

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 26 mei 2005¹

1. Met deze prejudiciële verwijzing wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage in wezen te vernemen hoe het begrip „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in artikel 5 van de merkenrichtlijn² moet worden uitgelegd. De verwijzende rechter vraagt met name (i) of het binnenbrengen in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer van niet-communautaire, oorspronkelijke merkgoederen, het opslaan van deze goederen in een douane-entrepot in de Gemeenschap of het te koop aanbieden of verkopen van de aldus opgeslagen goederen, in alle gevallen zonder toestemming van de merkhouder, moet worden aangemerkt als „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn, en (ii) op welke partij in de uit deze situaties voortvloeiende procedures wegens merkinbreuk de bewijslast rust.

van het merkrecht. Dit door het Hof oorspronkelijk in de context van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans artikelen 28 EG en 30 EG) ontwikkelde beginsel is thans neergelegd in artikel 7 van de merkenrichtlijn. De essentie van dit beginsel is dat de merkhouder zijn rechten niet kan doen gelden met betrekking tot goederen die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.³

Relevante voorschriften van gemeenschapsrecht

Merkenwetgeving

2. De toestemming van de merkhouder voor de betrokken handeling is relevant vanwege het beginsel van communautaire uitputting

3. Artikel 5 van de merkenrichtlijn bepaalt:

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

3 — Overeenkomstig artikel 65, lid 2, juncto bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3), is artikel 7, lid 1, voor de toepassing van deze Overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder [...]”
een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toe-
stemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch
verkeer te verbieden

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

4. De artikelen 9, lid 1, sub a, en 9, lid 2, sub
b en c, van de verordening inzake het
gemeenschapsmerk⁴ bevatten een identieke
bepaling voor gemeenschapsmerken als de
artikelen 5, lid 1, sub a, en 5, lid 3, sub b en c,
van de merkenrichtlijn.

[...]

Douanewetgeving

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2
worden verboden:

5. Artikel 24 EG bepaalt:

- a) [...]

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

„Als zich bevindend in het vrije verkeer in
een lidstaat worden beschouwd: de produc-
ten uit derde landen waarvoor in genoemde
staat de invoerformaliteiten zijn verricht en
de verschuldigde douanerechten en heffin-
gen van gelijke werking zijn voldaan en
waarvoor geen gehele of gedeeltelijke terug-
gave van die rechten en heffingen is ver-
leend.”

- c) het invoeren of uitvoeren van waren
onder het teken;

⁴ – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december
1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

6. Artikel 37, lid 1, van verordening (EG) nr. 2913/92⁵ tot vaststelling van het communautair douanewetboek, bepaalt dat de in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht aan douanetoezicht zijn onderworpen. Ingevolge artikel 38, lid 1, sub a, moeten zij door de persoon die ze in de Gemeenschap binnenbrengt, onverwijld naar het door de douaneautoriteiten aangewezen douanekantoor worden gebracht. Artikel 48 bepaalt dat de bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een toegestane douanebestemming moeten krijgen.

2. De voor de regeling uitvoer, de regeling passieve veredeling, de regeling douanevoer of de voor het stelsel van douane-entrepots aangegeven communautaire goederen bevinden zich onder douanetoezicht vanaf het ogenblik waarop de douaneaangifte is aanvaard en tot op het ogenblik waarop zij het douanegebied van de Gemeenschap verlaten of worden vernietigd of tot op het ogenblik waarop de douaneaangifte ongeldig wordt verklaard.”

De regeling extern douanevervoer

7. Volgens de omschrijving van artikel 4, lid 15, van verordening nr. 2913/92 omvat de „toegestane douanebestemming” mede de plaatsing van goederen onder een douaneregeling. Ingevolge artikel 4, lid 16, vallen onder „douaneregeling” ook „douanevoer” en „douane-entrepot”.

9. De regeling extern douanevervoer heeft over het algemeen betrekking op uit derde landen afkomstige goederen die zich niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden. Het Hof van Justitie heeft de juridische fictie waarop de procedure berust als volgt verklaard:

8. Artikel 59 van verordening nr. 2913/92 bepaalt:

„1. Voor goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, moet een aangifte tot plaatsing onder deze douaneregeling worden gedaan.

„Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, als waren zij het communautair grondgebied niet binnengekomen. In werkelijkheid zijn zij uit een derde land ingevoerd en doorkruisen zij een of meer lidstaten, alvorens naar een ander derde land te worden uitgevoerd.”⁶

5 — Verordening van de Raad van 12 oktober 1992 (PB L 302, blz. 1).

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

10. Volgens artikel 91, lid 1, van verordening nr. 2913/92 maakt de regeling extern douanevervoer „het vervoer mogelijk 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 handelspolitiieke maatregelen worden onderworpen”.

11. Artikel 92 bepaalt dat de regeling extern douanevervoer eindigt „wanneer de goederen samen met het bijbehorende document bij de douane worden aangebracht op het kantoor van bestemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling”. Het kantoor van bestemming is het douane-kantoor waar de onder de regeling voor douanevervoer geplaatste goederen ter beëindiging van het douanevervoer moeten worden aangebracht.⁷

hoeven te worden betaald, of in het vrije verkeer worden gebracht, in welk geval invoerrechten verschuldigd zijn. Het Hof heeft geoordeeld dat de „wezenlijke functie van douane-entrepots is gelegen in de opslag van goederen” en er niet op is gericht de overgang van een goed van het ene naar het andere handelsstadium mogelijk te maken.⁸

13. Aangezien douane-entrepot onder de economische douaneregelingen⁹ valt, is voor gebruikmaking ervan een door de douane-autoriteiten af te geven vergunning vereist.¹⁰ Deze vergunning wordt slechts afgegeven aan personen die alle noodzakelijke waarborgen bieden voor het goede verloop van de handelingen en mits de douaneautoriteiten het toezicht en de controle op de regeling kunnen uitoefenen zonder administratieve maatregelen te moeten nemen die niet in verhouding staan tot de economische behoeften.¹¹

Douane-entrepot

12. Douane-entrepot is een regeling die importeurs in staat stelt de ingevoerde goederen op te slaan wanneer op het moment van invoer nog niet bekend is wat er uiteindelijk mee moet gebeuren. De goederen kunnen naderhand weer worden uitgevoerd, in welk geval geen invoerrechten

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap SmithKline Beecham plc is houdster van twee Beneluxmerken voor tot klasse 3 (tandpasta of tandreinigingsmiddelen) behorende goederen. De eveneens

7 — Artikel 340 ter van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000 (PB L 330, blz. 1).

