

**Hof van Justitie EG, 18 oktober 2005, Class International****MERKENRECHT – Douanebeslag – EG-Piraterijverordening 3295/94****Gebruik merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap - invoer****Merkhouder kan zich niet verzetten tegen enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder regeling extern douanevervoer of douane-entrepot – van oorspronkelijke goederen en mag niet verlangen dat op dat moment al een eindbestemming in een derde land is vastgelegd**

Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening en impliceert het geen „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen. (...)moet derhalve worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

**Aanbieden – in de handel brengen in de Gemeenschap****Merkhouder kan zich verzetten tegen te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke goederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben wanneer dat noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht**

(...) dat de begrippen „aanbieden” en „in de handel brengen” van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

**Bewijslast****Bewijslast inbreuk is een zaak van Gemeenschapsrecht en rust op merkhouder**

De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert. Aangaande de vraag op wie met betrekking tot deze inbreuk de bewijslast rust, moet allereerst worden beklemtoond dat wanneer deze door het nationale recht van de lidstaten werd beheerst, dit voor de merkhouders tot gevolg zou kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert. Het in de negende overweging van de considerans van de richtlijn als „fundamenteel” aangemerkte doel, de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt (zie, met betrekking tot de richtlijn, arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 41 en 42). Op de zesde vraag moet derhalve worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht (...) kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht

Vindplaatsen: [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu); Jurispr. blz. I-8735; IER 2006, nr. 8

**Hof van Justitie EG, 18 oktober 2005**

(V. Skouris, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič en J. Klučka, )

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Verordening (EG) nr. 40/94 – Aan merk verbonden rechten – Gebruik van merk in economisch verkeer – Invoer van oorspronkelijke goederen in Gemeenschap – Onder regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot geplaatste goederen – Oppositie door merkhouder – Te koop aanbieden of verkoop van onder regeling extern

douanevervoer of regeling douane-entrepot geplaatste goederen – Oppositie door merkhouder – Bewijslast”

In zaak C-405/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 28 augustus 2003, ingekomen bij het Hof op 29 september 2003, in de procedure

Class International BV

tegen

Colgate-Palmolive Company,

Unilever NV,

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (grote kamer),

samengesteld als volgt: (...)

**advocaat-generaal: F. G. Jacobs,**

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 15 maart 2005,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

– Class International BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat,

– SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc, vertegenwoordigd door M. A. A. van Wijngaarden, advocaat,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen, W. Wils en H. van Vliet als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 mei 2005, het navolgende

#### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, sub b en c, van de 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; hierna: „richtlijn”), en artikel 9, leden 1 en 2, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Class International BV (hierna: „Class International”) enerzijds en SmithKline Beecham plc (hierna: „SmithKline Beecham”) en Beecham Group plc (hierna: „Beecham Group”) anderzijds, inzake conservatoir beslag dat deze laatste twee vennootschappen hebben laten leggen op van hun merk voorziene, van buiten de Europese Gemeenschap afkomstige goederen die door Class International, eigenaar van die goederen, zijn opgeslagen in een entrepot te Rotterdam.

Toepasselijke bepalingen van gemeenschapsrecht

3 Artikel 5 van de richtlijn, getiteld „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming 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;

[...]

3. Met name kan krachtens [lid 1] worden verboden: [...]

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

c) het invoeren [...] van waren onder het teken; [...]

4 Artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub b en c, van de verordening definieert in gelijkkluidende bewoordingen de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten.

5 Lid 1 van artikel 7 van de richtlijn, getiteld „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.”

6 Artikel 13, lid 1, van de verordening regelt in gelijkkluidende bewoordingen de uitputting van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht.

7 Artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3), bepaalt dat onder meer in bijlage XVII bij deze overeenkomst specifieke bepalingen en regelingen zijn opgenomen die binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) van toepassing zijn op de intellectuele, industriële en commerciële eigendom.

