelzinnig aan dat het „gebruik in het economisch verkeer” een noodzakelijke voorwaarde is voor bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten, in bewoordingen die geen ruimte laten voor de ingeroepen „vervaardigingsfictie”. Weliswaar betreffen zij de uitlegging van de materiële bepalingen van het merkrecht (richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94) en niet de douaneverordeningen inzake het optreden van de douaneautoriteiten, maar men mag niet vergeten dat de bepalingen van die verordeningen, waarvan de uitlegging hier omstreden is, bij uitzondering op het terrein komen van de materiële draagwijdte van intellectuele-eigendomsrechten.

71. In dit verband is punt 40 van het arrest Montex van belang, waarin uitdrukkelijk

wordt gesteld 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 merkrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht”. In het licht van deze nauwkeurige uitspraak van het Hof is er binnen de douaneverordening geen plaats voor de ingeroepen „vervaardigingsfictie” omdat deze, zoals ik al heb aangegeven, een herdefiniëring van de intellectuele-eigendomsrechten zou betekenen.

72. Er is echter eerdere rechtspraak, bovendien specifiek betrekking hebbend op de douaneverordeningen, die, het moet gezegd, op gespannen voet staat met de arresten Class International en Montex en waarnaar uitgebreid is verwezen door degenen die in deze zaak de zienswijze van de „vervaardigingsfictie” aanhangen. Het gaat in het bijzonder om het arrest Polo/Lauren<sup>30</sup> uit 2000 en het arrest Montres Rolex uit 2004<sup>31</sup>.

73. Zowel in de zaak Polo/Lauren als in de zaak Rolex heeft het Hof de douaneverordening van 1994 van toepassing verklaard op niet-communautaire goederen die in doorvoer een lidstaat doorkruisen op weg naar een derde land, zonder bewijs te vereisen dat de goederen bestemd zijn voor de interne

<sup>30</sup> — Reeds aangehaald.

<sup>31</sup> — Arrest van 7 januari 2004, strafzaak tegen X (C-60/02, Jurispr. blz. I-651; hierna: „arrest Rolex”).

markt. De evidente verschillen tussen beide groepen arresten hebben geleid tot frequente kritiek op de tegenstrijdigheid tussen die uitspraken.<sup>32</sup>

74. Hierbij wil ik in de eerste plaats aantekenen dat het Hof zich van die spanning bewust is geweest en daarom heeft verklaard dat de uitkomst van de arresten Class International en Montex niet op losse schroeven wordt gezet door de daaraan voorafgaande rechtspraak.<sup>33</sup>

75. In de tweede plaats moet in het oog worden gehouden dat de focus in de eerste twee arresten lag op thema's als de geldigheid en de rechtsgrondslag van de douaneverordening (in de zaak Polo/Lauren) en op het bestaan van een eerdere strafbepaling in de zaak Rolex, terwijl de vraag of de goederen voor

het grondgebied van de Unie waren bestemd, relatief onderbelicht is gebleven.

76. Ten slotte wil ik onderstrepen dat het arrest Polo/Lauren grote nadruk legt op het gevaar dat namaakgoederen frauduleus op de markt van de Unie komen, om daaruit te concluderen dat deze doorvoer „rechtstreekse gevolgen voor de interne markt [kan] hebben”.<sup>34</sup>

77. Afgezien van al deze omstandigheden moet echter wel worden erkend dat er een zekere discontinuïteit bestaat tussen beide groepen arresten. Als er belang zou moeten worden gehecht aan het bestaan van die spanning, dan meen ik dat de meest recente arresten (Class International en Montex) het standpunt van het Hof het meest juist weergeven.

78. In elk geval is de ontstane verwarring bij de uitlegging van deze reeks arresten naar mijn mening grotendeels veroorzaakt door het feit dat het Hof tot nu toe zijn antwoorden heeft aangepast aan de bepaling die in de prejudiciële vraag werd genoemd, zonder daarbij altijd rekening te houden met het voorwerp van het geding waarbinnen die vraag werd gesteld.

79. In de zaken die nu aan het Hof zijn voorgelegd, bestaat de uitdaging erin, duidelijk te

32 — Vrins, O., en Schneider, M., „Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?“, *Journal of IP Law and Practice*, 2005, deel 1, nr. 1, blz. 45 en 46.