8 — Arrest van 20 april 1983, Commissie/Nederland (49/82, Jurispr. blz. 1195, punt 10).

9 — Artikel 84, lid 1, sub b, van verordening nr. 2913/92.

10 — Artikel 85 van verordening nr. 2913/92.

11 — Artikel 86 van verordening nr. 2913/92.

in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap Beecham Group plc is houdster van een Beneluxmerk en van gemeenschapsmerken, alle voor tot klasse 3 behorende goederen. De merken zijn Aquafresh-beeldmerken, bestaande uit een rood-wit-blauw gestreepte, gestileerde tandpasta-sliert. Ik zal SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc hierna gezamenlijk „verweersters” noemen.¹²

15. In 2001/2002 kocht de in Nederland gevestigde vennootschap Class International BV (hierna: „verzoekster”) van een Zuid-Afrikaanse onderneming enkele containers met goederen. De onderhavige procedure betreft een containerlading tandpastaproducten die zijn voorzien van de betrokken merken. De goederen werden in februari 2002 van buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) op verzoek van verzoekster naar Rotterdam verscheept en daar in een douane-entrepot geplaatst. De producten zijn oorspronkelijke merkgoederen, maar verweersters hadden, en hebben, geen toestemming gegeven voor binnenkomst ervan in de EER.

16. Op 5 maart 2002 legden de douaneautoriteiten op verzoek van verweersters conservatoir beslag op de betrokken container.

Blijkens de schriftelijke opmerkingen van verzoekster geschiedde dit in overeenstemming met de communautaire regelgeving die de toegang van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen tot onder meer de douane-entrepotregeling en de regeling extern douanevervoer verbiedt.¹³ Krachtens die regelgeving kan het douanekantoor beslag leggen op goederen waarvan is vastgesteld dat zij zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen, wanneer de houder van het merk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt van de bevoegde douaneautoriteiten een daartoe strekkende beslissing heeft gekregen. Later bleek dat de betrokken goederen geen nagemaakte of door piraterij verkregen goederen in de zin van die regelgeving waren.

17. Verzoekster vorderde van verweersters vrijgeving van de goederen en vergoeding van de schade, welke vordering door de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam werd afgewezen. Verzoekster stelde hoger beroep in bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Verweersters stelden incidenteel hoger beroep in. Het beroep en het incidenteel hoger beroep betreffen de vraag of de tijdelijke opslag van oorspronkelijke merkgoederen met een douanerechtelijke doorvoerstatus in een douane-entrepot en/of de doorvoer van deze goederen naar landen buiten de EER moet worden aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn.

¹² — Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet duidelijk hoe de andere genoemde verweersters (Colgate-Palmolive Company en Unilever NV) zijn betrokken bij de nationale procedure. Volgens verzoekster is de nationale procedure tegen die verweersters beëindigd.

¹³ — 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 (PB L 341, blz. 8).

18. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat er voor de tandpastaproducten bij binnenkomst op Nederlands grondgebied of ten tijde van de beslaglegging reeds een koper/afnemer was. Het Gerechtshof acht met name niet voldoende aannemelijk dat, zoals verzoekster stelt, de tandpastaproducten zijn verkocht aan en bestemd voor een afnemer in Oekraïne. Evenmin is aannemelijk geworden dat de tandpastaproducten zijn verkocht en zullen worden geleverd aan een binnen de EER gevestigde afnemer. Het Gerechtshof acht het echter niet uitgesloten dat de eerste koper van de tandpastaproducten in de EER zal zijn gevestigd.

artikel 5, lid 1, aanhef, juncto artikel 5, lid 3, sub b en c, van richtlijn [89/104] en artikel 9, lid 1, aanhef, juncto artikel 9, lid 2, sub b en c, van verordening 40/94 het in opslag hebben op het grondgebied van een lidstaat, in een douanekantoor of entrepot, van oorspronkelijke merkartikelen (die voorzien zijn van een merk in de zin van voormelde richtlijn, de BMW en/of verordening 40/94) die niet door de merkhouders of met diens toestemming in de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de douanetechnische status van niet-communautaire goederen (bijvoorbeeld T1 of AGD) hebben?

19. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

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

2) Omvat „gebruik van een teken in het economisch verkeer’ in de zin van

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

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

- a) de omstandigheid dat de handelaar, die de eigenaar is van bedoelde waren althans daarover kan beschikken en/of zich bezighoudt met de parallelhandel, is gevestigd in een der lidstaten;
 - b) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vaststaat;
 - c) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering van de aldus te koop aangeboden of verkochte waren wel vaststaat maar de eindbestemming niet, al dan niet met de uitdrukkelijke mededeling of contractuele beperking dat het om niet-communautaire (transit) goederen gaat;
 - d) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering en/of eindbestemming van de waren al dan niet vaststaat;
 - e) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER?
- 5) Moet de term 'aanbieden' in de in vraag 1 genoemde bepalingen aldus worden opgevat dat daaronder mede is begrepen het (te koop) aanbieden van, in een douanekantoor of entrepot, op het grondgebied van een lidstaat opgeslagen oorspronkelijke merkartikelen (voorzien van een merk in de [zin van] de richtlijn, de BMW en/of verordening 40/94) die niet door de merkhouders of met diens toestemming binnen de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de status van niet-communautaire goederen (bijvoorbeeld T1 of AGD) hebben, onder de hierboven in de vragen 3 en 4 vermelde omstandigheden?
- 6) Op wie van partijen rust ten aanzien van de hierboven onder 1, 2 en 5 genoemde handelingen de bewijslast?"

20. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door verzoekster, verweersters en de Commissie.