8 Punt 4 van genoemde bijlage vermeldt de richtlijn.

9 Voor de toepassing van de EER-overeenkomst wijzigt dit punt artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

10 Artikel 91, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302, blz. 1; hierna: „douanewetboek”), bepaalt:

„De regeling extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap:

a) van niet-communautaire goederen zonder dat deze goederen aan rechten bij invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;

[...]

11 Artikel 98, lid 1, van het douanewetboek bepaalt: „Onder het stelsel van douane-entrepots kunnen in douane-entrepot worden opgeslagen:

a) niet-communautaire goederen, zonder dat deze aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;

[...]

12 Artikel 58 van genoemd wetboek preciseert:

„1. Behoudens andersluidende bepalingen kunnen goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde onder de vastgestelde voorwaarden een douanebestemming krijgen.

2. Lid 1 vormt geen beletsel voor de toepassing van verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van [...] de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.”

#### Het hoofdeding en de prejudiciële vragen

13 De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen SmithKline Beecham en Beecham Group, behorend tot de GlaxoSmithKline-groep, zijn afzonderlijke houdsters van de als gemeenschapsmerken en bij het Benelux Merkenbureau geregistreerde **Aquafresh-merken**, met name voor tandpasta.

14 In februari 2002 heeft Class International te Rotterdam een container met van de Zuid-Afrikaanse onderneming Kapex International gekochte tandpasta, voorzien van het merk Aquafresh, de Gemeenschap binnengebracht.

15 Na te zijn ingelicht dat deze tandpasta namaakgoederen zou kunnen betreffen, hebben SmithKline Beecham en Beecham Group (hierna, gezamenlijk: „Beecham”) op 5 maart 2002 conservatoir beslag laten leggen op de container.

16 **Bij een in april 2002 uitgevoerd onderzoek van de beslagen goederen is gebleken dat het om oorspronkelijke goederen ging en niet om namaakgoederen.**

17 Class International heeft de Rechtbank te Rotterdam verzocht om opheffing van het conservatoir beslag en veroordeling van Beecham tot vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden.

18 Bij vonnis van 24 mei 2002 zijn deze verzoeken afgewezen.

19 Class International heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

20 Voor deze rechterlijke instantie heeft zij aangevoerd dat de beslagen goederen niet zijn ingevoerd, maar zich in transitio bevinden.

21 Het Gerechtshof merkt op, dat niet aannemelijk is geworden dat er bij binnenkomst op Nederlands grondgebied en ten tijde van de beslaglegging voor de goederen reeds een koper was. Volgens het Gerechtshof is het niet uitgesloten dat de eerste koper in de EER zal zijn gevestigd. Het stelt vast dat verschillende voor hem aangevoerde grieven de vraag betreffen of de tijdelijke opslag in een entrepot van oorspronkelijke goederen, voorzien van een douanerechtelijke T1-status, en/of de doorvoer van die goederen naar landen buiten de EER als merkgebruik moet(en) worden aangemerkt.

22 Van oordeel dat voor de beslechting van het geschil de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, sub b en c, van de richtlijn, en artikel 9, leden 1 en 2, sub b en c, van de verordening noodzakelijk was, heeft het Gerechtshof besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„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 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?

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 de 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 merkhouder 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?”

#### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

##### **Inleidende opmerkingen**

23 Gelet op de wijziging die de EER-overeenkomst heeft aangebracht in artikel 7, lid 1, van de richtlijn worden de vragen, voor de beschrijving van de situatie van de merkhouder voor wat betreft de regel van uitputting van het bij artikel 5 van de richtlijn toegekende uitsluitende recht, gesteld met betrekking tot producten die van buiten de EER in de EER zijn ingevoerd.

24 Zij worden tevens gesteld met betrekking tot de regeling extern douanevervoer en de regeling douane-entrepot, opschortende regelingen die in het douanewetboek zijn opgenomen.

