

# De Anti-Piraterij Verordening: grenzen aan de maatregelen bij de grens

Mr. M.W. Wiegerinck\*

Bespreking van het recente arrest van het Hof van Justitie<sup>1</sup> met betrekking tot de vervaardigingsfictie in de Anti-Piraterij Verordening en het voorstel van de Commissie voor een gewijzigde Anti-Piraterij Verordening.<sup>2</sup> Met dit arrest komt een einde aan het gebruik van dit slagvaardige instrument in de strijd tegen namaak transitogoederen. Bezien wordt wat de laatste stand van zaken is en of het voorstel een alternatief biedt.

*Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, Pb. EU 2003 L196/7.*

66

## Inleiding

Lange tijd gold de vervaardigingsfictie als stokpaardje voor de Nederlandse rechtspraak op het gebied van de Anti-Piraterij Verordening (hierna: APV).<sup>3</sup> Op basis van de vervaardigingsfictie werden transitogoederen gelijk gesteld aan ter plaatse vervaardigde goederen ten einde antwoord op de inbreukvraag te geven. Leidde toepassing van die fictie tot inbreuk dan konden de goederen worden vernietigd, ongeacht het feit dat de bestemming van de goederen buiten de Europese Unie lag. De vervaardigingsfictie was een slagvaardig instrument voor rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten<sup>4</sup> om korte metten met namaak te maken.

De jurisprudentie van het Hof van Justitie over de APV heeft in de loop van de tijd de discussie over de toepassing van de vervaardigingsfictie gaande gehouden.

Men was het er niet over eens of het Hof van Justitie de fictie aanvaardde of afwees. Na een lange reeks beslissingen van het Hof van Justitie zijn er in 2009 door de Court of Appeal of England and Wales en de rechtbank te Antwerpen expliciet vragen aan het Hof gesteld over het vermoeden van namaak bij transitogoederen en het toepassen van de vervaardigingsfictie.

Eind 2011 wees het Hof van Justitie het langverwachte arrest in deze gevoegde zaken Philips en Nokia. Er gebeurde meer in 2011 met betrekking tot de APV. Op 3 februari 2011 gaf advocaat-generaal Cruz-Villalón zijn conclusie in de zaken Philips en Nokia en op 24 mei 2011 zond de Europese Commissie haar voorstel voor een gewijzigde APV naar de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Het voorstel voor een gewijzigde APV moet de EU nog krachtiger maken in de strijd tegen namaak en piraterij. Om dat doel te bereiken moet de nieuwe APV onder meer voorzien in een verduidelijking van het toepassingsbereik. In het arrest in de zaken Philips en Nokia heeft het Hof van Justitie zich in ieder geval duidelijk uitgesproken over het toepassingsbereik ten aanzien van transitogoederen: deze mogen worden tegengehouden, maar voor de vervaardigingsfictie is geen ruimte. Dit heeft tot gevolg dat IE-rechthebbenden een slagvaardig middel in de strijd tegen namaak moeten missen. Het is de vraag of het voorstel voor een gewijzigde APV uitkomst biedt.

Allereerst bespreek ik het doel van de APV en welke instrumenten de APV daarvoor biedt. Vervolgens zet ik de lijn van de jurisprudentie met betrekking tot de vervaardigingsfictie van het Hof van Justitie en de Nederlandse gerechten uiteen. Ik bespreek daarna kort de conclusie van de advocaat-generaal en het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken Philips en Nokia. Ten slotte ga ik in op de achtergrond en belangrijkste wijzigingen betreffende transitogoederen in het voorstel voor een gewijzigde APV en kom ik tot mijn conclusie.

\* Mr. M.W. Wiegerinck is advocaat te Amsterdam bij Arnold + Siedsma.  
 1. HvJ EU 1 december 2011, gevoegde zaken C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics N.V./Lucheng Meijing Industrial Company c.s.* en C-495/09 *Nokia Corporations/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*, <B9 10487>. Hierna: 'arrest in de gevoegde zaken Philips en Nokia', <B9 10487>.  
 2. Europese Commissie, Brussel 24 mei 2011, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, COM (2011) 285 definitief.  
 3. Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, Pb. EU 2003, L 196/7, Anti-Piraterij Verordening.  
 4. Hierna 'IE-rechthebbenden' of 'rechthebbenden'.