21. Aangezien artikel 9 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk aan houders van een gemeenschapsmerk dezelfde bescherming verleent als artikel 5 van de merkenrichtlijn aan houders van een ingeschreven merk, zal ik ter wille van de eenvoud bij de behandeling van de vragen enkel verwijzen naar de richtlijn.

communautaire goederen waarvoor geen invoerformaliteiten zijn verricht en die dus formeel niet in de Gemeenschap worden ingevoerd, zodat zij, zolang dat het geval blijft, hun status van niet-communautaire goederen behouden. Transitohandel kan betrekking hebben op onder de regeling communautair douane-entrepot geplaatste goederen. De vraag of het opslaan van goederen in een douane-entrepot inbreuk maakt op het merk waarvan die goederen zijn voorzien, vormt het voorwerp van de tweede prejudiciële vraag, terwijl de vraag of het te koop aanbieden of verkopen van de aldus opgeslagen goederen een inbreuk oplevert, in de vierde en de vijfde prejudiciële vraag aan de orde komt.

De eerste vraag

22. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat uit derde landen afkomstige merkgoederen in het kader van doorvoer of transitohandel zonder zijn toestemming het grondgebied van een lidstaat worden binnengebracht.

23. Vaststaat dat de verwijzende rechter met de term „doorvoer” doelt op het verplaatsen over het grondgebied van lidstaten van niet-communautaire goederen die onder de communautaire regeling extern douanevoer vallen, en met de term „transitohandel” op transacties met betrekking tot niet-

24. Verzoekster betoogt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord. Wanneer de binnenkomst in de Gemeenschap van niet-communautaire goederen in het kader van transitohandel gezien zou worden als „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn, dan zou dit de economieën van de lidstaten aanzienlijk beperken, aangezien alle doorvoer en transitohandel van merkgoederen zonder toestemming van de merkhouder inbreuk zou maken op het merk. Dit kan de gemeenschapswetgeving niet tot doel of ten gevolge hebben. Bovendien blijkt uit de arresten Commissie/Frankrijk¹⁴ en Rioglass en Transemar¹⁵ dat een dergelijke beperking naar gemeenschapsrecht ontoelaatbaar is.

14 — Arrest van 26 september 2000 (C-23/99, Jurispr. blz. I-7653).

15 — Arrest van 23 oktober 2003 (C-115/02, Jurispr. blz. I-12705).

25. Verweersters verdedigen de tegenovergestelde opvatting. Zij stellen dat „gebruik in het economisch verkeer” elke vorm van commercieel of professioneel (anders dan uitsluitend wetenschappelijk) gebruik omvat. De invoer van merkgoederen, die valt onder artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn, betekent dat de goederen worden binnengebracht op het grondgebied van een lidstaat. Met invoer wordt — althans in de onderhavige zaak — commercieel voordeel nagestreefd. Het feit dat nog geen invoerformaliteiten zijn verricht en de goederen zich dus nog niet in het vrije verkeer bevinden, doet niet ter zake. De meeste douanevervoerregeringen brengen het gevaar met zich mee dat de goederen in de EER in het vrije verkeer worden gebracht zonder toestemming van de merkhouder, die zich derhalve moet kunnen verzetten tegen de invoer en de aanwezigheid — zelfs wanneer deze slechts tijdelijk is — van de goederen.

26. De Commissie is van mening dat „het invoeren [...] van waren onder het teken” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn niet omvat het binnenbrengen in de Gemeenschap onder de regeling douanevervoer. Hoewel artikel 5, lid 3, sub c, niet volkomen duidelijk is, blijkt uit de wetgeschiedenis dat het de bedoeling was dat de merkhouder zich alleen kon verzetten tegen invoer die was gericht op het in de handel brengen in de Gemeenschap. Ook strookt deze uitlegging met de in artikel 24 EG gegeven definitie van goederen die zich in het vrije verkeer bevinden, aangezien voor goederen in doorvoer geen invoerformaliteiten zullen zijn verricht of douanerechten zullen zijn betaald.

27. Mijns inziens betreft de eerste vraag, hoewel in algemene bewoordingen gesteld, in feite de uitlegging van artikel 5 van de merkenrichtlijn, dat de aan het merk verbonden rechten betreft. Artikel 5, lid 1, bepaalt dat een merk de houder uitsluitende rechten geeft. Krachtens artikel 5, lid 1, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. In casu probeert de merkhouder zich ertegen te verzetten dat goederen die zijn voorzien van zijn oorspronkelijke merk zonder zijn toestemming onder de communautaire regeling extern douanevervoer in de Gemeenschap worden binnengebracht. In wezen wordt dus gevraagd of het zonder toestemming van de merkhouder onder de regeling extern douanevervoer binnenbrengen in de Gemeenschap van uit een derde land afkomstige merkgoederen inbreuk maakt op de door artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn toegekende uitsluitende rechten van de merkhouder, en in het bijzonder of dit neerkomt op „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a.

28. Het Hof heeft geoordeeld dat het aan het merk identieke teken wordt gebruikt in het economisch verkeer, wanneer het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere

sfeer.¹⁶ Het Hof heeft eveneens duidelijk gemaakt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, bedoelde uitsluitende recht aan de merkhouder is verleend om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waren te waarborgen.¹⁷ Bijgevolg kan de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast.¹⁸

29. Ik zie niet in hoe de essentiële functie van een merk in het gedrang kan worden gebracht door het enkele feit dat oorspronkelijke merkgoederen onder de regeling extern douanevervoer zijn gebracht en zich derhalve per definitie niet binnen de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden. Een dergelijke situatie brengt naar mijn mening op zichzelf geen (dreigende) aantasting van de functies van het merk met zich mee.

16 -- Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40).

17 -- Arrest Arsenal Football Club, punt 51. Zie ook arrest van 14 mei 2002, Hölderhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 15).

18 -- Arrest Arsenal Football Club, punt 54.