25 Hierbij zij opgemerkt dat, hoewel de richtlijn in bijlage XVII bij de EER-overeenkomst wordt vermeld onder de in het kader van deze overeenkomst geldende gemeenschappelijke regels, de verordening na haar vaststelling niet in deze bijlage is opgenomen.

26 Tevens zij erop gewezen, dat het douanewetboek buiten de Gemeenschap niet van toepassing is in de staten van de Europese Vrijhandels Associatie die partij zijn bij de EER-overeenkomst, aangezien deze een vrijhandelszone en geen douane-unie heeft ingevoerd.

27 Voorzover voor de uitkomst van het hoofdgeding, gelet op de door de verwijzende rechter genoemde feiten, het EER-grondgebied niet in beschouwing hoeft te worden genomen, zullen dan ook de onderstaande punten van dit arrest en de antwoorden van het Hof enkel betrekking hebben op het grondgebied van de Gemeenschap.

##### **De mogelijkheid van de merkhouder om zich te verzetten tegen het onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot binnenbrengen in de Gemeenschap van oorspronkelijke merkgoederen**

28 Met het eerste onderdeel van zijn eerste vraag, dat betrekking heeft op extern douanevervoer, en zijn tweede vraag, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot originele merkgoederen in de Gemeenschap worden binnengebracht die nog niet door deze merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn ge-

bracht. Met zijn derde vraag, die samen met het eerste onderdeel van de eerste vraag en de tweede vraag moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter bovendien te vernemen of de merkhouder voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot op zijn minst kan verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen, reeds een eindbestemming in een derde land vaststaat, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

##### **Bij het Hof ingediende opmerkingen**

29 Class International betoogt dat het plaatsen van oorspronkelijke goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet kan worden aangemerkt als „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, welk gebruik de merkhouder krachtens deze bepalingen zou kunnen verbieden. De in artikel 7, lid 1, van de richtlijn en artikel 13, lid 1, van de verordening neergelegde regel van uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder heeft enkel tot doel, die houder een territoriale exclusiviteit toe te kennen voor de eerste verhandeling van zijn producten in de Gemeenschap. De plaatsing van goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot vormt geen in het verkeer brengen van deze goederen in de Gemeenschap.

30 De merkhouder kan voor deze plaatsing in ieder geval niet verlangen, dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd. Indien een dergelijke voorwaarde kon worden opgelegd, dan zou dit de doorvoer van merkgoederen, die al zolang bestaat als de merken zelf, onmogelijk of zeer moeilijk maken, hetgeen de wetgever met de verschillende bepalingen op merkegebied niet kan hebben bedoeld.

31 Volgens Beecham kan de merkhouder zich ertegen verzetten dat oorspronkelijke goederen die van zijn merk zijn voorzien onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot de Gemeenschap worden binnengebracht. Beecham beklemtoont dat artikel 58, lid 2, van het douanewetboek een voorbehoud maakt met betrekking tot de toepassing van verboden of beperkingen uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Dat de goederen zich nog niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG, is irrelevant. In ieder geval bestaat er een zeer reëel, aanhoudend risico dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Het begrip „invoer” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening komt uiteindelijk neer op het fysiek de Gemeenschap binnenbrengen van goederen, en moet worden onderscheiden van „invoer” in de zin van het douanerecht. Of er op het moment waarop de goederen werden binnengebracht wel of geen eindbestemming is vastgesteld, is irrelevant.

32 De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van mening dat het begrip „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9,

lid 2, sub c, van de verordening ziet op het invoeren met als doel, de goederen in de Gemeenschap op de markt te brengen. Deze conclusie past in de definitie van zich in het vrije verkeer bevindende goederen in artikel 24 EG. Wanneer de goederen niet in het vrije verkeer worden gebracht, kan de merkhouder er zich in beginsel dus niet tegen verzetten dat oorspronkelijke goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot worden binnengebracht.

