

Hof van Justitie EG, 9 november 2006, Montex v Diesel



MERKENRECHT – Douanebeslag – EG-Piraterijverordening 3295/94

Doorvoer naar land waar geen IE-recht geldt
[Doorvoer naar lidstaat waar geen merkenrechtelijke bescherming bestaat slechts verboden wanneer een derde handelingen verricht die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen in de lidstaat van doorvoer, waar wel merkenrechtelijke bescherming bestaat, in de handel worden gebracht.](#)

De houder van een merk kan de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland. De merkhouder moet het bewijs moeten leveren van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht kan worden uitgeoefend, door aan te tonen dat er sprake is van het in het vrije verkeer brengen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden gebracht.

Relevantie land van oorsprong bij doorvoer
[Voor rechtmatigheid van doorvoer irrelevant of goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat of een derde staat en of zij al dan niet rechtmatig in het land van oorsprong zijn vervaardigd](#)

Gelet op het voorgaande, moet op de derde vraag worden geantwoord dat het voor de beantwoording van de eerste twee vragen in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2007, nr. 30, p. 123.

Zie over dit arrest ook:

- Frank Eijvogels, [Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA](#), Boek 9.nl
- Gerard van der Wal en Freya van Schaik, [Zet het arrest Montex Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagmaakte goederen? Of toch niet ...](#), Boek 9.nl
- Olav Schmutzer, *Montex: is transitohandel on-grijpbaar geworden*, IER 2007, p. 287-293

Hof van Justitie EG, 9 November 2006,

(C. W. A. Timmermans, R. Schintgen, P. Kūris, J. Markarczyk en G. Arestis)

In zaak C-281/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 2 juni 2005, ingekomen bij het Hof op 13 juli 2005, in de procedure Montex Holdings Ltd

tegen

Diesel SpA,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: (...),

advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,

griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 mei 2006,

gelet op de opmerkingen van:

– Montex Holdings Ltd, vertegenwoordigd door T. Raab, Rechtsanwalt,

– Diesel SpA, vertegenwoordigd door N. Gross, Rechtsanwalt,

– de Duitse regering, vertegenwoordigd door M. Lumma en A. Dittrich als gemachtigden,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Braun en W. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 4 juli 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, 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), alsmede van de artikelen 28 EG en 30 EG.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Diesel SpA (hierna: „Diesel”) en Montex Holdings Ltd (hierna: „Montex”) betreffende een vordering tot verbod van de doorvoer over Duits grondgebied van goederen van Montex waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan het ingeschreven merk waarvan Diesel in Duitsland houdster is.

Rechtskader

3 Artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104, „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;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

[...]

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

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

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;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

4 De tweede en de derde overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (PB L 341, blz. 8), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (PB L 27, blz. 1; hierna: „**verordening nr. 3295/94**”), die ten tijde van de feiten in het hoofdgeding van kracht was, luiden:

„Overwegende dat het in de handel brengen van nagemaakte en van door piraterij verkregen goederen de fabrikanten en handelaars die de wet eerbiedigen, alsook de houders van de auteursrechten en de naburige rechten, sterk benadeelt en de consumenten misleidt; dat het op de markt brengen van dergelijke goederen zo veel mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknot; dat deze doelstelling overigens aansluit bij de op internationaal vlak in die richting ondernomen acties;

Overwegende dat, voor zover nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde goederen uit derde landen worden ingevoerd, het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap en de plaatsing onder een schorsingsregeling dienen te worden verboden, en dat een passende procedure dient te worden ingesteld die optreden van de douaneautoriteiten mogelijk maakt teneinde de naleving van dit verbod optimaal te waarborgen.”

5 Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 3295/94 luidt:

„1. Bij deze verordening wordt vastgesteld:

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

– voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek [PB L 302, blz. 1; hierna: ‚douanewetboek’];

– worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van [het douanewetboek], die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van [dit wetboek], waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan of welke overeenkomstig artikel 166 van [dit wetboek] in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst;

en

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

6 Artikel 1, lid 2, bepaalt:

„In deze verordening wordt verstaan onder:

a) ‚goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht’:

– ‚nagemaakte goederen’, te weten:

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

[...]”

7 Artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek bepaalt:

„[Indien] [...] de term ‚schorsingsregeling’ wordt gebruikt, heeft deze in het geval van niet-communautaire goederen betrekking op de volgende regelingen:

– extern douanevervoer,

[...]”

8 Artikel 91, lid 1, van het douanewetboek luidt:

„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;

[...]”

9 Artikel 92 van dit wetboek bepaalt:

„De regeling extern douanevervoer eindigt wanneer de goederen samen met het bijbehorende document bij de douane worden aangebracht op het kantoor van be-

stemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling.”

Hoofdinging en prejudiciële vragen

10 Montex vervaardigt jeansbroeken door de afzonderlijke onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren, de onderdelen op het Poolse grondgebied aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde broeken naar Ierland terug te brengen. Diesel beschikt op het grondgebied van deze laatste lidstaat over geen enkele bescherming voor het teken.

