

Vzgr Rb Den Haag, 18 juli 2008, Sosecal v Sisvel

OCTROOIRECHT – DOUANEBESLAG

Doorvoer via EG en vervaardigingsfictie in Montex/Diesel is niet een vraag beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen en het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken inzake Rolex en Polo/Lauren (waarin is uiteengezet dat de (oude) APV in stelling kan worden gebracht om doorvoer van namaakgoederen aan te pakken)

Uitgangspunt is dat de prejudiciële vragen die door het Bundesgerichtshof zijn gesteld in Montex/Diesel (prod. 6 Sisvel) geen betrekking hadden op art. 6(2)(b) Vo. 3295/94 (waarop de vaste rechtspraak van toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie onder de APV is gestoeld), omdat daarop in die procedure geen beroep was gedaan, maar uitsluitend betrekking hadden op artt. 5(1) en 5(3) van de Merkenrichtlijn en artt. 28-30 EEG. Het betreft, voorshands geoordeeld, een loutere beoordeling van de voorgelegde merkenrechtelijke vragen, zodat het arrest niet raakt aan de mogelijkheden om op te treden tegen doorvoer op basis van de APV. De vervaardigingsfictie uit de APV is in dat arrest dan ook niet aan de orde geweest. Bezien in die beperkte context van de prejudiciële procedure moet naar voorlopig oordeel r.o. 40 worden bezien: De (oude of nieuwe) APV heeft niet het aantal voorbehouden handelingen van het betreffende ingeroepen absolute (merken)recht uitgebreid. De APV breidt derhalve niet de merkinbreukcriteria uit. Daarmee wil echter niet gezegd zijn dat niet op grond van de APV kan worden opgetreden tegen nagemaakte producten, waar dat op grond van het merkenrecht niet zou kunnen. Dat is iets heel anders. Met "dit recht" ("that law" in de Engelse vertaling) uit deze overweging aan het einde is blijkens de oorspronkelijke Duitse procestekst bedoeld: "merkenrecht" en niet: "een recht". Een ruimere strekking heeft deze overweging gelet op haar context naar voorlopig oordeel niet, zoals door Sisvel terecht is betoogd. Deze overweging raakt wel zijdelings aan de oude APV, omdat het Hof overweegt dat de uitleg in het onderhavige arrest niet raakt aan die gedaan in de (straf)zaak Hv-JEG C-60/02 (Rolex) Jur. 2004, p. I-651. Hieruit kan, voorshands oordelend, niet de conclusie worden getrokken dat in Montex/Diesel de vraag zou zijn beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen, zoals Sosecal bepleit. Het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken inzake Rolex en Polo/Lauren (waarin is uiteengezet dat de (oude) APV in stelling kan worden gebracht om doorvoer van namaakgoederen aan te pakken), hetgeen bij een zo majeure wijziging als door Sosecal bepleit wel in de rede zou hebben gelegen.

PROCESRECHT

Ontvankelijkheid Sosecal als eigenaar

Sosecal staat de onderhavige procedure ten dienste om voor haar eigenaarsbelangen op te komen.