#### **Antwoord van het Hof**

33 Artikel 7, lid 1, van de richtlijn en artikel 13, lid 1, van de verordening beperken de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht tot de gevallen waarin de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Op grond van deze bepalingen kan de merkhouder zijn waren buiten de Gemeenschap in de handel brengen zonder dat daardoor zijn rechten binnen de Gemeenschap worden uitgeput. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de Gemeenschap geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich ertegen te verzetten dat deze waren zonder zijn toestemming worden ingevoerd, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (zie, met name, met betrekking tot de richtlijn en onder verwijzing naar het grondgebied van de EER, arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C 414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 33).

34 Het „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

35 Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG.

36 Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, verschilt van het plaatsen onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen, aangezien deze laatste krachtens artikel 79, eerste alinea, van het douanewetboek aan een niet-communautair goed de douanestatus van communautair goed verleent.

37 Ingevolge artikel 37, lid 2, van het douanewetboek blijven niet-communautaire goederen die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn, immers onder douanetoezicht staan tot het ogenblik, inzonderheid, waarop zij een andere douanestatus krijgen doordat zij communautaire goederen worden. Overeenkomstig de artikelen 91, lid 1, sub a, en 98, lid 1, sub a, van het douanewetboek zijn zij noch aan rechten bij invoer, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Feitelijk doorkruisen uit derde landen afkomstige waren die onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst,

doorgaans een of meer lidstaten alvorens naar een ander derde land te worden doorverzonden. Niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen op het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming, die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

38 Daarentegen worden niet-communautaire goederen communautaire goederen wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. Krachtens artikel 23, lid 2, EG krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG en artikel 79, tweede alinea, van het douanewetboek moeten er invoerformaliteiten voor worden verricht en douanerechten voor worden voldaan en moeten er in voorkomend geval handelspolitieke maatregelen op worden toegepast.

39 Ingevolge artikel 48 van het douanewetboek moeten bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een voor die goederen toegepaste douanebestemming krijgen.

40 Gelet op de artikelen 4, punten 15 en 16, 37, lid 2, en 182 van het douanewetboek omvatten deze douanebestemmingen:

- de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, bijvoorbeeld die voor het in het vrije verkeer brengen, die voor het douanevervoer of die voor het douane-entrepot;
- het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;
- de wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;
- de vernietiging van goederen;
- het afstaan van goederen aan de Schatkist.

41 Artikel 58, lid 1, van het douanewetboek preciseert dat goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde een douanebestemming kunnen krijgen.

42 Niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen dus op elk moment een andere douanebestemming krijgen. Zij kunnen met name onder een andere douaneregeling worden geplaatst, in voorkomend geval die voor het in het vrije verkeer brengen, of weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Gemeenschap.

43 Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44 Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening en impliceert het geen „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

45 De merkhouders kan zich hiertegen derhalve niet op grond van deze bepalingen verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

46 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door artikel 58, lid 2, van het douanewetboek, volgens hetwelk de keuze van de betrokken marktdeelnemer voor een douanebestemming geen beletsel vormt voor de toepassing van verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van onder meer de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

47 Het voorbehoud van deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de douanebestemming inbreuk zou maken op de industriële- en commerciële eigendomsrechten. De plaatsing van goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling betekent niet dat zij zonder in het vrije verkeer te zijn gebracht in de Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht. Merkenrechtelijk maakt een dergelijke plaatsing van oorspronkelijke merkgoederen op zich dus geen inbreuk op het recht van de merkhouders om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren.

48 Ten slotte is voor het antwoord op de onderzochte vraag irrelevant de bewering dat er een reëel, aanhoudend risico bestaat dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

49 Een marktdeelnemer kan immers ook op ieder moment niet-communautaire goederen die het douanegebied zijn binnengekomen in het vrije verkeer brengen, zonder ze eerst onder een opschortende regeling te plaatsen.