11 Op 31 december 2000 heeft het Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (hoofdkantoor der douane te Löbau – douanekantoor Zittau) een voor Montex bestemde zending bestaande uit 5 076 damesbroeken met de benaming DIESEL tegengehouden, die een Hongaarse transportonderneming per vrachtauto van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar haar toe moest brengen. De broeken moesten in ononderbroken doorvoer van het Poolse douanekantoor naar het douanekantoor van Dublin worden vervoerd en waren tegen eventueel wegnemen tijdens de doorvoer beschermd door een verzegeling van het voertuig die door de Poolse autoriteiten was aangebracht.

12 Montex heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel tot inbeslagneming van de betrokken goederen. Zij is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden rechten inbreuk maakt.

13 Volgens Diesel vormt deze doorvoer een inbreuk op haar merkrecht wegens het gevaar dat de goederen in de lidstaat van doorvoer op de markt worden gebracht. Zij heeft derhalve gevorderd dat Montex wordt verboden om haar goederen over het Duitse grondgebied door te voeren of deze doorvoer toe te staan. Zij heeft bovendien gevorderd dat Montex wordt gelast in te stemmen met de vernietiging van de in beslag genomen waren of – naar haar keuze – met de verwijdering en vernietiging van alle etiketten en andere onderscheidende tekens met de benaming DIESEL, en dat Montex wordt veroordeeld tot het dragen van de kosten van de vernietiging.

14 Na in eerste en in tweede instantie te zijn veroordeeld, heeft Montex beroep in Revision ingesteld bij het Bundesgerichtshof. Dit laatste heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Geeft het ingeschreven merk de houder het recht de doorvoer van goederen met het teken te verbieden?

2) Zo ja: kan het verschil maken dat het teken in het land van bestemming geen bescherming geniet?

3) Moet – in geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag en ongeacht het antwoord op de tweede vraag – een onderscheid worden gemaakt naargelang de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde staat? Is het daarbij relevant of de goederen in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand recht van de merkhouder om een onderscheidend teken te gebruiken, zijn vervaardigd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste en de tweede vraag

15 Met zijn eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

16 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ten eerste dat toen de betrokken goederen op 31 december 2000 door het Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau werden tegengehouden, zij onder de douanerechtelijke schorsingsregeling van het extern douanevervoer in de zin van artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek werden vervoerd; ten tweede, dat deze goederen afkomstig waren uit de Republiek Polen, een staat die met de Europese Unie is geassocieerd krachtens de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, gesloten en goedgekeurd namens de Gemeenschap bij besluit 93/743/Euratom, EGKS, EG van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 (PB L 348, blz. 1), en ten derde dat deze goederen zich op de datum van inbeslagneming niet in het vrije verkeer in de Gemeenschap bevonden, aangezien de douaneverzegeling moest worden verbroken in Ierland, de lidstaat waar zij in het vrije verkeer moesten worden gebracht.

17 Het Hof heeft geoordeeld dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen (zie arrest van 6 april 2000, *Polo/Lauren*, C-383/98, Jurispr. blz. I-2519, punt 34).

18 Zoals de advocaat-generaal in punt 16 van zijn conclusie opmerkt, volgt hieruit dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen.

19 Voorts heeft het Hof eveneens geoordeeld dat de doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden (zie, met betrekking tot de doorvoer door Frankrijk van goederen afkomstig uit Spanje en bestemd voor Polen, arrest van 23 oktober 2003, *Rioglass en Transremar*, C-115/02, Jurispr. blz. I-12705, punt 27).

20 Het Hof heeft bovendien gepreciseerd 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 (arrest van 18 oktober 2005, *Class International*, C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punt 50).

21 Op het terrein van merken vormt de plaatsing van niet-communautaire, door een merk aangeduide goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling zoals die van het externe douanevervoer op zich geen inbreuk op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren (zie in die zin arrest *Class International*, reeds aangehaald, punt 47).

22 Daarentegen heeft het Hof geoordeeld dat de merkhouder zich wel kan verzetten tegen het te koop aanbieden of 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, en dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht (zie in die zin arrest *Class International*, reeds aangehaald, punt 61).

23 Hieruit volgt dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

24 In dat opzicht kan de door Diesel verdedigde stelling niet worden aanvaard, dat het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

25 Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie tevens opmerkt, zou deze stelling immers erop neerkomen dat elk extern douanevervoer van goederen met het teken moet worden beschouwd als een gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Zoals in de punten 17 tot en met 22 van dit arrest in herinnering is gebracht, vormt volgens de rechtspraak van het Hof dergelijk extern douanevervoer echter integendeel geen gebruik van het merk dat inbreuk kan maken op het recht van de houder ervan om de verhandeling in de Gemeenschap te controleren, omdat het niet impliceert dat de betrokken goederen in de handel worden gebracht.

26 Wat de bewijslast betreft, volgt uit de punten 74 en 75 van het reeds aangehaalde arrest *Class International* dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de merkhouder het bewijs moet leveren van de omstandigheden waaronder het in artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend, door aan te tonen dat er sprake is van het in het vrije verkeer brengen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden gebracht.

27 Gelet op het voorgaande, dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

De derde vraag

28 Het eerste onderdeel van de derde vraag van de verwijzende rechter houdt in of het voor de beantwoording van de eerste vraag relevant is dat het ten tijde van de feiten in het hoofdgeding ging om waren van oorsprong uit een geassocieerde staat, te weten de Republiek Polen vóór haar toetreding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit derde staten dan wel communautaire waren.