30. Deze opvatting is in een overeenkomstige context bevestigd door 's Hof's arrest in de zaak Rioglass en Transremar.¹⁹ Die zaak betrof een situatie waarin merkgoederen die in Spanje rechtmatig waren vervaardigd, van Spanje naar Polen werden uitgevoerd onder een communautair doorvoercertificaat op grond waarvan de goederen vrij van invoerrechten, belasting of handelspolitieke maatregelen tussen twee punten van het douanegebied van de Gemeenschap en Polen konden worden vervoerd. De goederen werden in Frankrijk door de douane in beslag genomen wegens het vermoeden van merkinbreuk. De fabrikant en de vervoerder van de goederen vorderden de opheffing van het beslag. Het Hof werd gevraagd of nationale maatregelen inzake de inbeslagname van goederen in dergelijke omstandigheden in strijd waren met artikel 28 EG, dat bepaalt dat kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden zijn.

31. Aangezien de zaak geen betrekking had op de merkenrichtlijn, hanteerde het Hof de bewoordingen van zijn rechtspraak inzake merkenrecht van vóór de totstandkoming van de richtlijn. Na te hebben vastgesteld dat de maatregelen in strijd waren met artikel 28, onderzocht het Hof of zij wellicht konden worden gerechtvaardigd op grond van artikel 30 EG. Het Hof verwees naar zijn vaste rechtspraak volgens welke het merkrecht inzonderheid tot specifiek voorwerp heeft, de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen. Vervolgens stelde het Hof vast dat die

19 -- Aangehaald in voetnoot 15.

bescherming dus gekoppeld is aan de verhandeling van de producten en dat een regeling als in het hoofdgeding aan de orde is, waaronder goederen die in een lidstaat rechtmatig zijn vervaardigd over het grondgebied van een of meer lidstaten naar een derde land worden vervoerd, geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden.²⁰

bijzonder de verklaring van het Hof dat „bij namaakgoederen [...] het gevaar bestaat, dat zij illegaal op de gemeenschapsmarkt komen”. Verweersters beroepen zich op die stelling tot staving van hun argument dat de regeling extern douanevervoer niet kan garanderen dat de vervoerde goederen niet in het vrije verkeer terechtkomen.

32. Verweersters trachten onderscheid te maken tussen die uitspraak en de onderhavige zaak, door erop te wijzen dat voornoemde uitspraak enkel betrekking had op de doorvoer van communautaire goederen die rechtmatig in een lidstaat waren vervaardigd. Dat was natuurlijk ook het geval. Dit neemt echter niet weg, dat de uitspraak van het Hof steun biedt aan de opvatting dat het enkele feit dat goederen over het grondgebied van een lidstaat worden vervoerd „geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden”. 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.

33. Verder wijzen verweersters op het arrest van het Hof in de zaak Polo/Lauren²¹, in het

34. De verklaring van het Hof in de zaak Polo/Lauren moet echter worden gezien in een geheel andere context dan die van de onderhavige zaak en is mijns inziens zelfs niet bij analogie nuttig voor verweersters. In die zaak vroeg het Hof zich af of artikel 113 van het Verdrag (thans, na wijziging, artikel 133 EG), dat de gemeenschappelijke handelspolitiek betreft, een passende rechtsgrondslag vormde voor een verordening²² die van toepassing was wanneer nagemaakte of door piraterij verkregen goederen werden aange troffen bij een controle op goederen die — onder meer — onder de regeling extern douanevervoer waren geplaatst. Het gevaar dat nagemaakte goederen in extern douanevervoer illegaal op de gemeenschapsmarkt komen, is duidelijk een relevante factor bij het onderzoek naar de geldigheid van een verordening die ertoe strekt de douane in staat te stellen handelend op te treden wanneer dergelijke goederen worden aange troffen bij een controle van goederen die zich in extern douanevervoer bevinden. De onderhavige zaak betreft daarentegen een geheel andere vraag, namelijk of een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat goederen die zijn voorzien van zijn oorspronkelijke merk zonder zijn toestemming

20 — Punten 25-27.

21 — Aangehaald in voetnoot 6, punt 34.

22 — Verordening nr. 3295/94, aangehaald in voetnoot 13.

de Gemeenschap worden binnengebracht, wanneer dit binnenbrengen geschiedt onder de regeling extern douanevervoer.

35. Hoe dan ook biedt de uitspraak van het Hof in het arrest in Polo/Lauren geen grondslag voor de uitoefening van merk-rechten enkel op grond dat niet-communautaire goederen onder de regeling extern douanevervoer de Gemeenschap zijn binnengebracht.

36. Voor wat betreft verweersters bezorgdheid dat de goederen waarop het hoofdgeding betrekking heeft zonder hun toestemming in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht, waardoor inbreuk wordt gemaakt op hun merk-rechten, moet worden verwezen naar de gedetailleerde voorschriften van het douanewetboek²³ en zijn uitvoeringsmaatregel²⁴, die bedoeld zijn om te verzekeren dat onder de regeling extern douanevervoer geplaatste niet-communautaire goederen vanaf het moment van hun binnenkomst tot het moment waarop zij de Gemeenschap verlaten onder douane-toezicht staan.²⁵ Zodra blijkt dat de goede-

ren de Gemeenschap feitelijk niet verlaten, maar in het vrije verkeer worden gebracht, kan de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn tegen hun „invoer” verzetten. Krachtens artikel 50, lid 1, sub a, van de TRIPs-overeenkomst²⁶ hebben de nationale rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid „om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten [...] om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met name om te beletten dat goederen in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van ingevoerde goederen onmiddellijk na inklaring door de douane”. Hoewel bescherming van de rechten van de merkhouder slechts mogelijk is indien deze laatste op de hoogte is van een dreigende inbreuk, zie ik geen enkele reden waarom deze rechten ook zouden gelden voor goederen die aan de regeling extern douanevervoer zijn onderworpen. Voor deze handhaving is ook bij rechtstreeks ingevoerde goederen vereist dat de merkhouder op de hoogte is.

37. Ik ben dan ook van mening dat een merkhouder zich niet ertegen kan verzetten dat niet-communautaire goederen die voorzien zijn van zijn merk en onderworpen zijn aan de communautaire regeling extern

23 — Verordening nr. 2913/92, aangehaald in voetnoot 5.