50 Op het eerste onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de tweede en de derde vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouders mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

**De mogelijkheid van de merkhouders om het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst te verbieden**

51 Met het tweede onderdeel van zijn eerste vraag, alsmede met zijn vierde en zijn vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de begrippen „aanbieden” en „in de handel brengen” in

artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Bij een bevestigend antwoord wenst hij te vernemen in welke omstandigheden de merkhouders zich tegen een dergelijk te koop aanbieden of verkopen kan verzetten.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

52 Class International betoogt, dat het te koop aanbieden van niet-communautaire goederen die zich al dan niet in de Gemeenschap bevinden, niet kan worden aangemerkt als een gebruik van het merk in het economisch verkeer, aangezien dit niet geschiedt met het oogmerk of gevolg, de goederen in de Gemeenschap in het verkeer te brengen. Het te koop aanbieden kan dus door de merkhouders niet worden verboden op de enkele grond dat dit geschiedt terwijl de goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst. De merkhouders kan zich derhalve, ook al hebben de betrokken goederen de douanestatus van niet-communautaire goederen, slechts beroepen op aantasting van zijn uitsluitende recht wanneer hij feitelijke omstandigheden aantoot op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de marktdeelnemer het kennelijke oogmerk heeft om deze goederen in de Gemeenschap in het verkeer te brengen. De door de verwijzende rechter in zijn vierde vraag genoemde omstandigheden zijn in dit verband niet doorslaggevend.

53 Beecham voert aan dat het te koop aanbieden van oorspronkelijke goederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben en onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, onder artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening valt. De merkhouders kan zich dus tegen een dergelijk aanbieden verzetten. Geen van de in de vierde vraag genoemde gevallen kan hier wijziging in brengen.

54 De Commissie is van mening dat het betrokken te koop aanbieden niet noodzakelijkerwijs onder artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening valt. De goederen kunnen immers worden aangeboden aan een potentiële koper van wie vrijwel vaststaat dat hij ze niet in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Van schending van de richtlijn en van de verordening zou enkel sprake zijn in een situatie waarin de goederen te koop zouden worden aangeboden aan een koper die ze naar alle waarschijnlijkheid in de Gemeenschap in het vrije verkeer en in de handel zal brengen. De in de vierde vraag genoemde feitelijke omstandigheden kunnen van belang zijn. Het staat evenwel aan de nationale rechter om ze tegen elkaar af te wegen en te bepalen of is aangetoond dat de goederen niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

**Antwoord van het Hof**

55 Zoals blijkt uit punt 44 van het onderhavige arrest, worden niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, niet aangemerkt als „ingevoerd” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening.

56 Dergelijke goederen kunnen te koop worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land.

57 In deze gevallen wordt, indien het gaat om oorspronkelijke merkgoederen, het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren niet aangetast.

58 Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening kan verzetten.

59 Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel, een omstandigheid waarop in de vierde vraag, sub a en e, wordt gedoeld of toespeeld. Dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moet blijken uit andere elementen.

60 Bovendien kan de merkhouder zijn verbodsrecht alleen uitoefenen tegenover de marktdeelnemer die van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen in de Gemeenschap in de handel brengt of hiertoe aanstalten maakt, dan wel deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Hij kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet inroepen op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen, op welk geval de vierde vraag, sub e, van de verwijzende rechter betrekking heeft.

61 Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de begrippen „aanbieden” en „in de handel brengen” van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke

merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

#### **De bewijslast**

62 Gelet op de antwoorden op de eerste vijf vragen, moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter met zijn zesde vraag in wezen wenst te vernemen op welke partij, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast rust met betrekking tot de omstandigheden waaronder het in artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend.

#### **Bij het Hof ingediende opmerkingen**

63 Volgens Class International moet de merkhouder die stelt dat goederen illegaal te koop worden aangeboden of worden verkocht, deze feitelijke omstandigheden bewijzen.

64 Beecham stelt dat de merkhouder enkel hoeft te bewijzen dat inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. Daartoe moet hij bewijzen dat hij de merkhouder is, dat de goederen afkomstig zijn van buiten de Gemeenschap en dat de waren het communautaire grondgebied zijn binnengebracht. Derhalve dient de marktdeelnemer die van de inbreuk wordt beschuldigd te bewijzen, ofwel dat hij toestemming heeft gekregen van de merkhouder, ofwel dat hij het merk niet in het economisch verkeer gebruikt of zal gebruiken.

65 De Commissie voert aan, dat de vraag van de bewijslast noch door de richtlijn, noch door de verordening wordt opgelost. Aangaande de richtlijn beklemtoont zij dat luidens de tiende overweging van de considerans „de wijze waarop het gevaar van verraaging kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”. Voorts beklemtoont zij dat volgens de achtste overweging van de considerans „het aan de lidstaten is voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen”.

66 Voor wat betreft de toestemming van de merkhouder voor de invoer in de Gemeenschap van niet-communautaire goederen, volgt uit de rechtspraak duidelijk, dat de marktdeelnemer die wordt vervolgd het bewijs daarvan dient te leveren (arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 53 en 54). Wanneer de vervolgte marktdeelnemer de toestemming van de merkhouder niet inroept, dient hij voor de nationale rechter aan te tonen dat de goederen niet zijn binnengebracht om ze in de Gemeenschap op de markt te brengen, maar dat dit een logische stap is in het vervoer naar een derde land. Wanneer te hoge eisen werden gesteld aan het bewijs dat de vervolgte marktdeelnemer op dit punt dient te leveren, zou zulks diens recht, de Gemeenschap als doorvoer gebied te gebruiken, illusoir maken.

### Antwoord van het Hof

67 In het hoofdgeding overweegt de verwijzende rechter, dat niet aannemelijk is geworden dat er voor de waren bij binnenkomst in Nederland of ten tijde van de beslaglegging reeds een koper was.

68 In het thans aan de orde zijnde geval bevinden de goederen zich regelmatig onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot.

69 Zolang aan de voorwaarden van deze opschortende regelingen wordt voldaan, bevindt de betrokken marktdeelnemer zich in beginsel in een rechtmatige situatie.

70 Voor deze marktdeelnemer rijst de bewijsvraag bij het ontstaan van een geschil, dat wil zeggen wanneer de merkhouder zich beroept op een inbreuk op het hem in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening toegekende uitsluitende recht.

71 De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.

72 De inbreuk is een voorwaarde voor uitoefening van het in artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening neergelegde verbodsrecht.

73 Aangaande de vraag op wie met betrekking tot deze inbreuk de bewijslast rust, moet allereerst worden beklemtoond dat wanneer deze door het nationale recht van de lidstaten werd beheerst, dit voor de merkhouders tot gevolg zou kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert. Het in de negende overweging van de considerans van de richtlijn als „fundamenteel” aangemerkte doel, de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt (zie, met betrekking tot de richtlijn, arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 41 en 42).

74 Voorts moet worden vastgesteld, dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de inbreuk dient te rusten op de merkhouder, die zich erop beroept. Indien dit bewijs wordt geleverd, staat het vervolgens aan de vervolgte marktdeelnemer, het bewijs te leveren dat de merkhouder toestemming heeft verleend om de goederen in de Gemeenschap in de handel te brengen (zie, met betrekking tot de richtlijn, arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54).

75 Op de zesde vraag moet derhalve worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

### Kosten

76 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (grote kamer) verklaart:

1) Artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, moeten aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

2) De begrippen „aanbieden” en „in de handel brengen” van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich er tegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

3) In een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, sub b en c, van verordening nr. 40/94 kan worden uitgeoefend, op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

---

### Conclusie van Advocaat-Generaal F. G. Jacobs

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 merkenrichtlijn(2) moet worden uitgelegd. De verwijzende rechter vraagt met name (i) of het binnenbrengen in de Gemeenschap on-

der 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.

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

3. Artikel 5 van de merkenrichtlijn bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming 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;

[...]

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

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;

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

[...]

4. De artikelen 9, lid 1, sub a, en 9, lid 2, sub b en c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(4) 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**

5. Artikel 24 EG bepaalt:

„Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden beschouwd: de producten uit derde landen waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.”