29 De in punt 19 van dit arrest genoemde rechtspraak betrof goederen van oorsprong uit de Gemeenschap die over het grondgebied van een of meer lidstaten werden doorgevoerd naar een derde staat, maar waarvan de doorvoer niet impliceerde dat zij in de Gemeenschap in de handel werden gebracht, zodat het specifieke voorwerp van het merk niet kon worden aangetast.

30 De status van de Republiek Polen ten tijde van de feiten in het hoofdgeding als geassocieerde staat hield evenwel geenszins in dat de waren van oorsprong uit dit land als afkomstig uit een lidstaat moesten worden beschouwd. De hypothese van communautaire waren is in het hoofdgeding dan ook niet aan de orde en behoeft niet te worden onderzocht.

31 Als niet-communautaire goederen konden de waren van oorsprong uit Polen onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst. Daarvoor is niet van belang dat deze waren afkomstig waren uit een geassocieerde staat, zoals de Republiek Polen was vóór haar toetreding tot de Unie, en niet uit een andere, niet-geassocieerde derde staat.

32 Hieruit volgt dat het voor de beantwoording van de eerste vraag niet relevant is dat het ten tijde van de feiten in het hoofdgeding ging om waren van oorsprong

uit een geassocieerde staat, te weten de Republiek Polen vóór haar toetreding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit niet-geassocieerde derde staten.

33 Wat het tweede onderdeel van de derde vraag betreft, over de relevantie voor de beantwoording van de eerste vraag van de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken goederen in Polen, stellen Diesel, de Duitse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat de merkhouder zich in geval van de vervaardiging van een waar in een derde staat in strijd met de rechten die het merk hem in die staat verleent, kan verzetten tegen elke doorvoer, waaronder het externe douanevervoer.

34 Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals reeds in punt 27 van dit arrest is geoordeeld, kan de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, immers slechts verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. De rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken waren is in dat opzicht irrelevant.

35 Anders dan Diesel stelt, wordt deze uitlegging van artikel 5 van richtlijn 89/104 niet op losse schroeven gezet door het arrest van 7 januari 2004, *Strafzaak tegen X* (C-60/02, Jurispr. blz. I-651), betreffende met name de uitlegging van de artikelen 2 en 11 van verordening nr. 3295/94.

36 In punt 54 van dat arrest herinnert het Hof eraan dat artikel 1 van verordening nr. 3295/94 aldus moet worden uitgelegd, dat het van toepassing is wanneer uit een derde staat ingevoerde goederen bij doorvoer naar een andere derde staat op verzoek van de vennootschap die houdster is van de beweerdelijk geschonden rechten, in een lidstaat door de douaneautoriteiten van deze laatste lidstaat met een beroep op de verordening voorlopig in beslag worden genomen (zie tevens arrest Polo/Lauren, reeds aangehaald, punten 26 en 27).

37 In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 1 van verordening nr. 3295/94 in de eerste plaats bepaalt onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt, onder meer worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van het douanewetboek, die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek, of waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan dan wel welke overeenkomstig artikel 166 van het douanewetboek in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst.

38 In de tweede plaats bepaalt artikel 1 van verordening nr. 3295/94 welke maatregelen de bevoegde douaneautoriteiten ten aanzien van deze goederen kunnen nemen.

39 In de derde plaats spreken de tweede en de derde overweging van de considerans van deze verordening, die in punt 4 van dit arrest zijn weergegeven, uitdrukkelijk van het in de handel brengen of het op de markt brengen van nagemaakte goederen of zelfs van de noodzaak om het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap te verbieden.

40 Hieruit volgt dat geen van de bepalingen van verordening nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht.

41 Gelet op het voorgaande, moet op de derde vraag geantwoord dat het voor de beantwoording van de eerste twee vragen in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkenrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Kosten

42 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

2) Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkenrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Conclusie Advocaat-Generaal M. Poiares Maduro

4 juli 2006 1(1)

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland), betreft in wezen de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104/EEG.(2) Meer in het bijzonder gaat het om de vraag of een houder van

een in een lidstaat ingeschreven merk het recht heeft om de enkele doorvoer over het grondgebied van deze lidstaat te verbieden van goederen waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan dit merk, terwijl dit merk in de lidstaat van bestemming geen bescherming geniet en de goederen daar dus vrij in de handel kunnen worden gebracht.

I – Feiten van het hoofdgeding, rechtskader en aan het Hof gestelde prejudiciële vragen

2. Diesel SpA (hierna: „Diesel”) is houdster van het merk DIESEL voor waren die behoren tot klasse 25, „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”(3), dat onder meer in Duitsland bescherming geniet. Montex Holdings Ltd (hierna: „Montex”) verkoopt jeansbroeken onder de benaming DIESEL in Ierland, waar het merk waarvan Diesel houdster is, geen enkele bescherming geniet.

3. Montex vervaardigt jeansbroeken door de afzonderlijke onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren, de onderdelen daar aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde broeken vervolgens naar Ierland terug te brengen.