Sosecal is ontvankelijk in haar vorderingen. Sisvel betoogt ten onrechte het tegendeel. Zij wil dat stelen op de omstandigheid dat de vervaardigingsfictie in de bodemzaak tegen KLM eveneens is ingeroepen en bij verstekvonnis zou zijn "bekrachtigd" door de rechtbank. Dat vonnis zou niet door middel van het onderhavige kort geding "opzij (kunnen) worden gezet", aldus Sisvel. Dat is naar voorlopig oordeel evenwel niet juist; de uitkomst van dit kort geding tussen andere partijen laat het verstekvonnis onverlet. Tevens zou volgens Sisvel niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht of van de "onnodigheid" van het beslag zijn gebleken. Evenwel is dat geen niet-ontvankelijkheidsgrond, maar een inhoudelijk verweer, nog daargelaten dat dit voor conservatoire beslagen geldende criterium niet van toepassing is, omdat het beslag door het verstekvonnis inmiddels in executoriale fase is overgegaan. Sosecal heeft geen revindicatoir beslag tot afgifte gelegd, maar als eigenares de onderhavige procedure gekozen, hetgeen haar vrijstaat. Terecht heeft Sosecal aangegeven dat Sisvel, die geen beslag mede ten laste van Sosecal heeft gelegd, Sosecal buiten de beslag- en bodemprocedures heeft gehouden, terwijl KLM verstek heeft laten gaan in de bodemprocedure. Sosecal staat de onderhavige procedure ten dienste om voor haar eigenaarsbelangen op te komen. Sisvel is immers voornemens het verstekvonnis ten uitvoer te leggen, maar laat dat hangende dit kort geding nog achterwege. Ten gevolge van het verstekvonnis is het door Sisvel gelegde beslag als gezegd in de executoriale fase overgegaan, zodat art. 705 Rv. inmiddels buiten beeld is. De onderhavige zaak betreft een executiegeschil in de zin van art. 438 Rv. In de bodemprocedure tegen KLM staat Sosecal als eigenares bovendien het buitengewone rechtsmiddel van derdenverzet ter beschikking (artt. 376 e.v. Rv.). Het is mede in die sleutel dat het onderhavige executiegeschil moet worden beoordeeld.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 83, p. 338, m.nt. Kuipers; BMM 2008, nr. 4, p. 165

Vzgr Rb Den Haag, 18 juli 2008

(G.R.B. van Peursem)

zaaknummer / rolnummer: 311378 / KG ZA 08-617

Vonnis in kort geding van 18 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SOSECAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

gevestigd te Vila Velha, Brazilië,

eiseres,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. M.van Tuijl te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

SOCIETA ITALIANA LO SVILUPPO DELL' ELET-

TRONICA,

gevestigd te I-10060 None (To), Italië,

gedaagde,

procureur mr. L.P.H.J. baron van Utenhove,
advocaten mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels te
Amsterdam.

Partijen zullen hierna Sosecal en Sisvel genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 mei 2008,
- de inventaris producties kort geding zijdens Sosecal (prods. 1 t/m 7);
- de akte overlegging producties zijdens Sisvel (prods. 1 t/m 9);
- de bij afzonderlijke faxbrieven van 24 juni 2008 ingekomen proceskostenverantwoordingen van beide partijen (aan de pleitnota van mr. Van Tuijl is een nadere specificatie gehecht);
- de mondelinge behandeling van 25 juni 2008;
- de pleitnota van mr. Van Tuijl voor deze mondelinge behandeling
- de pleitnotities van mrs. Hoyng en Eijsvogels, alsmede de separate pleitnotities van mr. Hoyng voor deze zitting.

1.2. Na verder debat is vonnis gevraagd en nader bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France S.A. en Institut für Rundfunktechnik GmbH (Philips c.s.) zijn (mede) houders van de octrooien EP 0 660 540, EP 0 402 973 en EP 0 599 824 (de octrooien) die van kracht zijn in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland en Zweden. De octrooien zien op MPEG Audio technologie, waaronder de MPEG Audio layer II en Layer III (MP3) technologie, waarmee digitale audio-signalen worden gecompri-meerd, waardoor meer en/of langere geluidsfragmenten op een gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

2.3. Philips c.s. hebben aan Audio MPEG Inc. licentie verleend onder de octrooien met bevoegdheid om (sub)licentie te verlenen aan Sisvel, van welke bevoegdheid gebruik is gemaakt. Philips c.s. hebben tevens aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om namens hen uit hoofde van de octrooien op te treden in rechte, waaronder begrepen het doen van verzoeken tot douane-optreden op grond van de vigerende anti piraterij verordening (vgl. voetnoot 1), het doen leggen van conservatoir beslag op door de douane tegengehouden goederen en het voeren van procedures om vast te stellen of de betreffende goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Philips c.s., danwel dat anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Philips c.s., Audio MPEG Inc. en/of Sisvel.