6. Artikel 37, lid 1, van verordening (EG) nr. 2913/92(5) 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.

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 „douanevervoer” en „douane-entrepot”.

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.

2. De voor de regeling uitvoer, de regeling passieve veredeling, de regeling douanevervoer 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**

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:

„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)

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 handelspolitieke 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 douanekantoor waar de onder de regeling voor douanevervoer geplaatste goederen ter beëindiging van het douanevervoer moeten worden aangebracht.(7)

#### **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 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 douaneregelingen(9) valt, is voor gebruikmaking ervan een door de douaneautoriteiten 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)

#### **Het hoofdeding 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 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-witblauw 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 vrijgave 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.

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.

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 goederen, 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 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?

3) Maakt het voor het antwoord op de vragen 1 en 2 verschil of bij binnenkomst op bedoeld grondgebied de eindbestemming van die goederen al dan niet vaststaat, of dat met betrekking tot die goederen 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 merkhouder 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.

#### **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 merkgoede-

ren 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 douanevervoer vallen, en met de term „transitohandel” op transacties met betrekking tot niet-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.

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/Frankrijk(14) en Rioglass en Transremar (15) dat een dergelijke beperking naar gemeenschapsrecht ontoelaatbaar is.

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 douanevervoeregelingen 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 binnenvoeren 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.

30. Deze opvatting is in een overeenkomstige context bevestigd door 's Hofs arrest in de zaak Rioglass en Transremer.(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 de goederen vorderden de opheffing van het beslag. Het Hof werd gevraagd of nationale maatregelen inzake de inbeslagneming 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 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)

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/Lauren(21), in het bijzonder de verklaring van het Hof dat „bij namaakgoederen [...] het gevaar bestaat, dat zij illegaal op de gemeen-

schapsmarkt 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.

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 verordening(22) die van toepassing was wanneer nagemaakte of door piraterij verkregen goederen werden aangetroffen 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 aangetroffen 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 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 merkrechten 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 merkrechten, moet worden verwezen naar de gedetailleerde voorschriften van het douanewetboek(23) en zijn uitvoeringsmaatregel(24), 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 douanetoezicht staan.(25) Zodra blijkt dat de goederen 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-overeenkomst(26) 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 inkleding 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 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 merkhouders zich niet verzetten tegen hun opslag in een douane-entrepot.

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.

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 douanewetboek(28) die bedoeld zijn om te verzekeren dat onder de douane-entrepotregeling geplaatste goederen niet aan het douanetoezicht worden onttrokken.(29) Zoals gezegd kan de merkhouders, 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 merkhouders 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.

#### **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.

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 merkhouders 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 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 ge-

val 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.

#### **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 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.

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 merkhouders op overtuigende wijze aantoonen 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 merkhouders 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 beoordelingen 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 betreffen 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. In

dien 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.<sup>(30)</sup> 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 ingevoerd<sup>(31)</sup>, 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”<sup>(32)</sup>.

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-overeenkomst(34) de nationale rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben „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 goede-

ren 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 reden 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 merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 te-

ken 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.

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.

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 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.

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.

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 de merkhouder toestaat iedere derde „die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen” te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren(38), 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)

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 neerkomt 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 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)

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.

### **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 Euro-

pese Economische Ruimte in het vrije verkeer worden gebracht.

4) Wanneer een merkhouders 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 merkhouders onder dat merk in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht.

---

### Noten bij Conclusie A.-G

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”.

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

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).

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.

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).

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).

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, Hölterhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 15).

18 – Arrest Arsenal Football Club, punt 54.

19 – Aangehaald in voetnoot 15.

20 – Punten 25-27.

21 – Aangehaald in voetnoot 6, punt 34.

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

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).

27 – Cursivering van mij.

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.

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.

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).

38 – Zie punt 40 van het arrest Zino Davidoff.

39 – Punt 54.

40 – Punt 41.

41 – Punt 45.

42 – Punt 54.