4. Op 31 december 2000 heeft het Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (hoofdkantoor der douane te Löbau – douanekantoor Zittau) (Duitsland) een voor Montex bestemde zending bestaande uit 5 076 damesbroeken voorzien van de benaming DIESEL tegengehouden, die een Hongaarse transportonderneming per vrachtauto van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar haar toe moest brengen. De broeken moesten in ononderbroken doorvoer van het Poolse douanekantoor naar dat van Dublin worden vervoerd en waren tegen eventueel wegnemen tijdens de doorvoer beschermd door een verzegeling (douaneloodjes) van het transportvoertuig die door de Poolse autoriteiten was aangebracht.

5. Montex heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel tot inbeslagneming van de betrokken goederen. Zij is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen enkel merkrecht inbreuk maakt. Diesel is evenwel van mening dat de doorvoer een inbreuk op haar merkrecht vormt wegens het risico dat de goederen in de lidstaat van doorvoer op de markt worden gebracht. Zij heeft dus gevorderd dat Montex wordt verboden haar goederen over het Duitse grondgebied door te voeren of de doorvoer ervan toe te staan. Zij heeft bovendien gevorderd dat Montex wordt gelast in te stemmen met de vernietiging van de in beslag genomen waren of – naar haar keuze – met de verwijdering en vernietiging van alle etiketten en andere onderscheidende tekens met de benaming DIESEL, en dat Montex wordt veroordeeld tot het dragen van de kosten van de vernietiging.

6. Na in eerste en in tweede instantie te zijn veroordeeld, heeft Montex beroep in Revision ingesteld bij het Bundesgerichtshof. Dit laatste heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Geeft het ingeschreven merk de houder het recht de doorvoer van goederen met het teken te verbieden?

2) Zo ja: kan het verschil maken dat het teken in het land van bestemming geen bescherming geniet?

3) Moet – in geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag en ongeacht het antwoord op de tweede vraag – een onderscheid worden gemaakt naargelang de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde staat? Is het daarbij relevant of de goederen in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand recht van de merkhouder om een onderscheidend teken te gebruiken, zijn vervaardigd?”

7. Deze vragen moeten het Hof met name brengen tot een uitlegging van artikel 5 van de merkenrichtlijn, dat de „rechten verbonden aan het merk” regelt en 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;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

[...]”

8. Lid 3 van dit artikel luidt:

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

a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;

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 of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

9. Verordening (EG) nr. 3295/94(4), die ten tijde van de feiten van kracht was, is eveneens relevant voor de beoordeling van de zaak. De tweede en de derde overweging van de considerans van deze verordening luiden als volgt:

„Overwegende dat het in de handel brengen van nagemaakte en van door piraterij verkregen goederen de fabrikanten en handelaars die de wet eerbiedigen, alsook de houders van de auteursrechten en de naburige rechten, sterk benadeelt en de consumenten misleidt; dat het op de markt brengen van dergelijke goederen zoveel mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknop; dat deze doelstelling overigens aansluit bij de op internationaal vlak in die richting ondernomen acties;

Overwegende dat, voor zover nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde

goederen uit derde landen worden ingevoerd, het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap en de plaatsing onder een schorsingsregeling dienen te worden verboden, en dat een passende procedure dient te worden ingesteld die optreden van de douaneautoriteiten mogelijk maakt teneinde de naleving van dit verbod optimaal te waarborgen”.

10. Artikel 1, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„1. Bij deze verordening wordt vastgesteld:

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

– voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van verordening (EEG) nr. 2913/92 [van de Raad] van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek[(5)],

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

en

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

11. Lid 2 van dit artikel luidt: „In deze verordening wordt verstaan onder:

a) ‚goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht’:

– ‚nagemaakte goederen’, te weten:

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

[...]”

II – Beoordeling

12. De vragen van de verwijzende rechter kunnen in wezen worden samengevat als één enkele vraag die in algemene zin moet worden beantwoord: geeft het merk de houder ervan het recht om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dit merk daar geen bescherming geniet? Om deze vraag te beantwoorden, moet allereerst duidelijk worden vastgesteld onder welke douaneregeling de goederen zich bevonden op het moment dat zij in Duitsland werden tegengehouden.

13. Ingevolge artikel 91, lid 1, sub a, van het douanewetboek maakt „[d]e 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”. Het betreft dus een regeling die in het algemeen betrekking heeft op goederen die uit derde landen afkomstig zijn en die zich niet in het vrije verkeer in de Gemeenschap bevinden.

14. In deze zaak wordt niet betwist dat de betrokken goederen zich onder de douanerechtelijke schorsingsregeling van het extern douaneverkeer(6) bevonden op het moment dat zij op 31 december 2000 bij het douanekantoor te Löbau werden tegengehouden, zoals met name de Duitse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben opgemerkt. Volgens de verwijzende rechter betreft het immers damesbroeken afkomstig uit Polen, vóór de toetreding van deze staat tot de Europese Unie, die zich niet in het vrije verkeer in de Gemeenschap bevonden.

15. Artikel 92 van het douanewetboek bepaalt: „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.” De inkleding en het verbreken van de douaneverzegeling waaraan de goederen gedurende de doorvoer waren onderworpen, zouden op het Ierse kantoor van bestemming moeten plaatsvinden. De goederen zouden dus in Ierland voor de eerste keer op het grondgebied van de Gemeenschap in het vrije verkeer moeten worden gebracht.