2.4. Op 17 januari 2008 is door de douane een partij van 6000 MP4-spelers met MP3- functionaliteit, voorzien van de merkaanduiding "Mirage", op grond van

art. 9 van Vo. (EG) 1383/2003¹ (hierna: APV of de nieuwe APV) tegengehouden op grond van een verzoek om optreden van Sisvel uit hoofde van art. 5 van de APV, die KLM N.V. (KLM) onder zich had (blijkend uit airwaybillnummer 074-2415 5865) voor vervoer vanuit Shenzhen, China naar Sao Paulo, Brazilië (of verder naar Venezuela, zoals Sosecal stelt), waarbij de douanestatus van de goederen die van douane entrepot is, een schorsingsregeling bedoeld in art. 84 (1)(a) van Vo. (EEG) 2913/92²). Het betreffen derhalve niet-communautaire goederen. De zending is op Schiphol overgeladen met het doel te worden verdergetransporteerd naar Zuid- Amerika. De Chinese afzender/exporteur is Hangno International o. Ltd (Hangno) en Sosecal is geadresseerde.

2.5. (Sub)licentienemers van Sisvel onder de octrooien zijn gepubliceerd op Sisvels website www.sisvel.com. Hangno, KLM, noch Sosecal komen daar op voor. Zij beschikken niet over een betreffende licentie.

2.6. Op 14 februari 2008 heeft Sisvel - na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter te Haarlem en stellende dat de tegengehouden MP4-spelers onder de beschermingsomvang van de octrooien vallen en zonder toestemming van Philips c.s. zijn vervaardigd en verhandeld, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de octrooien en waardoor vast zou staan dat deze spelers vallen onder de toepassing van de APV - conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op deze zending spelers onder en ten laste van (uitsluitend) KLM. Eveneens op 14 februari 2008 is Sisvel een bodemprocedure gestart tegen (alleen) KLM op grond van art. 13(1) APV met als inzet afstand van de beslagen spelers aan Sisvel ter vernietiging onder douanetoezicht. Op 16 april 2008 is deze vordering door rechtbank 's-Gravenhage bij verstek toegewezen. Nu Sosecal evenwel had aangekondigd in kort geding opheffing van het beslag te zullen vorderen, is Sisvel bereid geweest om in afwachting van dit kort geding niet tot tenuitvoerlegging van dit verstekvonnis over te gaan.

2.7. Sosecal is niet bereid (geweest) tot het alsnog sluiten van een licentieovereenkomst onder de octrooien.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat de betreffende zending MP4-spelers zich in transit bevindt en bestemd is voor doorvervoer naar Zuid-Amerika en mitsdien deze zending niet vatbaar zou zijn voor douanebeslag, terwijl evenmin sprake kan zijn van inbreuk op de octrooien, vordert Sosecal op grond van artt. 705 jo. 438 Rv. opheffing van het door Sisvel gelegde beslag, een bevel de litigieuze zending vrij te geven en KLM en de douane te berichten dat zij is veroordeeld de zending vrij te geven voor ongehinderde doorvoer naar de plaats van bestemming en dat zij KLM en de douane hiervan in

¹ 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 EG L 196/7.

² Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (als nadien herhaaldelijk gewijzigd), PB EEG L 302/1.

kennis moet stellen met het verzoek hieraan medewerking te verlenen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en kosten rechtens volgens art. 1019h Rv. Sosecal stelt eigenaar te zijn van de litigieuze zending.

3.2. Sisvel voert verweer, waarbij zij harerzijds eveneens aanspraak maakt op een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen zullen worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.2. Ambtshalve wordt overwogen dat de voorzieningenrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen nu in de bodemzaak op grond van art. 5 lid 3 EEX Verordening³ bevoegdheid bestaat voor de Nederlandse rechter, althans omdat de voorzieningenrechter bevoegd is op grond van art. 31 EEX Verordening en bovendien Sisvel is verschenen (vgl. art. 24 EEX Verordening) en noch de bevoegdheid van (deze) voorzieningenrechter, noch het door Sosecal gestelde spoedeisende belang bij toewijzing van haar vorderingen is betwist.