24 — Verordening nr. 2454/93, aangehaald in voetnoot 7.

25 — Met name de artikelen 94 en 96 van het douanewetboek en de artikelen 345, 349, 356, 357, 361, 365 en 366 van verordening nr. 2454/93.

26 — Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage I C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: „WTO-Overeenkomst”) is gehecht en namens de Europese Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1).

douanevervoer, zonder zijn toestemming het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, op grond dat alleen al dit binnenbrengen een „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn van de Raad oplevert.

38. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter voorts te vernemen of een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat niet-communautaire goederen die voorzien zijn van zijn merk zonder zijn toestemming de Gemeenschap worden binnengebracht in het kader van transitohandel, te weten transacties met betrekking tot niet-communautaire goederen die zijn onderworpen aan de regeling extern douanevervoer of douane-entrepot. Met deze vraag wil de verwijzende rechter in wezen weten of dergelijke transacties inbreuk maken op de merkrechten op de goederen. Ik zal deze vraag derhalve behandelen in het kader van de vierde en de vijfde vraag van de verwijzende rechter, die vooral betrekking hebben op de status van dergelijke transacties volgens de merkenrichtlijn.

De tweede vraag

39. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het opslaan in een douane-entrepot van niet-communautaire, oorspronkelijke merkgoederen die zonder toestemming van de merkhouder de EER zijn binnengebracht, valt onder „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn.

40. Verzoekster voert aan dat uit haar analyse van de eerste prejudiciële vraag volgt dat het opslaan van niet-communautaire goederen in dergelijke omstandigheden ook toelaatbaar moet zijn, aangezien doorvoer en transitohandel anders onuitvoerbaar zouden worden, hetgeen niet de bedoeling van de gemeenschapswetgever kan zijn geweest.

41. Verweersters herhalen in wezen hun opmerkingen aangaande de eerste vraag, die erop neerkomen dat elke vorm van commercieel of professioneel gebruik, anders dan uitsluitend wetenschappelijk, het gebruik van een merk in het economisch verkeer met zich meebrengt, en betogen dat het opslaan van goederen in een douanekantoor of -entrepot moet worden geacht te geschieden om er commercieel voordeel mee te behalen.

42. De Commissie merkt op dat artikel 5, lid 3, sub b, van de merkenrichtlijn uitdrukkelijk melding maakt van het „aanbieden, in de handel brengen of *daartoe in voorraad hebben* van waren”.²⁷ Dit wekt de suggestie dat de merkhouder zich alleen kan verzetten tegen het opslaan van goederen met het oog op het in de handel brengen ervan *in de Gemeenschap*. Wanneer derhalve komt vast te staan dat de goederen niet in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen hun opslag in een douane-entrepot.

²⁷ — Cursivering van mij.

43. Mijns inziens moet de tweede vraag van de verwijzende rechter langs dezelfde weg worden beantwoord als zijn eerste vraag. De wezenlijke functie van een merk komt niet in gevaar door het loutere feit dat niet-communautaire merkgoederen in een communautair douane-entrepot worden opgeslagen. Een dergelijke opslag brengt op zichzelf geen (dreigende) aantasting van de functies van het merk met zich mee.

De derde vraag

45. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het voor het antwoord op de eerste en de tweede vraag verschil maakt of bij binnenkomst op bedoeld grondgebied (i) de eindbestemming van de waren al dan niet vaststaat, of (ii) dat met betrekking tot die waren wel of nog geen (koop)overeenkomst met een afnemer in een derde land is gesloten.

44. Voor wat betreft verweersters bezorgdheid dat de goederen waarop het hoofdgeding betrekking heeft zonder hun toestemming in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht, waardoor inbreuk wordt gemaakt op hun merkrechten, moet worden verwezen naar de gedetailleerde voorschriften van het douanewetboek²⁸ die bedoeld zijn om te verzekeren dat onder de douane-entrepotregeling geplaatste goederen niet aan het douanetoezicht worden onttrokken.²⁹ Zoals gezegd kan de merkhouder, zodra de goederen in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, zich krachtens artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn tegen hun „invoer” verzetten. De bescherming van de rechten van de merkhouder hangt weliswaar af van diens kennis van de dreigende inbreuk, maar ik zie geen enkele reden waarom die rechten ook moeten gelden in geval van goederen die aan de douane-entrepotregeling zijn onderworpen.

46. Zowel verzoekster als verweersters zijn van mening dat de door de verwijzende rechter genoemde factoren geen verschil maken voor hun analyse van de eerste twee vragen.

47. Ik deel de opvatting, dat deze factoren geen verschil maken voor de door mij voorgestelde antwoorden op de eerste twee vragen. Deze vragen betreffen enkel de kwestie of de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat niet-communautaire merkgoederen onder de regeling extern douanevervoer of de douane-entrepotregeling het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht. Ik heb uiteengezet waarom mijns inziens een dergelijke binnenkomst op zichzelf geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Dit is naar mijn mening onder één voorbehoud niet anders wanneer de eindbestemming van de waren

28 — Aangehaald in voetnoot 5.

29 — Met name de artikelen 85 en 86 (aangehaald in punt 13 hierboven), 101 en 105 van verordening nr. 2913/92.

vaststaat of met betrekking tot de waren geen koopovereenkomst met een afnemer in een derde land is gesloten. De situatie is alleen anders, wanneer de eindbestemming binnen de EER is gelegen. In dat geval bestaat er een reëel gevaar dat de waren in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht. Deze factor zal ik bespreken in het kader van de vijfde prejudiciële vraag.

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

De vierde vraag

48. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het in het kader van de eerste drie vragen van belang is of er bijkomende omstandigheden zijn, zoals (a) de omstandigheid dat de eigenaar van de waren is gevestigd in een der lidstaten; (b) de omstandigheid dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vaststaat; (c) de omstandigheid dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering wel vaststaat, maar de eindbestemming niet, al dan niet onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het om niet-communautaire (transit) goederen gaat; (d) de omstandigheid dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering en/of eindbestemming

49. Verzoekster erkent dat het feit dat niet-communautaire goederen aan een bepaalde douaneregeling zijn onderworpen, op zichzelf niet volstaat om aan te tonen dat er geen sprake is van merkinbreuk, wanneer de merkhouder op overtuigende wijze aantoont dat de eigenaar van de goederen kennelijk het oogmerk heeft om de goederen in de Gemeenschap op de markt te brengen. Haars inziens zijn de in de vierde prejudiciële vraag genoemde omstandigheden evenwel niet voldoende beslissend.