16. Zoals het Hof heeft vastgesteld in punt 34 van het arrest Polo/Lauren(7), berust het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen op een juridische fictie. Gedurende het extern douanevervoer worden de goederen noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen. Alles speelt zich af alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland zou moeten plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen.

17. De Republiek Polen was nog geen lidstaat van de Unie op het moment dat de goederen, in dit concrete geval afkomstig uit deze staat, in Duitsland bij de doorvoer ervan met Ierland als bestemming in beslag werden genomen. In het kader van het aan de verwijzende rechter te geven antwoord behoeft derhalve niet te worden nagedacht over de hypothetische situatie dat de goederen hun oorsprong hadden in Polen ná de toetreding van deze nieuwe staat tot de Unie. De in dat opzicht enige relevante vraag is of de beoordeling van de zaak anders kan uitvallen door de omstandigheid dat de Republiek Polen op de datum van inbeslagneming van de goederen in Duitsland niet gewoon een derde land, maar een geassocieerde staat(8) was. Volgens mij moet deze vraag ontkennend worden beantwoord.

18. De associatieovereenkomst beoogde enkel een passend kader tot stand te brengen voor de geleidelijke integratie van de Republiek Polen in de Gemeenschap, met het oog op haar eventuele toetreding, terwijl het EG-Verdrag de totstandbrenging van een interne markt tot doel heeft.(9) Hoewel de associatieovereenkomst in dit kader voorzag in de geleidelijke totstandbrenging van een vrijhandelszone tussen de Gemeenschap en Polen(10), betekende dit niet dat de betrokken goederen zich niet meer onder de regeling extern douaneverkeer bevonden op het moment dat zij op 31 december 2000 in Duitsland werden tegengehouden. De betrokken goederen in deze zaak zijn van Poolse oorsprong en Polen maakt immers pas met ingang van 1 mei 2004 integrerend deel uit van het douanegebied van de Gemeenschap.

19. Na deze zijstap kom ik dus terug bij de kernvraag in deze zaak, namelijk of de houder van het merk in Duitsland het recht heeft om het extern douanevervoer van goederen over dit grondgebied te verbieden omdat deze doorvoer een schending van zijn merkrechten in Duitsland zou meebrengen.

20. Artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn bepaalt dat de houder van het merk het recht heeft om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of aanleiding kan geven tot verwarring met het ingeschreven merk. Lid 3 van dit artikel bevat een niet-uitputtende lijst van gebruiken in het economisch verkeer die de houder van het merk kan verbieden. Een van deze gebruiken is invoer en uitvoer, maar niet het extern douanevervoer, waarvan in deze zaak juist sprake is.

21. In het arrest Class International van 18 oktober 2005(11) heeft het Hof uitdrukkelijk in herinnering gebracht dat wanneer niet-communautaire goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot de Gemeenschap worden binnengebracht, zij zich niet in het vrije verkeer in de Gemeenschap bevinden. Onder dergelijke omstandigheden kan het enkele fysieke binnenbrengen van deze goederen op het grondgebied van de Gemeenschap in het kader van een regeling extern douanevervoer of een regeling douane-entrepot, niet worden aangemerkt als „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn en impliceert het geen „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van dit artikel.(12)

22. Het Hof heeft in dat arrest derhalve geconcludeerd dat artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het enkele binnenbrengen in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer van goederen waarop dit merk is aangebracht en die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.(13)

23. Hieruit volgt in wezen dat volgens de rechtspraak van het Hof de functie van het merk in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of het binnenbrengen van goederen in een lidstaat, bijvoorbeeld onder de regeling extern douanevervoer, een

gebruik in het economisch verkeer en daarmee een inbreuk op het merk in deze lidstaat impliceert.(14) De houder zal zich enkel kunnen beroepen op het recht om het gebruik van het merk door een derde te verbieden, wanneer afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.(15)

24. Bijgevolg moet worden vastgesteld of een doorvoer zoals die in casu aan de orde is, de eigen belangen van Diesel als houdster van het merk in Duitsland kan schaden, gelet op de essentiële functies van dit merk.

25. Het in de handel brengen van de goederen is in dat opzicht doorslaggevend. Het is immers het in de handel brengen van de goederen in de staat van doorvoer waar het merk bescherming geniet, dat afbreuk kan doen aan de essentiële functies van het merk in deze staat. Zo heeft het Hof in het reeds aangehaalde arrest Class International geoordeeld dat, wil de houder van het merk het binnenbrengen van goederen op het grondgebied van een lidstaat verbieden, het nodig is dat deze goederen worden binnengebracht op het grondgebied van de Gemeenschap waar het merk bescherming geniet, met als doel ze op dit grondgebied in de handel te brengen.(16)

26. De centrale rol die wordt toegekend aan het in de handel brengen van de goederen voor de vaststelling dat er sprake is van inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer, blijkt ook duidelijk uit het arrest Commissie/Frankrijk(17) en het latere arrest Rioglass en Transremar.(18) Ook al hebben deze twee arresten betrekking op het vrije verkeer van communautaire goederen, daaruit blijkt dat vanuit het oogpunt van het industriële-eigendomsrecht alleen de op het in de handel brengen van de goederen gerichte handelingen inbreuk kunnen maken op de rechten van de merkhouder in de staat van doorvoer. Hieruit volgt dat het bij gebreke van dergelijke handelingen niet mogelijk zal zijn om vast te stellen dat er sprake is van een inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer.