## De Anti-Piraterij Verordening

### Doelstellingen van de APV

Met de komst van de APV gaf de Europese wetgever uitvoering aan de artikelen 51 t/m 60 van het TRIPS-verdrag.<sup>5</sup> Bij het sluiten van dat verdrag zijn de WTO-leden geleid door de wens de belemmeringen voor de internationale handel te verminderen. Daarbij diende te worden gewaarborgd dat een doeltreffende en toereikende bescherming van de intellectuele eigendom er niet toe zou leiden dat de maatregelen zelf hinderpalen voor het legitiem handelsverkeer worden. De Europese wetgever diende bij het opstellen van de huidige APV derhalve rekening te houden met de balans tussen een effectieve bescherming van IE-rechten en het waarborgen van de vrijheid van legitiem handelsverkeer. De doelstelling van de huidige APV luidt als volgt:

‘De handel in namaakgoederen, door piraterij verkregen goederen en, in het algemeen, van alle goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, berokkent bonafide fabrikanten en handelaren en houders van rechten aanzienlijke schade, misleidt de consument en brengt in sommige gevallen zijn gezondheid en veiligheid in gevaar. Dergelijke goederen moeten zoveel mogelijk uit de handel worden gehouden en er moeten maatregelen worden getroffen die op doeltreffende wijze een einde maken aan deze illegale activiteiten, zonder de vrijheid van het legitieme handelsverkeer in het gedrang te brengen. Deze doelstelling sluit bovendien aan bij de inspanningen die op internationaal niveau worden geleverd.’<sup>6</sup>

### Toepassingsbereik van de APV

Om die doelstelling te bereiken voorziet de APV enerzijds in de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten<sup>7</sup> kunnen optreden bij een vermoeden van inbreuk. Anderzijds stelt de APV de maatregelen vast die de douane moet nemen wanneer de inbreuk is vastgesteld.<sup>8</sup> Voor een goede toepassing van die voorwaarden moet allereerst duidelijk zijn wat het toepassingsbereik van de APV is. Dit bereik is uiteengezet in artikel 1 lid 1 APV. De tekst van dit artikel verwijst naar het Communautair Douanewetboek.<sup>9</sup> Uit artikel 1 lid 1 sub b APV volgt dat het toepassingsbereik onder meer ziet op goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst in de zin van artikel 84 lid 1 sub a Communautair Douanewetboek. De term ‘schorsingsregeling’ heeft blijkens dat artikel betrekking op niet-communautaire goederen die o.m. onder de douaneregelingen extern douanevervoer en douane-entrepot vallen. Extern douanevervoer en douane-entrepot zijn een van de mogelijke douanebestemmingen, aldus artikel 4 Communautair Douanewetboek.<sup>10</sup> Voor niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer vallen, is het mogelijk om te worden vervoerd over het douanegebied van de Gemeenschap zonder dat zij aan invoerrechten, belastingen of handelspolitieke maatregelen worden onderworpen.<sup>11</sup> Ook de niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot vallen, zijn vrijgesteld van deze invoerrechten.<sup>12</sup> De niet-communautaire goederen onder deze regelingen worden ook wel aange-merkt als ‘transitigoederen’: de goederen komen niet op de Europese markt, maar doen enkel het Europese douanegebied aan om vervolgens op doorvoer te gaan naar een derde land.

### Werkingsfeer van de APV

Naast een afbakening van het toepassingsbereik kent de APV ook een afbakening van de IE-rechten waarop zij van toepassing is. Artikel 2 APV bepaalt welke goederen de douane tegen kan houden op basis van de APV:

- ‘namaakgoederen’ waarmee goederen worden bedoeld die zonder toestemming van de rechthebbenden zijn voorzien van een merk en die zodoende volgens de Gemeenschapsmerkenverordening<sup>13</sup> of de nationale merkenwet merkinbreuk opleveren;<sup>14</sup>
- ‘door piraterij verkregen goederen’, waarmee goederen worden bedoeld die een ongeautoriseerde kopie zijn of bevatten van een auteursrechtelijk beschermd werk, naburig recht, tekening of model;<sup>15</sup>
- goederen die in de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane is ingediend inbreuk maken op een octrooi, aanvullend beschermingscertificaat, een nationaal kwekersrecht, benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen en geografische benamingen.

De APV is niet van toepassing op goederen die worden beschermd door IE-rechten anders dan hiervoor opgesomd. Evenmin is de APV van toepassing op parallelimport en niet-commerciële goederen in de persoonlijke bagage van reizigers.<sup>16</sup>

### Problematiek bij de toepassing: de vervaardigingsfictie

Vanzelfsprekend zijn IE-rechthebbenden gebaat bij een zo groot mogelijk toepassingsbereik en een zo groot mogelijke werkingsfeer van de APV. Hoe groter het

5. Agreement on Trade related aspects of Intellectual Property Rights, opgenomen als Bijlage 1C bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994.  
6. 2<sup>e</sup> considerans Verordening (EG) nr. 1383/2003.  
7. Hierna ‘douane’.  
8. Art. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003.  
9. Verordening (EEG) nr. 2913/92, hierna ‘Communautair Douanewetboek’.