50. Ook verweersters betogen dat geen van de in de vierde vraag genoemde omstandigheden van invloed is op de antwoorden op de eerste drie vragen, hoewel de onder (a), (b), (c) en (e) genoemde omstandigheden volgens hen wel van belang kunnen zijn voor het antwoord op de vijfde vraag.

51. De Commissie betoogt dat de in de vierde vraag genoemde omstandigheden nuttig kunnen zijn om vast te stellen of de goederen wellicht toch in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht. Indien een ernstig vermoeden bestaat dat dit het geval is, kan de merkhouder beslag leggen op de goederen. Het staat echter aan de nationale rechter om de feiten te beoordelen en uit te maken of is aangetoond dat de goederen niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

52. Mijns inziens moet het antwoord op de vierde vraag van de nationale rechter, evenals de antwoorden op diens eerdere vragen, worden afgeleid uit de bewoordingen en de strekking van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. Die bepaling machtigt de merkhouder, een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het „gebruik van een teken in het economisch verkeer” te verbieden. Om hiertoe aanleiding te geven moet dit gebruik, zoals ik hierboven in het kader van de eerste vraag heb uiteengezet, afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk. Ik heb reeds uiteengezet waarom naar mijn oordeel de enkele omstandigheid dat niet-communautaire merkgoederen onder de communautaire douanevervoer- of douane-entrepotregeling zijn geplaatst geen gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, is. De nationale rechter wenst in wezen te vernemen of deze conclusie wordt beïnvloed door de sub (a) tot en met (e) vermelde specifieke omstandigheden.

53. Wat de sub (a) bedoelde omstandigheden betreft ben ik het met verzoekster eens dat de plaats van vestiging van de eigenaar van de merkgoederen niet relevant is voor de vraag of plaatsing van goederen onder de communautaire douanevervoer- of douane-entrepotregeling gebruik in het economisch verkeer oplevert.

54. Alle sub (b) tot en met (e) vermelde omstandigheden hebben betrekking op te koop aangeboden of verkochte goederen. Volgens artikel 5, lid 3, sub b, van de merkenrichtlijn is „het aanbieden [...] van waren” een van de transacties die krachtens artikel 5, lid 1, kunnen worden verboden. Aangezien de vijfde vraag specifiek betrekking heeft op de strekking van het begrip „aanbieden” in de zin van artikel 5, lid 3, sub b, kunnen de omstandigheden sub (b) tot en met (e), voorzover zij betrekking hebben op het te koop aanbieden van de goederen, het best in het kader van die vraag worden behandeld. Voorzover deze omstandigheden betrekking hebben op de situatie waarin de goederen zijn verkocht, hangt de reikwijdte van de rechten van de merkhouder ervan af of de goederen als gevolg van die verkoop in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht. Aangezien ook dit punt naar voren komt in het kader van de vijfde vraag, zal ik deze kwestie eveneens bij de behandeling van die vraag bespreken.

De vijfde vraag

55. Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of onder de term „aanbieden” in artikel 5, lid 3, sub b, van de merkenrichtlijn mede is begrepen het te koop aanbieden, onder de in de derde en de vierde vraag genoemde omstandigheden, van in een douane-entrepot opgeslagen niet-communautaire merkgoederen die zonder toestemming van de merkhouder binnen de EER zijn gebracht.

56. Verzoekster overweegt dat het, al dan niet in de Gemeenschap, te koop aanbieden van niet-communautaire goederen niet valt aan te merken als gebruik van het merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap, aangezien zulks niet tot doel of ten gevolge heeft dat merkgoederen in de Gemeenschap in het verkeer worden gebracht. De internationale handel in niet-communautaire goederen is zeer gevarieerd. Indien het ten verkoop aanbieden van dergelijke goederen op grond van de communautaire merkenwetgeving verboden is, kunnen in de Gemeenschap gevestigde en opererende handelaren niet meer deelnemen aan de handel in merkgoederen, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest.

57. Verweersters betogen dat, om de redenen die reeds zijn uiteengezet in het kader van de voorgaande vragen, de vijfde vraag bevestigend moet worden beantwoord.

58. De Commissie stelt dat het te koop aanbieden zoals omschreven in de vijfde vraag geen „[te koop] aanbieden” in de zin van artikel 5, lid 3, sub b, oplevert, wanneer de eigenaar van merkgoederen deze in de Gemeenschap te koop aanbiedt aan een potentiële koper waarvan het vrijwel zeker is dat die de goederen niet in de Gemeenschap op de markt zal brengen.

59. Uitgangspunt voor de uitlegging van het begrip „[te koop] aanbieden” dienen de systematiek en het doel van de merkenrichtlijn te zijn. Deze richtlijn was gebaseerd op artikel 100 A EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 95 EG). De eerste overweging van de considerans van de richtlijn wijst op verschillen in de nationale merkenwetgevingen, die het vrije verkeer van goederen en diensten kunnen belemmeren. Volgens de derde overweging van de considerans kan bij de aanpassing van de merkenwetgevingen ermee worden volstaan slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Volgens de negende overweging van de considerans is het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat merken in alle lidstaten dezelfde bescherming genieten.

60. Derhalve moet artikel 5 worden uitgelegd in de context van het vrije verkeer van goederen. Voor producten uit derde landen geldt dit beginsel echter alleen indien zij in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht.³⁰ Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat als producten in het vrije verkeer zijn aan te merken producten uit derde landen die in overeenstemming met de in het huidige artikel 24 EG gestelde voorwaarden regelmatig in een der lidstaten zijn ingevoerd³¹, en dat „niet-communautaire goederen die zijn aangegeven om in het vrije verkeer te worden gebracht, pas de status van communautaire goederen verkrijgen vanaf het moment waarop de handelspolitieke maatregelen zijn toegepast, alle andere formaliteiten bij de invoer van goederen zijn vervuld en de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer niet alleen zijn toegepast, maar ook geïnd of daarvoor een zekerheid is gesteld”³².