27. In het arrest Commissie/Frankrijk heeft het Hof benadrukt dat „doorvoer [...] dus niet [valt] onder het specifieke voorwerp van het industriële[-] [...] eigendomsrecht”.(19) Wanneer het inderdaad de bedoeling is dat de betrokken waar „niet in de handel [wordt] gebracht op het Franse grondgebied, waar het enkel wordt doorgevoerd, maar in een andere lidstaat”(20), waar zij geen bescherming geniet en dus rechtmatig kan worden verkocht, kan niet worden gesteld dat er sprake is van een inbreuk op het industriële-eigendomsrecht in de staat van doorvoer. In het tweede aangehaalde arrest, Rioglass en Transremar, heeft het Hof zich eveneens gericht op het in de handel brengen van de goederen in de staat van doorvoer en heeft het geconcludeerd dat „[d]oorvoer [...] geen verhandeling van de betrokken goederen [impliceert] en [...] dus het specifieke voorwerp van het merkrecht niet [kan] schaden”.(21)

28. In het kader van een doorvoer zoals die in casu aan de orde is, zal een inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer enkel

kunnen worden vastgesteld wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat de goederen in deze staat in de handel zullen worden gebracht. De vraag die rijst, is dus welke aanwijzingen relevant zullen zijn om als basis voor een dergelijk vermoeden te dienen. Bij gebreke van dergelijke aanwijzingen kan louter een extern douanevervoer geen afbreuk doen aan de essentiële functies van het merk waarvan Diesel in Duitsland houdster is.

29. Anders dan Diesel in haar schriftelijke opmerkingen en ter terechtzitting heeft aangevoerd, kan op grond van het enkele gevaar dat de goederen de beoogde bestemming in Ierland niet bereiken en dat zij in theorie in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, op zich niet worden gesteld dat de doorvoer afbreuk doet aan de essentiële functies van het merk in Duitsland. Zou deze stelling worden aanvaard, dan zou dit erop neerkomen dat elk extern douanevervoer van goederen met het teken moet worden beschouwd als een gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. Een dergelijke conclusie zou echter in tegenspraak zijn met voornoemde rechtspraak van het Hof.

30. A priori is het redelijk om te veronderstellen dat in het onderhavige geval Montex haar goederen in Ierland in de handel zal brengen, waar zij dat rechtmatig kan doen. Montex zou zeker onmiddellijk winst kunnen behalen indien zij haar waren onrechtmatig in de handel bracht in lidstaten waar Diesel haar merk naar behoren heeft ingeschreven. Een dergelijke strategie zou Montex echter zelfs op de korte termijn zeer aanzienlijke verliezen kunnen toebrengen. Indien zij haar waren op deze onrechtmatige wijze in de handel bracht, zou het immers steeds moeilijker worden om ze onder de regeling extern douaneverkeer in Ierland te laten aankomen via het grondgebied van andere lidstaten waar het merk beschermd is, met een verhoogd risico dat de goederen door de autoriteiten van de staat van doorvoer in beslag worden genomen.

31. Mijns inziens vormt het extern douanevervoer van de goederen van Montex met het teken DIESEL in een verzegeld vervoermiddel niet prima facie een inbreuk op de merkrechten waarvan Diesel in Duitsland houdster is. Deze doorvoer heeft geen raakpunten met het handelscircuit in deze staat die ertoe kunnen leiden dat afbreuk wordt gedaan aan de essentiële functies van het merk. Het zal stellig de taak van de nationale rechter zijn om dit in de omstandigheden van het concrete geval na te gaan. Daarbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met het feit dat het mogelijke gevaar dat tijdens de doorvoer misbruik plaatsvindt, duidelijk niet volstaat om louter een extern douanevervoer gelijk te stellen aan een gebruik van het teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, leden 1 en 3, van de merkenrichtlijn.

32. Een inbreuk op de merkrechten in de staat van doorvoer kan enkel worden vastgesteld wanneer er aanwijzingen zijn op grond waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de goederen met het teken DIESEL niet uitsluitend in Ierland in de handel zullen

worden gebracht, maar tevens in andere staten waar het merk wel bescherming geniet, waaronder de staat van doorvoer. Maar welke aanwijzingen moeten in aanmerking worden genomen om als basis te dienen voor een dergelijk vermoeden dat Montex haar goederen in Duitsland in de handel zal brengen?

33. De verwijzende rechter vraagt welk belang voor de beoordeling van het onderhavige geval moet worden gehecht aan de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van de vervaardiging van de goederen in het land van oorsprong. Ik zal deze vraag thans behandelen, om te bepalen wat de mogelijke relevantie van een dergelijke omstandigheid is voor de vaststelling van een inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer. Ik zal afsluiten met een analyse van verordening nr. 3295/94 en de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van deze verordening, om de relevantie daarvan te bepalen voor de beantwoording van de in deze zaak gestelde vragen.

A – Rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van de vervaardiging in het derde land van oorsprong van de waren

34. Anders dan de Duitse regering en de Commissie menen, denk ik niet dat de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid naar Pools merkenrecht van de vervaardiging van de goederen in Polen beslissend is voor de beantwoording van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Diesel in Duitsland als houdster van het merk in deze lidstaat.

35. Ten eerste kan het onderzoek of afbreuk wordt gedaan aan de essentiële functies van het merk op het grondgebied van de lidstaat waar de goederen zich onder de regeling extern douanevervoer bevinden, niet afhangen van de vaststelling dat de vervaardiging van de goederen in het derde land van oorsprong rechtmatig dan wel onrechtmatig was. Dat zou de autoriteiten van de staat van doorvoer immers ertoe verplichten het merkenrecht te kennen van het derde land – welk land dat ook is – waar de goederen zijn vervaardigd.

36. Ten tweede ben ik van mening dat de enige relevante aanwijzingen voor de vaststelling dat er sprake is van een inbreuk op de merkrechten van Diesel in Duitsland, die zijn waarop het vermoeden kan worden gebaseerd dat de doorgevoerde goederen niet in Ierland, maar veeleer in de staat van doorvoer door Montex in de handel zullen worden gebracht. Als blijkt dat Montex haar waren met het teken DIESEL hetzij in de staat van doorvoer, hetzij in een ander – zelfs derde – land waar Diesel merkenrechtelijke bescherming geniet, in de handel brengt of in het verleden in de handel heeft gebracht, is dat een doorslaggevende aanwijzing om een dergelijk vermoeden op te baseren.

37. Het zal in ieder geval de taak van de nationale rechter zijn om na te gaan of de hem ter kennis gebrachte gegevens aantonen dat Montex haar waren met het teken DIESEL in Duitsland of in een ander land waar het merk waarvan Diesel houdster is, is beschermd, in de handel heeft gebracht.

B – Verordening nr. 3295/94

38. De uitlegging van artikel 5 van de merkenrichtlijn, waarop deze zaak betrekking heeft, komt niet op

losse schroeven te staan wanneer verordening nr. 3295/94 en de rechtspraak van het Hof inzake de maatregelen ten aanzien van het binnenbrengen in de Gemeenschap van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde goederen in de beschouwing worden betrokken.

39. In het arrest Rolex(22) betreffende de uitlegging van verordening nr. 3295/94 heeft het Hof verklaard dat deze verordening de enkele doorvoer van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen over het grondgebied van een lidstaat met een derde land als bestemming verbiedt en dat deze doorvoer strafbaar moet worden gesteld. Het Hof heeft in dat arrest immers geoordeeld dat artikel 1 van verordening nr. 3295/94 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is wanneer uit een derde land ingevoerde goederen bij doorvoer naar een ander derde land op verzoek van de houder van de beweerdelijk geschonden rechten in beslag worden genomen.(23) Zoals het Hof tevens heeft verklaard, volgt hieruit dat wanneer de relevante bepalingen van nationaal recht de enkele doorvoer van nagemaakte goederen over het grondgebied van de betrokken lidstaat niet verbieden en dus niet strafbaar stellen, zoals de artikelen 2 en 11 van verordening nr. 3295/94 toch voorschrijven, geconcludeerd dient te worden dat deze laatste zich tegen genoemde nationale bepalingen verzetten.(24)

40. Volgens mij kan uit deze verordening en voornoemde rechtspraak van het Hof echter niet worden afgeleid dat louter een doorvoer moet worden geacht een inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer op te leveren. Ik deel in dat opzicht het standpunt van de Commissie dat verordening nr. 3295/94 enerzijds regelt onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden ten aanzien van goederen die ervan worden verdacht te zijn nagemaakt(25), en anderzijds vaststelt welke maatregelen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen.(26) Zij heeft evenwel geen betrekking op de beoordeling onder het merkenrecht van de vraag of inbreuk is gemaakt op de merkrechten, en van de vraag wanneer er sprake is van een gebruik van een teken dat kan worden verboden omdat het het merkenrecht schendt

41. Zoals ik eerder heb benadrukt, kan de enkele doorvoer, bij gebreke van een gegrond vermoeden dat de waren met het teken dat gelijk is aan het merk, in strijd met de rechten van de houder van het merk in de lidstaat van doorvoer in deze staat in de handel zullen worden gebracht, op zich geen afbreuk doen aan de essentiële functies van het merk. Onder deze omstandigheden is er geen inbreuk op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer.

42. Wanneer daarentegen een dergelijk vermoeden van onrechtmatige verhandeling gegrond blijkt te zijn, zal er sprake zijn van een inbreuk op de merkrechten. Een dergelijke inbreuk zal in ieder geval niet voortvloeien uit de enkele doorvoer, maar uit omstandigheden die blijken geven van het bestaan van een reëel en wezenlijk gevaar dat de goederen in de lidstaat van doorvoer of in een andere staat waar het merk

beschermd is, onrechtmatig in de handel zullen worden gebracht.