33 — Zie in dit verband in het bijzonder de punten 35-40 van het arrest Montex en de punten 38-45 van de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro van 4 juli 2006 in dezelfde zaak, waarin het vraagstuk uitgebreider en wellicht nog duidelijker wordt uiteengezet. In het arrest Class International wordt het vraagstuk niet uitdrukkelijk aangeroerd, waarschijnlijk omdat de douaneverordening eenvoudigweg niet van toepassing was, aangezien het ging om parallelimport van originele merkgoederen (artikel 1, lid 4, van verordening nr. 3295/94 en artikel 3 van verordening nr. 1383/2003). De reeds aangehaalde conclusie van advocaat-generaal Jacobs in die zaak bevat echter wel een verwijzing naar het arrest Polo/Lauren, met de toelichting dat dit arrest was gewezen in een andere context (punt 34).

34 — Punt 34 van het arrest Polo/Lauren, reeds aangehaald.

maken onder welke omstandigheden elk van beide bepalingen moet worden toegepast, en te concretiseren wat de drempel is voor legitimering van enerzijds het optreden van de douaneautoriteiten en anderzijds de (gewoonlijk rechterlijke) vaststelling van de inbreuk op het recht.<sup>35</sup>

maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.

## VII — Analyse van de prejudiciële vraag in de zaak Nokia

### D — *Samenvatting*

80. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om op de vraag van de Rechtbank te antwoorden als volgt: Artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 kan niet in die zin worden uitgelegd dat het (in deze zaak rechterlijke) orgaan van de lidstaat waartoe de houder van een intellectuele-eigendomsrecht zich heeft gewend overeenkomstig artikel 7 van de verordening, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het transit-statuut van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat het de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk

### A — *Voorafgaande beschouwingen*

81. Zoals ik al heb aangegeven, stelt de Court of Appeal haar vraag in de zaak Nokia, in tegenstelling tot de zaak die ik zojuist heb besproken, in een geding waarin de rechtmatigheid wordt bestreden van het afwijzende besluit van de Britse douaneautoriteiten op het verzoek van Nokia om bepaalde transitgoederen verder vast te houden.

82. Formeel gezien wordt gevraagd naar de uitlegging van het begrip „namaakgoederen” in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van de nieuwe verordening nr. 1383/2003: „goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig geregistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen, en die zodoende, volgens de communautaire wetgeving in verordening (EG)

35 — Zoals ik in mijn bespreking van de zaak Nokia zal uiteenzetten, is het naar mijn mening evident dat die drempel niet in beide gevallen even hoog mag zijn en dat het preventieve optreden van de douaneautoriteiten slechts gebaseerd behoeft te zijn op een „begin van bewijs”, min of meer gefundeerd, maar dat niet hoeft te worden bewezen dat de goederen in de Unie in de handel zullen worden gebracht. Die laatste eis zou namelijk al een vrijwel definitieve vaststelling van de inbreuk betekenen, en daarom mag deze slechts worden gesteld in zaken als de onderhavige (Philips).

nr. 40/94 [...], of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, inbreuk maken op de rechten van de houder van het betrokken merk”.

83. Het is dus aan het Hof om uit te maken of deze bepaling een autonoom begrip „namaakgoederen” creëert, dat losstaat van de materiële regeling inzake het optreden van de douaneautoriteiten.

84. Welnu, ik ben van mening dat de wijziging in de betrokken bepaling naar de materiële regels van merkrecht, ondanks het inleidende woord „zodoende”<sup>36</sup>, onvoorwaardelijk is en dat dientengevolge het standpunt dat het zou gaan om een „autonoom begrip”, zoals door sommige betrokkenen is verdedigd, niet kan slagen. Om te kunnen spreken van een „namaakgoed” in de zin van verordening nr. 1383/2003 moet dus worden bewezen dat de betrokken producten bestemd zijn voor de markt van de Europese Unie. Als dat niet is bewezen, voldoen de transitgoederen niet aan de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer”, die zowel door verordening nr. 40/94 als door de nationale merkenwetgevingen wordt gesteld.

36 — „De ce fait” in de Franse versie; „thereby” in de Engelse versie; „og som derved” in de Deense; „und damit” in de Duitse; „e que pertanto” in de Italiaanse; „por tanto” in de Spaanse; „por ese motivo” in de Portugese; „ja joka siten” in de Finse; „och som därigenom” in de Zweedse versie.