61. Om van het vrije verkeer van goederen te kunnen profiteren moeten niet-communautaire goederen dus regelmatig zijn ingevoerd in de Gemeenschap. Dit verklaart mijns inziens waarom artikel 5, lid 3, sub c, „het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken” noemt als voorbeeld van het „gebruik van een teken in het economisch verkeer”. Het Hof heeft voorts verklaard dat „de gemeenschapswetgever met de vaststelling van artikel 7 van de [merken]richtlijn, dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt tot de gevallen waarin de van het merk voorziene producten

in [EER] in de handel zijn gebracht, heeft gepreciseerd dat het op de markt brengen buiten dit grondgebied geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich krachtens artikel 5 te verzetten tegen de invoer van deze producten zonder zijn toestemming en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de [EER] te controleren”³³, waarmee het bevestigde dat invoer noodzakelijk is, wil de merkhouder zijn uit artikel 5 voortvloeiende rechten kunnen uitoefenen.

62. Zolang goederen echter hun status van niet-communautaire goederen behouden, zal het te koop aanbieden ervan naar mijn mening normaal gesproken geen gebruik van het merk in het economisch verkeer vormen dat door de merkhouder op grond van het gemeenschapsrecht kan worden verboden.

63. Wanneer het te koop aanbieden van de goederen feitelijk tot gevolg heeft dat zij in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, wordt uiteraard inbreuk gemaakt op de rechten van de merkhouder en heeft deze in beginsel het recht de transactie te verbieden. Ik wijs er nogmaals op dat krachtens artikel 50, lid 1, sub a, van de TRIPs-overeenkomst³⁴ de nationale rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben

30 — Artikel 23, lid 2, EG.

31 — Arrest van 15 december 1976, Donckerwolke (41/76, Jurispr. blz. 1921, punt 16).

32 — Arrest van 1 februari 2001, D. Wandel (C-66/99, Jurispr. blz. I-873, punt 36).

33 — Zie arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 21).

34 — Aangehaald in voetnoot 26.

„om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten [...] om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met name om te beletten dat goederen in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van ingevoerde goederen onmiddellijk na inkleding door de douane”.

64. In het licht van mijn standpunt dat het te koop aanbieden van niet-communautaire merkgoederen die in een douane-entrepot zijn opgeslagen en zonder toestemming van de merkhouder binnen de EER zijn gebracht in beginsel geen gebruik van het merk in het economisch verkeer vormt, zal ik nagaan of de door de verwijzende rechter in de context van de vierde vraag sub (b) tot en met (e) genoemde omstandigheden gevolgen hebben voor deze conclusie, en zo ja welke.

65. De sub (b) genoemde omstandigheid bestaat erin dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vaststaat. Sub (c) wordt de omstandigheid genoemd dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering van de waren wel vaststaat maar de eindbestemming niet, al dan niet met de uitdrukkelijke mededeling of contractuele beperking dat het om niet-communautaire (transit)goederen gaat.

66. Naar mijn mening beïnvloedt geen van deze factoren het door mij voorgestane antwoord op de vijfde vraag. Hoewel het feit dat de koper van de goederen in een lidstaat is gevestigd, erop kan duiden dat de goederen in het vrije verkeer zullen worden gebracht, op welk moment de merkhouder zoals gezegd zijn rechten kan doen gelden, blijft dit gevolg speculatief totdat de eindbestemming vaststaat, aangezien de koper ook de bedoeling kan hebben de goederen buiten de EER in de handel te brengen.

67. De sub (d) genoemde omstandigheid bestaat erin dat de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering en/of eindbestemming van de waren al dan niet vaststaat.

68. Onder één voorbehoud ben ik, om de redenen uiteengezet in de context van sub (b) en (c), van mening dat de sub (d) bedoelde situatie evenmin verschil maakt voor de beantwoording van de vijfde vraag. Wanneer echter de eindbestemming van de goederen vaststaat en deze bestemming gelegen is binnen de EER, zal het duidelijk zijn dat de goederen alvorens te worden geleverd in het vrije verkeer zullen moeten worden gebracht en de merkhouder zijn rechten kan doen gelden om dit in het verkeer brengen of deze levering te verbieden.

69. Tot slot vermeldt de verwijzende rechter sub (e) de situatie waarin de waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER.

70. In die omstandigheden zal het duidelijk zijn dat de goederen hoogstwaarschijnlijk in het vrije verkeer zullen worden gebracht om de levering uit te voeren, en kan de merkhouders mijns inziens zijn rechten doen gelden om dit in het verkeer brengen of deze levering te verbieden.

71. De aan een dergelijke procedure verbonden bewijslast vormt het voorwerp van de zesde en laatste vraag van de verwijzende rechter.

De zesde vraag

72. Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen op welke partij de bewijslast rust met betrekking tot de in de

eerste, de tweede en de vijfde prejudiciële vraag genoemde handelingen.

73. De eerste vraag vermeldt het zonder toestemming van de merkhouders binnenbrengen van niet-communautaire merkgoederen „in het kader van doorvoer of transitohandel als hierna bedoeld”. Ik heb uiteengezet dat deze vraag in wezen inhoudt of het zonder toestemming van de merkhouders onder de regeling extern douanevervoer binnenbrengen in de Gemeenschap van merkgoederen uit een derde land neerkomt op „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. De tweede vraag houdt in wezen in of het opslaan van deze goederen in een douane-entrepot neerkomt op een dergelijk gebruik. De vijfde vraag komt er in wezen op neer of het te koop aanbieden van deze goederen „aanbieden [...] van waren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub b, en dus „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, vormt. De zesde vraag komt er mijns inziens op neer op wie in de beschreven omstandigheden in een procedure wegens merkinbreuk de bewijslast rust.