43. Het was in de aangehaalde zaken Polo/Lauren en Rolex juist het feit dat de betrokken goederen zeer waarschijnlijk onrechtmatig in de Gemeenschap in de handel zouden worden gebracht, dat het Hof ertoe heeft gebracht te oordelen dat ten aanzien daarvan de in verordening nr. 3295/94 voorziene interventie maatregelen zouden moeten worden toegepast, ook al bevonden de betrokken goederen zich onder een regeling extern douanevervoer. De essentiële rol van de omstandigheid dat de betrokken goederen onrechtmatig in de handel worden gebracht, volgt uit de tweede en de derde overweging van de considerans van verordening nr. 3295/94.(27) In het arrest Polo/Lauren heeft het Hof zelf uitdrukkelijk vastgesteld dat bij de betrokken goederen, die onder de regeling extern douanevervoer waren geplaatst, het gevaar bestond dat zij illegaal op de gemeenschapsmarkt zouden komen.(28) Anders dan in de situatie van de onderhavige zaak, bevonden de goederen die in de zaak Polo/Lauren aan de orde waren, zich echter niet onder de regeling extern douanevervoer met als bestemming een lidstaat waar zij vrij in de handel konden worden gebracht.

44. Het feit dat van deze laatste omstandigheid in het onderhavige geval sprake blijkt te zijn en natuurlijk het ontbreken van aanwijzingen op basis waarvan op goede gronden kan worden vermoed dat de goederen in de staat van doorvoer in de handel zullen worden gebracht, zijn beslissend voor de conclusie dat verordening nr. 3295/94 niet relevant is voor de beoordeling of er sprake is van een gebruik van het teken dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op de rechten van de houder van het merk in de staat van doorvoer.

45. Gelet op het voorgaande, ben ik van mening dat het Hof op de door de verwijzende rechter gestelde vragen dient te antwoorden dat artikel 5, leden 1 en 3, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het ingeschreven merk de houder ervan niet het recht geeft de enkele doorvoer te verbieden van goederen waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan voornoemd merk, indien er geen aanwijzingen zijn dat de eigenaar van de goederen handelingen verricht of heeft verricht die zijn gericht op het in de handel brengen van zijn goederen in staten waar het merk bescherming geniet. Het staat aan de nationale rechter om te bepalen of er in het concrete geval van dergelijke aanwijzingen sprake is.

III – Conclusie

46. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de door het Bundesgerichtshof gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het ingeschreven merk de houder ervan niet het recht geeft de enkele doorvoer te verbieden van goederen waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan voornoemd merk, indien er geen aanwijzingen zijn dat de eigenaar

van de goederen handelingen verricht of heeft verricht die zijn gericht op het in de handel brengen van zijn goederen in staten waar het merk bescherming geniet. Het staat aan de nationale rechter om te bepalen of er in het concrete geval van dergelijke aanwijzingen sprake is.”

Noten bij Conclusie A.-G.

- 1 – Oorspronkelijke taal: Portugees.
- 2 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „merkenrichtlijn”).
- 3 – Volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
- 4 – Verordening van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (PB L 341, blz. 8), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (PB L 27, blz. 1). Verordening nr. 3295/94 is per 1 juli 2004 vervangen door verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (PB L 196, blz. 7).
- 5 – PB L 302, blz. 1; hierna: „douanewetboek”.
- 6 – Zie artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek.
- 7 – Arrest van 6 april 2000 (C-383/98, Jurispr. blz. I-2519).
- 8 – Op grond van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, gesloten en goedgekeurd namens de Gemeenschap bij besluit 93/743/Euratom, EGKS, EG van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 (PB L 348, blz. 1; hierna: „associatieovereenkomst”).
- 9 – Arrest van 27 september 2001, Gloszczuk (C-63/99, Jurispr. blz. I-6369, punt 50).
- 10 – Zie artikel 7 van de associatieovereenkomst en artikel 2 van Protocol nr. 1 betreffende textielproducten en kledingartikelen bij de associatieovereenkomst.
- 11 – C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punten 36 en 37.
- 12 – Ibidem, punt 44.
- 13 – Ibidem, punt 50.
- 14 – Zoals advocaat-generaal Jacobs heeft opgemerkt in punt 28 van zijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Class International.
- 15 – Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51). Zoals het Hof bij herhaling heeft verklaard, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consu-

- ment of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Zie arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30), en Arsenal Football Club, reeds aangehaald (punt 48).
 - 16 – Arrest Class International, reeds aangehaald, punt 34. Zie tevens de punten 58 en 59 van datzelfde arrest.
 - 17 – Arrest van 26 september 2000 (C-23/99, Jurispr. blz. I-7653).
 - 18 – Arrest van 23 oktober 2003 (C-115/02, Jurispr. blz. I-12705).
 - 19 – Punt 43.
 - 20 – Arrest Commissie/Frankrijk, punt 44 (cursivering van mij).
 - 21 – Arrest Rioglass en Transremar, punt 27.
 - 22 – Arrest van 7 januari 2004, Strafzaak tegen X, „Rolex” (C-60/02, Jurispr. blz. I-651).
 - 23 – Ibidem, punt 54. Zie tevens arrest Polo/Lauren, reeds aangehaald, punt 29.
 - 24 – Arrest Rolex, punt 58.
 - 25 – Zie artikel 1, lid 1, sub a, van verordening nr. 3295/94.
 - 26 – Zie artikel 1, lid 1, sub b, van verordening nr. 3295/94.
 - 27 – Zie punt 9 van deze conclusie.
 - 28 – Punt 34.
-