85. Zoals in de vorige zaak duidelijk is geworden, moet absoluut aan deze voorwaarde worden voldaan wanneer het erom gaat in de procedure ten gronde — voor de rechter of een andere instantie — vast te stellen of er sprake is van een inbreuk op het merkrecht. In de onderhavige zaak is het derhalve de vraag of dit bewijs ook noodzakelijk is in de eventuele voorafgaande fase van het optreden van de douaneautoriteiten.

86. Dat standpunt, gebaseerd op artikel 2 van verordening nr. 1383/2003, hebben de Britse douaneautoriteiten gehanteerd bij hun afwijzing van de verdere vasthouding van de transitgoederen, omdat er geen overtuigend bewijs voor was dat ze bestemd waren voor de markt van de Unie.

87. Als het er echter om gaat te bepalen wat „namaakgoederen” *in de zin van de verordening* zijn, of, wat op hetzelfde neerkomt, welke voorwaarden vereist zijn voor een optreden van de douaneautoriteiten, dan lijkt het evident dat artikel 2 van verordening nr. 1383/2003, waarop de prejudiciële vraag zich concentreert, niet geïsoleerd kan worden onderzocht.

88. Integendeel, ik ben van mening dat in het bijzonder rekening moet worden gehouden met artikel 1 van diezelfde verordening, waarin haar werkingssfeer wordt afgebakend, en met de artikelen 4 en 9 waarin de voorwaarden worden behandeld voor het optreden van de douaneautoriteiten. Welnu, zoals wij hierna zullen zien, wordt in al deze

bepalingen het begrip „vermoeden” als criterium voor dat optreden gebruikt.<sup>37</sup>

89. Bovendien zou een extensieve en geïsoleerde uitlegging van artikel 2, waarbij dat artikel wordt gebruikt als enige referentie-bepaling voor de vaststelling of de douaneautoriteiten mogen optreden, moeilijk te verenigen zijn met de doelstellingen van de verordening, met de bevoegdheden die daarin aan die autoriteiten worden toegekend, en met de bestaande rechtspraak ter zake.<sup>38</sup>

*B — De artikelen 1, 4 en 9 van de verordening introduceren een specifiek criterium voor de legitimering van het optreden: het „vermoeden” van inbreuk*

90. In tegenstelling tot artikel 2, dat zich ertoe beperkt te omschrijven wat „in de zin van de verordening” wordt verstaan onder goederen die inbreuk maken op een

intellectuele-eigendomsrecht, spreken de artikelen 1, 4 en 9 uitdrukkelijk van de mogelijkheid van een optreden van de douaneautoriteiten wanneer zij een „vermoeden” hebben dat goederen in verschillende douanesituaties „inbreuk maken” of „inbreuk kunnen maken” op een intellectuele-eigendomsrecht.

91. Zoals hierboven al is aangegeven, maakt verordening nr. 1383/2003 (en eerder ook verordening nr. 3295/94) een duidelijk onderscheid tussen de fase van optreden van de douaneautoriteiten en de fase die betrekking heeft op de inhoudelijke vaststelling van de inbreuk. De eerste fase is typisch administratief, preventief, terwijl de tweede zich meestal voor de rechter afspeelt en in elk geval een beslissing ten gronde impliceert die gewoonlijk definitief is.

37 — „Voldoende aanwijzingen”, in artikel 4; „Wanneer een douanekantoor [...] vaststelt dat [...] wordt vermoed”, in artikel 9.

38 — Al met al is het voor het bereiken van de doelstellingen van de verordening niet nodig om, zoals de INTA voorstelt, een beroep te doen op de zogenoemde „vervaardigingsfictie”, die ik reeds in de vorige zaak heb behandeld en die mij ook in deze context niet te verdedigen lijkt. De enige bepaling van verordening nr. 1383/2003 die eventueel zou kunnen dienen als basis voor deze fictie, is artikel 10, een conflictregel, die bovendien — zoals kan worden afgeleid uit de koptekst van hoofdstuk III van de verordening — van toepassing is op het besluit ten gronde en niet op de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten kunnen optreden, hetgeen hier juist in het geding is.

92. Welnu, zoals de verordening de beslissing in elke fase aan verschillende autoriteiten toekent, stelt zij aan die beslissing ook telkens verschillende voorwaarden, die strikter zijn voor een beslissing ten gronde, want enkel die beslissing kan uitlopen op een verbod om het betrokken merk in het economisch verkeer



van de Unie te gebruiken.<sup>39</sup> Daarentegen zijn de maatregelen die de douaneautoriteiten kunnen nemen voorlopig en preventief van aard en daarom is het logisch dat de drempel voor dat optreden lager is.

93. Alleen zo is te begrijpen dat artikel 5, lid 5, van verordening nr. 1383/2003, waarin uitputtend de inhoud wordt geregeld van het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten, enkel bepaalt dat dit verzoek „alle informatie [moet bevatten] die de douaneautoriteiten nodig hebben om de goederen met zekerheid te identificeren”, met name „bijzonderheden betreffende het type of patroon van de fraude *indien de houder van de rechten daarvan op de hoogte is*”.<sup>40</sup>

94. Daarnaast eist deze bepaling van de verzoeker „het *bewijs* dat deze de houder is van het recht voor de betrokken goederen” en verlangt van hem een verklaring waarin hij de aansprakelijkheid aanvaardt jegens de betrokken personen, wanneer de behandeling van het verzoek om optreden niet wordt

voortgezet ingevolge een handeling of verzuim van de houder van het recht, of wanneer achteraf wordt vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht (artikel 6, lid 1). De „plaats van bestemming” van de goederen alsook andere gegevens, zoals bijvoorbeeld „de geplande datum van aankomst of vertrek van de goederen”, hoeven in het verzoek slechts „ter indicatie en voor zover bekend” worden verstrekt.

95. Het gaat er dus om, de verdachte goederen te lokaliseren en te waarborgen dat het verzoek om optreden voldoende serieus is. Het gaat er natuurlijk nog niet om, een inbreuk op het ingeroepen recht vast te stellen. Als de wetgever reeds in dit stadium overtuigend bewijs had willen eisen van een (ook maar potentiële) inbreuk op het recht, dan had hij dat uitdrukkelijk gedaan.

*C — De douaneautoriteiten mogen niet anticiperen op de uitkomst van de beslissing ten gronde*

39 — In diezelfde zin onderstrepen Vrins en Schneider dat het voorwerp van artikel 1, lid 1, van de verordening van 2003 niet moet worden verward met dat van artikel 16 van diezelfde verordening: „Terwijl het eerste artikel de voorwaarden regelt voor het optreden van de douaneautoriteiten indien *wordt vermoed* dat de goederen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, bepaalt het tweede artikel dat de goederen, wanneer *die inbreuk is vastgesteld*, na het optreden van de douane ex artikel 9 en aan het eind van de in artikel 13 genoemde procedure, niet in het vrije verkeer mogen worden gebracht, noch in de handel mogen komen, zelfs niet slechts worden vervoerd” (Vrins, O., en Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, blz. 73).

40 — Cursivering van mij.

96. Bovendien is het evident dat het niet de taak is van de douaneautoriteiten om een definitieve uitspraak te doen over de vraag of er sprake is van een inbreuk op

intellectuele-eigendomsrechten. Indien uit artikel 2 zou kunnen worden afgeleid dat de verordening hetzelfde bewijsniveau inzake de inbreuk eist voor de vasthouding van de goederen door de douane als voor het definitief uit de handel nemen of vernietigen ervan, dan zou het besluit van de douaneautoriteiten in zekere zin al vooruitlopen op het resultaat van een procedure ten gronde, die eventueel later zal plaatsvinden en waarin een andere autoriteit beslist.

97. Het preventieve toezicht mag kortom niet ervan afhankelijk worden gesteld of een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht onomstotelijk is komen vast te staan. Omdat deze maatregel preventief is, heeft hij een voorlopig karakter (niet langer dan tien dagen), en is het logisch dat hij op basis van voorlopige gegevens of „een vermoeden” wordt genomen.<sup>41</sup>

41 — Zo min als in deze fase een onomstotelijk bewijs van de bestemming van de goederen kan worden verlangd, zo min lijken de douaneautoriteiten in deze context te moeten onderzoeken of er voldaan wordt aan andere voorwaarden die in de materiële bepalingen worden gesteld aan het ontstaan van de bescherming van het betrokken recht. Om dat te beoordelen is soms een feitelijk en juridisch onderzoek van een zekere complexiteit vereist. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beoordeling van het „verwarringsgevaar”, een begrip dat voorkomt in de materiële bepalingen van merkrecht, maar niet in artikel 2 van verordening nr. 1383/2003, waarschijnlijk om de douaneautoriteiten niet te belasten met de vaststelling of daarvan in die fase sprake is. Over de verschillen in de definitie van namaakgoederen in de douaneverordeningen en de materiële bepalingen van merkrecht, zie Hiezewijk, J. K., op. cit., blz. 785 e.v., en Vrins, O., en Schneider, M., op. cit., blz. 97.

D — *Te zware bewijzeisen zouden kunnen leiden tot onvolledige benutting van het ruime toepassingsgebied van de verordening*

98. Dit soort bewijzeisen zou in de praktijk elke preventieve vasthouding van goederen in externe transit kunnen beletten, ondanks het feit dat deze goederen uitdrukkelijk vallen onder het toepassingsgebied van de verordening.

99. Aan de ontwikkeling van de douanewetgeving is het duidelijkst te zien hoeveel belang de gemeenschapswetgever eraan hecht om alle douanesituaties te regelen waarin namaakte of door piraterij verkregen goederen zich kunnen bevinden.<sup>42</sup> Krachtens artikel 1 van verordening nr. 1383/2003 vallen binnen haar werkingssfeer zowel goederen die voor het vrije verkeer, voor uitvoer of voor wederuitvoer worden aangegeven, als goederen die worden aangetroffen bij een controle van goederen die het grondgebied van de Unie binnenkomen of verlaten, goederen die na voorafgaande kennisgeving wederuitgevoerd worden, goederen die in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen, en goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst. Overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van het communautair douanewetboek omvat deze schorsingsregeling onder andere

42 — Zie hierover Lois Bastida, F., „El Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, deel XXIV (2003), blz. 1228.

het extern douanevervoer, het douane-entrepot en de tijdelijke invoer.

uitgelegd dat deze bepalingen adequaat kunnen worden toegepast.

100. Dit soort douaneregelingen kan frauduleus worden gebruikt als middel om goederen binnen te brengen met het doel ze illegaal in de Unie in de handel te brengen. Niets verplicht immers de geadresseerde om in dit eerste stadium de bestemming van de goederen aan te geven of zelfs de aard van de goederen te vermelden.

103. Zoals reeds uit de titel van de verordening blijkt, regelt deze zowel „het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten” als „de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten”.

101. Door de bewijsproblemen die dit soort situaties oplevert, zou, indien het enkele vermoeden van onregelmatigheden onvoldoende was voor een preventief optreden van de douaneautoriteiten, de ruime werkingssfeer van de verordening zoals die in artikel 1 is gedefinieerd, niet benut kunnen worden en zou de kans toenemen op misbruik van de schorsingsregelingen om een inbeslagname van de goederen te vermijden.

104. Wat het tweede aspect betreft zal moeten worden vastgesteld of de goederen „namaak” zijn of „door piraterij verkregen” in de zin van artikel 2. Zoals ik al heb opgemerkt met betrekking tot de zaak Philips, moeten hiervoor de criteria worden gehanteerd van de materiële regels van merkrecht en van andere intellectuele-eigendomsrechten. De verwijzing in artikel 2 naar die materiële bepalingen moet daarom in die zin worden opgevat.

E — *De verordening introduceert het begrip „vermoeden”*

105. Daarentegen mogen de douaneautoriteiten bepaalde goederen onderscheppen wanneer „wordt vermoed” dat ze voldoen aan de criteria van artikel 2, inclusief de criteria van de materiële bepalingen waar dat artikel naar verwijst. Meer wordt noch door de verordening, noch door de rechtspraak verlangd.

102. Op grond van het voorgaande ben ik van mening dat de definitie van „namaakgoederen” in artikel 2, lid 1, sub a, van verordening nr. 1383/2003 een hulpmiddel is voor de toepassing van de overige bepalingen van de douaneverordening, en zo moet worden

106. Het probleem is echter dat het begrip „vermoeden” in deze context onlosmakelijk is verbonden met de feitelijke situatie. Onder „vermoeden” moet in elk geval niet een

onweerlegbare vaststelling worden verstaan, en anderzijds mag dit criterium ook weer niet aanleiding geven tot een totaal willekeurig optreden van de douaneautoriteiten.<sup>43</sup>

107. Daarom ben ik van mening dat de douaneautoriteiten voor een rechtmatige onderschepping van transitgoederen die aan hun toezicht zijn onderworpen, ten minste over een „begin van bewijs” moeten beschikken, dat wil zeggen over een indicatie dat deze goederen daadwerkelijk inbreuk kunnen maken op een intellectuele-eigendomsrecht.

108. In het concrete geval van transitgoederen is, vanzelfsprekend, de bestemming van de goederen het element dat in deze fase het moeilijkst te bewijzen is.

109. Bij de beoordeling van dat „vermoeden” moet met name rekening worden gehouden met het gevaar dat de goederen frauduleus op de markt van de Unie zouden worden gebracht. Ondanks alle waarborgen waarin het communautaire toezichtstelsel voorziet, bestaat dat gevaar. Niet mag immers worden vergeten dat de regeling extern douanevervoer zelf gebaseerd is op een juridische fictie

en dat de goederen wel degelijk fysiek op het grondgebied van de Unie aanwezig zijn.

110. Op basis van deze fictie zijn goederen die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, niet onderworpen aan rechten bij invoer, noch aan andere handelspolitieke maatregelen, als waren zij het communautair grondgebied niet binnengekomen. Toch is deze doorvoer, zoals in het arrest Polo/Lauren duidelijk wordt aangegeven, „geen activiteit die niets van doen heeft met de interne markt”.<sup>44</sup> Uiteindelijk moet worden beoordeeld of dit gevaar voldoende aanleiding geeft om te „vermoeden” dat bepaalde goederen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht.

111. Zo kunnen — om een aantal voorbeelden te geven — omstandigheden als een extreem lange duur van de transitsituatie, het soort en het aantal gebruikte transportmiddelen, de moeilijkheidsgraad van het identificeren van de afzender van de goederen of het gebrek aan gegevens over de fysieke bestemming of de geadresseerde van de goederen, in bepaalde situaties de basis vormen voor een gefundeerd vermoeden dat de goederen, die op zich al de schijn hebben „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” te

43 — De douanewetgeving zelf nuanceert hier en daar deze verwijzing naar vermoedens: artikel 4 van de verordening van 2003 spreekt bijvoorbeeld van „voldoende aanwijzingen”, terwijl artikel 4 van de verordening van 1994 spreekt van een situatie waarin het „voor het douanekantoor [...] duidelijk is dat het nagemaakte of door piraterij verkregen goederen betreft”. Beide bepalingen doelen op het eerste optreden van de douaneautoriteiten, nog vóór het verzoek van de houder van het recht.

44 — Punt 34. Om die reden heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer opgemerkt dat deze fictie „niet verder moet worden opgerekt dan de werkingssfeer waarvoor zij was bedoeld” (conclusie van 16 december 1999 in de zaak Polo/Lauren, punt 21). Naar mijn mening mag deze omstandigheid er echter niet toe leiden dat deze fictie zou worden vervangen door een totale gelijkstelling van transitgoederen met goederen die in de Unie in het vrije verkeer zijn gebracht of vervaardigd.

zijn, in de Unie in de handel zullen worden gebracht.

112. Derhalve stel ik voor om aan de Court of Appeal of England and Wales te antwoorden dat van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in

een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn vanuit een derde staat naar een andere derde staat, door de betrokken douaneautoriteiten kunnen worden vastgehouden, mits er voldoende aanwijzingen zijn om te vermoeden dat het namaakgoederen zijn, en in het bijzonder dat zij op de markt van de Europese Unie zullen worden gebracht, hetzij overeenkomstig een douaneprocedure, hetzij doordat zij daar illegaal worden binnengebracht, ook al bestaat daarvoor geen bewijs.

## VIII — Conclusie

113. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om te antwoorden als volgt:

*A — Op de prejudiciële vraag van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (zaak C-446/09)*

„Artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, kan niet in die zin worden uitgelegd dat het rechterlijk orgaan van de lidstaat dat overeenkomstig artikel 7 van de verordening is aangezocht door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het

transit-statuuat van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat dit orgaan de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.”

B — *Op de prejudiciële vraag van de Court of Appeal of England and Wales (zaak C-495/09)*

„Van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn vanuit een derde staat naar een andere derde staat, kunnen door de betrokken douaneautoriteiten worden vastgehouden, mits er voldoende aanwijzingen zijn om te vermoeden dat het namaakgoederen zijn, en inzonderheid dat zij op de markt van de Europese Unie zullen worden gebracht, hetzij overeenkomstig een douaneprocedure, hetzij doordat zij daar illegaal worden binnengebracht.”