4.3. Sosecal is ontvankelijk in haar vorderingen. Sisvel betoogt ten onrechte het tegendeel. Zij wil dat stoelen op de omstandigheid dat de vervaardigingsfictie in de bodemzaak tegen KLM eveneens is ingeroepen en bij verstekvonnis zou zijn "bekrachtigd" door de rechtbank. Dat vonnis zou niet door middel van het onderhavige kort geding "opzij (kunnen) worden gezet", aldus Sisvel. Dat is naar voorlopig oordeel evenwel niet juist; de uitkomst van dit kort geding tussen andere partijen laat het verstekvonnis onverlet. Tevens zou volgens Sisvel niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht of van de "onnodigheid" van het beslag zijn gebleken. Evenwel is dat geen niet-ontvankelijkheidsgrond, maar een inhoudelijk verweer, nog daargelaten dat dit voor conservatoire beslagen geldende criterium niet van toepassing is, omdat het beslag door het verstekvonnis inmiddels in executoriale fase is overgegaan. Sosecal heeft geen revindicatoir beslag tot afgifte gelegd, maar als eigenares de onderhavige procedure gekozen, hetgeen haar vrijstaat. Terecht heeft Sosecal aangegeven dat Sisvel, die geen beslag mede ten laste van Sosecal heeft gelegd, Sosecal buiten de beslag- en bodemprocedures heeft gehouden, terwijl KLM verstek heeft laten gaan in de bodemprocedure. Sosecal staat de onderhavige procedure ten dienste om voor haar eigenaarsbelangen op te komen. Sisvel is immers voornemens het verstekvonnis ten uitvoer te leggen, maar laat dat hangende dit kort geding nog achterwege. Ten gevolge van het verstekvonnis is het door Sisvel gelegde beslag als gezegd in de executoriale fase overgegaan, zodat art. 705 Rv. inmiddels buiten beeld is. De onderhavige zaak betreft een executiegeschil in

de zin van art. 438 Rv. In de bodemprocedure tegen KLM staat Sosecal als eigenares bovendien het buitengewone rechtsmiddel van derdenverzet ter beschikking (artt. 376 e.v. Rv.). Het is mede in die sleutel dat het onderhavige executiegeschil moet worden beoordeeld.

4.4. Voor wat betreft de vorderingen tot opheffing van het (inmiddels executoriale) beslag en tot het doen van bevelen aan Sisvel om de zending binnen 24 uur na betekening vrij te geven (naar de voorzieningenrechter begrijpt: alles op grond van de (niet bestreden) eigenaarspretentie van Sosecal) en KLM en de douane dat te berichten met het verzoek daaraan medewerking te verlenen, dient in dit kort geding te worden onderzocht of zich naar voorlopig oordeel een situatie als bedoeld in art. 16 van de APV voordoet, op grond waarvan het de douane niet vrijstaat om tot vrijgave van de MP4-spelers over te gaan. Indien zich immers een dergelijke situatie voordoet, kunnen naar voorlopig oordeel genoemde vorderingen in het onderhavige geval niet worden toegewezen.

4.5. Partijen zijn inhoudelijk verdeeld over de vraag of in dit kader van de zogenoemde "vervaardigingsfictie" dient te worden uitgegaan (te weten dat de MP4-spelers in Nederland zijn vervaardigd, thans te baseren op art. 10 (jo. artt. 1 en 2) in verband met de considerans sub 8 van de nieuwe APV, voorheen op art. 6(2)(b) (jo. art. 1) in verband met art. 2 van de oude APV⁴, die inmiddels is ingetrokken). Volgens Sosecal is dat in ieder geval na de arresten Class International⁵ en Montex/Diesel⁶ van het Hof van Justitie te Luxemburg niet (meer) het geval. Sisvel bestrijdt dat. De vervaardigingsfictie houdt in dat bij wijze van fictie ervan wordt uitgegaan dat de MP4-spelers in Nederland zijn vervaardigd en men zich vervolgens afvraagt of deze inrichtingen naar Nederlands octrooirecht inbreuk maken op de octrooien.

4.6. In HR 19 maart 2004, LJN AO 0903 (Philips/Princo) is omtrent de oude APV (Vo. 3295/94) uitgemaakt dat de vervaardigingsfictie opgeld doet (r.o. 3.5.3.2.): Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a) verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.

4.7. In Rb 's-Gravenhage 13 juli 2005, rolnr. 02-2947 (Philips/Princo c.s., niet gepubliceerd, prod. 4 Sisvel) is vervolgens uitgemaakt dat hetzelfde geldt voor de nieuwe APV, mede gelet op de considerans onder 8 daarvan, die luidt: *Wanneer wordt nagegaan of krachtens nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar ver-*

³ Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb EG 2001 L 12/1

⁴ Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, PB EG L 341/8.

⁵ HvJEG zaak C-405/03, Jur. 2005, p. I-8735.

⁶ HvJEG zaak C-281/05, Jur. 2006, p. I-10881.

vaardigde producten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Dit dient in samenhang te worden bezien met art. 10 APV: *Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.*

Deze vervaardigingsfictie behelst volgens deze uitspraak (r.o. 9) de vraag of de beweerdelijk inbreukmakende voortbrengsels *geacht moeten worden naar Nederlands octrooirecht, uitgaande van de fictie dat zij alhier vervaardigd zouden zijn, inbreuk zouden maken op de (...) (ingeroepen) octrooien (...). Vervolgens mag met de goederen waarvan dit is vastgesteld niet één van de handelingen als bedoeld in art. 16 van de nieuwe APV worden verricht, waaronder plaatsing onder een schorsingsregeling en wederuitvoer.*

4.8. Ook in Vzr. Rb 's-Gravenhage 24 maart 2006, B9 1823 (BenQ Europe/Sisvel en de Staat) is de vervaardigingsfictie onder de vigeur van de nieuwe APV toegepast. Ter zitting in de onderhavige zaak is er op gewezen dat hetzelfde geldt voor een tweetal beslissingen van de Italiaanse rechtbank te Bari in oktober 2005 en januari 2006 (prod. 9 Sisvel). Al deze rechtspraak dateert van voor het [Montex/Diesel](#)-arrest.

4.9. Sosecal bestrijdt dat dit stelsel kan worden volgehouden, met name zou dit niet kunnen in het licht van de (merkenrechtelijke) rechtspraak van het Hof van Justitie zoals die inmiddels vorm heeft gekregen. Zij baseert dat onder meer op r.o. 40 van [Montex/Diesel](#), waarin voor zover van belang wordt overwogen: *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.* In de Duitse procestaal luidt deze overweging aldus: *Daraus folgt, dass in der Verordnung Nr. 3295/94 kein neues Kriterium für die Feststellung eines Verstosses gegen Markenrecht oder für die Beurteilung aufgestellt wird, ob es sich um eine Benutzung der Marke handelt, die untersagt werden kann, weil sie gegen Markenrecht verstösst.* Sosecal wijst in dit verband tevens op hetgeen advocaat-generaal Maduro onder 40 van zijn conclusie voor deze uitspraak opmerkt: *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, en anderzijds vaststelt welke maatregelen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen. 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. Sisvel meent dat nog steeds van de vervaardigingsfictie dient te worden uitgegaan na het arrest [Montex/Diesel](#).

4.10. Uitgangspunt is dat de prejudiciële vragen die door het Bundesgerichtshof zijn gesteld in [Montex/Diesel](#) (prod. 6 Sisvel) geen betrekking hadden op art. 6(2)(b) Vo. 3295/94 (waarop de vaste rechtspraak van toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie onder de APV is gestoeld), omdat daarop in die procedure geen beroep was gedaan, maar uitsluitend betrekking hadden op artt. 5(1) en 5(3) van de Merkenrichtlijn⁷ en artt. 28-30 EEG. Het betreft, voorshands geoordeeld, een loutere beoordeling van de voorgelegde merkenrechtelijke vragen, zodat het arrest niet raakt aan de mogelijkheden om op te treden tegen doorvoer op basis van de APV. De vervaardigingsfictie uit de APV is in dat arrest dan ook niet aan de orde geweest. Bezien in die beperkte context van de prejudiciële procedure moet naar voorlopig oordeel r.o. 40 worden bezien: De (oude of nieuwe) APV heeft niet het aantal voorbehouden handelingen van het betreffende ingeroepen absolute (merken)recht uitgebreid. De APV breidt derhalve niet de merkinbreukcriteria uit. Daarmee wil echter niet gezegd zijn dat niet op grond van de APV kan worden opgetreden tegen nagemaakte producten, waar dat op grond van het merkenrecht niet zou kunnen. Dat is iets heel anders. Met "dit recht" ("that law" in de Engelse vertaling) uit deze overweging aan het einde is blijkens de oorspronkelijke Duitse proces tekst bedoeld: "merkenrecht" en niet: "een recht". Een ruimere strekking heeft deze overweging gelet op haar context naar voorlopig oordeel niet, zoals door Sisvel terecht is betoogd.⁸ Deze overweging raakt wel zijdelings aan de oude APV, omdat het Hof overweegt dat

⁷ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-Staten, PB EG 1989 L40/1. De gestelde vragen in Montex/Diesel zijn als volgt geformuleerd: Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 5 Abs. 1 und 3 der Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG (...) und zu Art. 28 bis 30 EG die folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: a) Gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das Recht, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu verbieten? b) Bejahendenfalls: Kann sich eine besondere Beurteilung daraus ergeben, dass das Zeichen im Bestimmungsland keinen Schutz genießt? c) Ist – im Falle der Bejahung von Frage a) und unabhängig von der Beantwortung der Frage zu b) – danach zu unterscheiden, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedstaat, aus einem assoziierten Staat oder aus einem Drittstaat stammt? Kommt es dabei darauf an, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist?

⁸ Zij wijst ter ondersteuning van haar standpunt o.m. op de noten van (haar advocaat) Eijsvogels, Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA, B9 2968 van 24 november 2006 op www.boek9.nl en van Puts, Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest, RDC 2007/7, pp. 664 e.v. (vgl. m.n. nr. 17 over de vervaardigingsfictie en de betekenis in dit verband van r.o. 40 van het arrest in gelijke zin als in 4.8 overwogen). In tegengestelde zin evenwel: V.d. Wal en V. Schaik, Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor een ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet ..., B9 3000 van 4 december 2006 op www.boek9.nl, die betogen in lijn met het standpunt van Sosecal in de onderhavige procedure. In gelijke zin: Schmutzer, Montex: is transitohandel ongreepbaar geworden, IER 2007, p. 287 e.v., met daarop een afwijzende reactie van Heslenfeld, IER 2008, p. 10 met naschrift van Schmutzer.

de uitleg in het onderhavige arrest niet raakt aan die gedaan in de [\(strafzaak HvJEG C-60/02 \(Rolex\) Jur. 2004, p. I-651](#)⁹. Hieruit kan, voorshands oordelend, niet de conclusie worden getrokken dat in [Montex/Diesel](#) de vraag zou zijn beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen, zoals Sosecal bepleit. Het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken inzake [Rolex](#) en [Polo/Lauren](#)¹⁰ (waarin is uiteengezet dat de (oude) APV in stelling kan worden gebracht om doorvoer van namaakgoederen aan te pakken), hetgeen bij een zo majeure wijziging als door Sosecal bepleit wel in de rede zou hebben gelegen.

4.11. Ten overvloede wordt overwogen dat ook de Commissie de APV in lijn ziet met de uiteengezette vaste rechtspraak voor wat betreft doorvoer. In COM(2005) 479 final¹¹ (prod. 8 Sisvel) – dat evenwel, zo moet worden aangetekend, stamt van voor de [Montex/Diesel](#) uitspraak – geeft zij in par. 3.1.1. als haar opvatting weer dat de douane op grond van de APV "can stop suspected fakes during import, export, transit or *transshipment*" (eigen cursief, Vzr.), hetgeen ook in de praktijk op grote schaal daadwerkelijk wordt toegepast: 22.000 interventies in 2004 die in tegenhouden van namaakgoederen resulteerde (tegenover 10.000 van dergelijke interventies in 2003). Zij geeft daarbij aan dat "EU Customs legislation in this area is now reckoned to be among the strongest in the world (China has now adopted new legislation of a similar type) (...) With controls on all movements of goods, *especially during transshipment*, customs protect not only the EU but also other parts of the world and in particular the least developed countries which are often targeted by fraudsters (cf. seizures of fake medicines, condoms and parts stopped at EU borders on route to Africa"; cursivering andermaal toegevoegd, Vzr.). Uitleg in andere zin zou de APV naar voorlopig oordeel veel van haar beoogde (vgl. onder meer de considerans onder 3 en 4¹²) en inmiddels ook praktische werking ontnemen¹³.

4.12. Dat zulks onverlet laat dat de bevoegde autoriteiten strafrechtelijk zouden kunnen optreden, zoals zijdens Sosecal onder verwijzing naar commentaar op het [Montex/Diesel](#)-arrest lijkt te worden betoogd, kan daar voorshands niet aan afdoen. Handhaving van oc-

trooirecht vindt in Europa voornamelijk civielrechtelijk plaats.

4.13. Bij deze stand van zaken wordt geen aanleiding gevonden om in kort geding van een vaste lijn in de rechtspraak af te wijken op grond van een uitleg die is gebaseerd op een arrest dat in een naar voorlopig oordeel andere sleutel is geweest en die verstrekkende gevolgen zou hebben voor de beoogde en praktische werking van de APV. Anders gezegd: Er wordt voorshands onvoldoende concrete aanwijzing gezien in dit arrest dat sprake zou zijn van een trendbreuk die de bodemrechter zal doen besluiten dat de vervaardigingsfictie niet langer kan worden toegepast.

4.14. Dat sprake is van octrooibreuk in Nederland, indien de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast positief wordt beantwoord, is door Sosecal niet voldoende serieus inhoudelijk bestreden, hoewel nadrukkelijk gesteld door Sisvel, zodat dit in kort geding voldoende aannemelijk is gemaakt. Aldus is thans geen genoegzame grond aanwezig voor toewijzing van de vorderingen.

4.15. Op het vorenoverwogene stranden derhalve de gevorderde voorlopige voorzieningen. Sosecal zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten zoals die zijn verantwoord aan de kant van Sisvel (waarin de kosten van mr. Hoyng niet zijn meegenomen) en die door Sosecal niet zijn bestreden. Sisvel heeft bij pleidooi aanspraak gemaakt op uitvoerbaar bij voorraadverklaring van een proceskostenveroordeling ten gunste van haar, hetgeen eveneens toewijsbaar is.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de gevraagde voorzieningen af;

5.2. veroordeelt Sosecal in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sisvel begroot op €19.578,-;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2008.

⁹ Daarin is beslist dat (de voorloper van) art. 16 APV van toepassing is op doorvoersituaties van goederen tussen twee niet-Gemeenschapslanden, zoals in de onderhavige zaak.

¹⁰ D HvJEG C-383/98, Jur. 2000, p. I-2519.

¹¹ Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy, 11.10.2005.

¹² (3) Wanneer (...) goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van oorsprong of van herkomst zijn uit derde landen, moet het binnenbrengen van dergelijke goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, inclusief overlading (...) plaatsing onder een schorsingsregeling (...) worden verboden en moet in een procedure worden voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft dit verbod zo doeltreffend mogelijk te handhaven. (4) ziet op dito mogelijkheden in geval van uitvoer of wederuitvoer of het verlaten van het grondgebied van de Gemeenschap.

¹³ Heslenfeld, IER 2008, p. 10 memoreert dat het tegenhoudingsbeleid van de douane na het Montex-arrest niet is gewijzigd