74. Verzoekster betoogt dat degene die op basis van specifieke feiten stelt dat doorvoer of transitohandel onrechtmatig is, die feiten moet bewijzen, aangezien zijn beweringen neerkomen op een uitzondering op de

hoofdregel van vrije doorvoer.³⁵ Bovendien moet hij bewijzen dat de douanedocumenten die de niet-communautaire status van deze goederen bepalen, geen betekenis hebben. Daar staat tegenover dat het feit dat doorvoer of transitohandel aan de orde is doorgaans moet worden bewezen door de eigenaar of houder van de goederen op basis van de douanedocumenten.

bewijzen dat de merkhouder toestemming had verleend om ze in het vrije verkeer te brengen. Naar analogie hiervan dient in de door de verwijzende rechter geschetste omstandigheden de eigenaar van de goederen aan te tonen dat de goederen niet zijn binnengebracht om ze in de Gemeenschap op de markt te brengen, maar dat dit een logische stap is in hun vervoer naar een derde land.

75. Verweersters stellen dat de merkhouder dient te bewijzen dat inbreuk is gemaakt op zijn merkrechten indien hij op die basis een vordering indient, in die voege dat hij moet bewijzen dat hij de merkhouder voor het betreffende grondgebied is, dat de waren afkomstig zijn van buiten de EER en dat de waren binnen dat grondgebied zijn gebracht. Indien de merkhouder slaagt in dit bewijs, moet de partij die van de merkinbreuk wordt beschuldigd bewijzen dat hij het teken niet in het economisch verkeer heeft gebruikt en niet zal gebruiken.

77. Ik ben het met de Commissie eens dat uit de considerans blijkt dat de bewijslast in zaken betreffende merkinbreuk wordt beheerst door nationaal procesrecht.

76. De Commissie voert aan dat de bewijslastregels noch door de merkenrichtlijn, noch door de verordening inzake het gemeenschapsmerk zijn geharmoniseerd. Bovendien blijkt uit de considerans van de richtlijn, met name de achtste en tiende overweging ervan, dat deze kwesties worden beheerst door nationaal procesrecht. Ook uit de rechtspraak, vooral de arresten *Sebago* en *Maison Dubois*³⁶ en *Zino Davidoff*³⁷, blijkt evenwel dat de eigenaar van de waren moet

78. De rechtspraak waarop de Commissie zich beroept is mijns inziens echter irrelevant voor de onderhavige zaak.

79. Ik zie niet in waarom de Commissie verwijst naar het arrest *Sebago* en *Maison Dubois*, dat niet over de bewijslast ging. Anderzijds ging het arrest *Zino Davidoff* daar duidelijk wél over. Die zaak handelde over de in artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn geformuleerde regel van de uitputting van rechten. Volgens die bepaling, die een uitzondering vormt op artikel 5, lid 1, dat

35 — Arrest *Rioglass en Transremar*, aangehaald in voetnoot 15.

36 — Aangehaald in voetnoot 33.

37 — Arrest van 20 november 2001 (C-414/99–C-416/99, *Jurispr.* blz. I-8691).

de merkhouder toestaat iedere derde „die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen” te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren³⁸, zijn de rechten van de merkhouder uitgeput wanneer de waren door de houder of „met zijn toestemming” in de EER in de handel zijn gebracht. In het arrest Zino Davidoff heeft het Hof verklaard dat de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan dient te leveren, en dat het niet aan de merkhouder is, het ontbreken van toestemming te bewijzen.³⁹

rechter wenste te vernemen of een dergelijke toestemming ook stilzwijgend of indirect kon worden gegeven. Het Hof verklaarde dat de toestemming gezien het „belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van [merkhouders] moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht”.⁴¹ Volgens het Hof volgt hieruit dat de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan dient te leveren.⁴²

80. Dat arrest werd echter uitgesproken in een geheel andere context dan die van de onderhavige zaak. In het arrest Zino Davidoff oordeelde het Hof dat de toestemming van de merkhouder om van zijn merk voorziene waren op de markt te brengen „erop neer komt dat de merkhouder afstand doet van zijn uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren”, en dus „het beslissende element [is] voor de uitdoving van dat recht”.⁴⁰ In die omstandigheden, zo merkte het Hof op, diende het Hof een eenvormige uitlegging te geven aan het begrip „toestemming” in de zin van artikel 7, lid 1. De verwijzende

81. De onderhavige zaak heeft daarentegen betrekking op de situatie waarin een merkhouder een handelaar wil verbieden zijn merk te gebruiken in het economisch verkeer.

82. In de zaak Zino Davidoff waren er gegronde redenen om regels op te stellen voor de bewijslast in het specifieke geval dat in die zaak aan de orde was. In de onderhavige zaak is dit niet het geval en moeten de nationale bewijslastregels worden toegepast.

38 — Zie punt 40 van het arrest Zino Davidoff.

39 — Punt 54.

40 — Punt 41.

41 — Punt 45.

42 — Punt 54.

Conclusie

83. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, op de vragen van het Gerechtshof te 's-Gravenhage te antwoorden als volgt:

- 1) Een merkhouder kan zich er niet tegen verzetten dat niet-communautaire goederen die voorzien zijn van zijn merk en onderworpen zijn aan de regeling extern douanevervoer of de douane-entrepotregeling zonder zijn toestemming het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, op grond dat dit enkele binnenbrengen een „gebruik van het teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, oplevert.
- 2) Zolang goederen hun status van niet-communautaire goederen behouden, vormt het te koop aanbieden of verkopen ervan geen „gebruik van het teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.
- 3) De houder van het merk waarvan dergelijke goederen zijn voorzien kan krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 verbieden dat de goederen in de Europese Economische Ruimte in het vrije verkeer worden gebracht.
- 4) Wanneer een merkhouder een vordering wegens merkinbreuk indient, bepaalt in de huidige stand van het gemeenschapsrecht nationaal procesrecht op welke partij de bewijslast rust, behalve wanneer het gaat om de vraag of de goederen met toestemming van de merkhouder onder dat merk in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht.