

**HvJEG, 2 juli 2009, Davidoff v Bundesfinanzdirektion Südost**



**MERKENRECHT – DOUANEBSLAG**

**Internationaal ingeschreven merk**

- [Internationaal ingeschreven merk voor mogelikheden douanebeslag gelijk te stellen met gemeenschapsmerk](#)

Op de prejudiciële vraag dient te worden geantwoord dat artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening nr. 40/94, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Hof van Justitie EG, 2 juli 2009**

(J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

2 juli 2009 (\*)

In zaak C-302/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland) bij beslissing van 19 juni 2008, ingekomen bij het Hof op 8 juli 2008, in de procedure

Zino Davidoff SA

tegen

Bundesfinanzdirektion Südost,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident,

J. Makarczyk en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door U. Hildebrandt, Rechtsanwalt,

– de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en R. Solnado Cruz als gemachtigden,  
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer en B.-R. Killmann als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

**Arrest**

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 4, van 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), en van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1; hierna: „verordening nr. 40/94”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Zino Davidoff SA (hierna: „Davidoff”) en de Bundesfinanzdirektion Südost over een verzoek van Davidoff om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.

**Toepasselijke bepalingen**

3 Artikel 1 van verordening nr. 1383/2003 luidt:

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

a) voor het vrije verkeer, voor uitvoer of voor wederuitvoer worden aangegeven [...];

b) worden aangetroffen bij een controle van goederen die het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten [...], onder een schorsingsregeling zijn geplaatst [...], na voorafgaande kennisgeving wederuitgevoerd worden [...] of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen [...].

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

4 Artikel 2 van deze verordening bepaalt:

„In deze verordening wordt onder ‚goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht’ verstaan:

a) ‚namaakgoederen’ namelijk:

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

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

[...]

[...]

2. In deze verordening wordt onder ‚houder van het recht’ verstaan:

a) de houder van een fabrieks- of handelsmerk [...]

[...]

5 Artikel 5 luidt als volgt:

„1. In elke lidstaat kan de houder van het recht de bevoegde douanediens schriftelijk om optreden van de douaneautoriteiten verzoeken wanneer goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde omstandigheden bevinden (verzoek om optreden).

[...]

4. Wanneer de verzoeker houder is van een gemeenschapsmerk [...] kan hij naast het optreden van de douaneautoriteiten van de lidstaat waar het verzoek wordt ingediend, om het optreden van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten verzoeken.

[...]

6 De Gemeenschap is per 1 oktober 2004 tot het op 27 oktober 2003 te Madrid aangenomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (hierna: „Protocol”) toegetreden krachtens besluit 2003/793/EG van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 20).

7 Artikel 4 van het Protocol luidt:

„Gevolgen van de internationale inschrijving

1) a) Vanaf de datum van inschrijving of aantekening [...] is de bescherming van het merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende partijen dezelfde alsof het merk rechtstreeks bij de administratie van die overeenkomstsluitende partij was gedeponereerd. Indien aan het Internationale Bureau geen weigering is te kennen gebracht [...] of indien een [...] ter kennis gebrachte weigering later is ingetrokken, is de bescherming van het merk in de betrokken overeenkomstsluitende partij vanaf genoemde datum dezelfde alsof het merk was ingeschreven door de administratie van die overeenkomstsluitende partij.

[...]

8 Artikel 146 van verordening nr. 40/94, getiteld „Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen”, luidt:

„1. Een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, heeft [...] dezelfde rechtsgevolgen als een aanvraag om een gemeenschapsmerk.

2. Indien er geen kennisgeving van weigering van bescherming [...] heeft plaatsgevonden of indien een zodanige weigering is ingetrokken, heeft de internationale inschrijving van een merk waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, [...] dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk.

[...]

### Hoofding en prejudiciële vraag

9 Op 10 mei 2007 heeft Davidoff op basis van artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003 bij de Oberfinanzdirektion Nürnberg, thans de Bundesfinanzdirektion Südost, verzocht om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op twaalf internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.

10 Dit verzoek is op 22 augustus 2007 afgewezen op grond dat artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003 enkel doelt op de „houder van een gemeenschapsmerk” en de gemeenschapswetgever deze verordening ondanks de toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol niet heeft gewijzigd.

11 Davidoff heeft tegen de afwijzende beslissing beroep ingesteld bij het Finanzgericht München.

12 Deze rechter is van mening dat de uitlegging van de aan de orde zijnde gemeenschapsbepalingen moeilijkheden oplevert.

13 Volgens hem is artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003 ondanks de loutere bewoordingen ervan ook van toepassing op de houder van een internationaal ingeschreven merk, aangezien een dergelijk merk met een gemeenschapsmerk wordt gelijkgesteld wat de gevolgen ervan in de Gemeenschap betreft.

14 Daarop heeft het Finanzgericht München de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Dient artikel 5, lid 4, van verordening [nr. 1383/2003] aldus te worden uitgelegd, gelet op de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het [Protocol], dat ondanks het gebruik van het begrip ‚gemeenschapsmerk’, ook internationale inschrijvingen van merken in de zin van artikel 146 en volgende van verordening [nr. 40/94] onder deze bepaling vallen?”

### Beantwoording van de prejudiciële vraag

15 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening nr. 40/94, het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waarin hij zijn verzoek indient, zoals ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

16 In dit verband dient te worden vastgesteld dat verordening nr. 1383/2003 is aangenomen alvorens de Gemeenschap krachtens besluit nr. 2003/793 is toegetreden tot het Protocol.

17 Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Protocol is de bescherming van een internationaal ingeschreven merk in elk van de door de houder van dit merk aangewezen overeenkomstsluitende partijen dezelfde alsof het merk rechtstreeks bij de administratie van die overeenkomstsluitende partij was gedeponereerd.

18 Punt 8 van de considerans van verordening nr. 1992/2003 vermeldt dat deze verordening de nodige maatregelen vaststelt om uitwerking te geven aan de toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol.

19 Punt 6 van de considerans van die verordening benadrukt met name dat het noodzakelijk is dat houders van internationale inschrijvingen overeenkomstig het

Protocol bescherming van hun merken op grond van het stelsel van het gemeenschapsmerk kunnen aanvragen.

20 In het eerste punt van de considerans wordt in herinnering gebracht dat in het stelsel van het gemeenschapsmerk gemeenschapsmerken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.

21 In het licht van die punten van de considerans bepaalt artikel 146, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat bij verordening nr. 1992/2003 is ingevoegd, dat de internationale inschrijving van een merk waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk heeft.

22 Zoals de verwijzende rechter, verzoekster in het hoofdgeding, alle lidstaten die opmerkingen hebben ingediend, en de Commissie van de Europese Gemeenschappen menen, volgt daaruit dat de gemeenschapswetgever aldus internationaal ingeschreven merken heeft willen gelijkstellen met gemeenschapsmerken wat de gevolgen ervan betreft.

23 Artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003 heeft juist betrekking op een procedure inzake de uitvoering in de Gemeenschap van de bescherming van een gemeenschapsmerk wat de gevolgen daarvan betreft.

24 Volgens de bewoordingen van dit artikel kan in het kader van een verzoek om optreden alleen de „houder van een gemeenschapsmerk” verzoeken om het optreden van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten naast het optreden van de douaneautoriteiten van de lidstaat waar het verzoek wordt ingediend.

25 Tengevolge van de gelijkstelling van internationaal ingeschreven merken met gemeenschapsmerken, moet echter noodzakelijkerwijs worden aanvaard dat, overeenkomstig de bedoeling van de gemeenschapswetgever die aan de vaststelling van verordening nr. 1992/2003 ten grondslag ligt, ook de houder van een internationaal ingeschreven merk om de toepassing van artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003 kan verzoeken.

26 Op de prejudiciële vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 5, lid 4, van verordening nr. 1383/2003, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening nr. 40/94, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

#### **Kosten**

27 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 (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 4, van 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, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.