10. Art. 4 lid 15 sub a Verordening (EEG) nr. 2913/92. Onder een douaneregeling wordt onder meer verstaan: (a) het in het vrije verkeer brengen; (b) douanevervoer; (c) douane-entrepot; (d) actieve verdeling; (e) behandeling onder douanetoezicht; (f) tijdelijke invoer en (g) passieve verdeling.  
11. Art. 91 Verordening (EEG) nr. 2913/92.  
12. Art. 98 lid 1 Verordening (EEG) nr. 2913/92.  
13. Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk.  
14. Art. 2 lid 1 sub a Verordening (EG) 1383/2003.  
15. Art. 2 lid 1 sub b Verordening (EG) 1383/2003.  
16. Art. 3 Verordening (EG) 1383/2003. Mits de vrijstellingslimiet niet is overschreden en er geen concrete aanwijzingen zijn dat de goederen deel uitmaken van het handelsverkeer.

bereik hoe slagvaardiger er kan worden opgetreden tegen de handel in namaak. Dienstig hiervoor is de aanvaarding van de vervaardigingsfictie. De ‘herkomst’ van de vervaardigingsfictie volgt uit de bewoording van artikel 6 lid 2 sub b van de voorganger van de APV:<sup>17</sup>

‘De wetgeving van de Lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in art. 1 lid 1 sub a [APV] verkeren, is van toepassing (...) sub b; op de vaststelling van deze autoriteit te geven beslissing. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken Lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken (...)’.

Na de inwerkingtreding van de APV op 1 juli 2004 werd aangenomen dat deze verordening de vervaardigingsfictie ook kende. Hoewel de bewoording niet een-op-een overeenkwam met de oude APV zou de fictie zijn vervat in artikel 10 in samenhang met de 8<sup>e</sup> considerans van de APV:

Art. 10 APV:

‘Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in art. 1 lid 1 bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht.’

8<sup>e</sup> Considerans APV:

‘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 vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Deze verordening laat de bepalingen van de lidstaten inzake de rechterlijke bevoegdheid en de gerechtelijke procedures onverlet.’

In Nederland is er lange tijd geworsteld met de vraag of er plaats is voor toepassing van deze fictie. Dit werd mede veroorzaakt door de tegenstrijdigheid in beslissingen van het Hof van Justitie met betrekking tot de APV. Ik zet hierna de belangrijkste toepasselijke jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Nederlandse gerechten uiteen om een helder beeld te scheppen van het verloop naar de laatste stand van zaken.

## Jurisprudentie aangaande de toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie

### APV van toepassing op transitigoederen

Een eerste duidelijke afbakening van het toepassingsbereik van de oude APV kwam met het arrest *Polo-Lauren* van het Hof van Justitie.<sup>18</sup> Het Hof van Justitie bevestigde hierin dat de oude APV ook van toepassing was op goederen die onder de regeling extern douanevervoer vielen. Dat betekende dat de douane van een lidstaat goederen afkomstig van een derde land met als bestemming een ander derde land mocht vasthouden met een beroep op de APV. Het Hof van Justitie vermeldde tevens dat extern douanevervoer geen activiteit is die niets met de interne markt van doen heeft. Extern douanevervoer is immers een juridische fictie waarbij goederen worden behandeld alsof ze nooit in de Gemeenschap zijn geweest terwijl zij in werkelijkheid daarover worden vervoerd. Dergelijke goederen konden illegaal op de Gemeenschapsmarkt terecht komen.

### APV niet van toepassing of intracommunautaire doorvoer

Dat het toepassingsbereik van de APV niet ziet op intracommunautaire doorvoer is door het Hof van Justitie uitgemaakt in zijn arresten *Commissie/Frankrijk* en *Rioglass*.<sup>19</sup> In dit eerste arrest oordeelde het Hof van Justitie dat de APV niet geldt voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte namaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit derde landen. Tevens bepaalde het Hof van Justitie in dit arrest dat bij louter intracommunautaire doorvoer geen sprake is van ‘op de markt brengen’. Doorvoer valt daardoor niet onder het specifieke voorwerp van het modellenrecht. In het arrest *Rioglass* oordeelde het Hof van Justitie dat artikel 28 EG-Verdrag<sup>20</sup> niet bedoeld is voor de vasthouding door de douane van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig zijn vervaardigd en bestemd zijn om via doorvoer naar een derde land te worden gebracht. Nogmaals meldde het Hof van Justitie dat doorvoer niet valt onder het specifieke voorwerp van het IE-recht. Voor een afwijking van het fundamentele beginsel van vrij verkeer van goederen in de zin van artikel 30 EG-Verdrag<sup>21</sup> was dan ook geen plaats.

De artikelen 2 en 11 van de oude APV stelden de lidstaten verplicht om sancties te stellen op overtreding van het verbod om goederen in het vrije verkeer te brengen waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk maken. Naast een bevestiging van zijn overwegingen in het arrest *Polo-*

17. Verordening (EG) nr. 3295/94, hierna ‘oude APV’.

18. HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, *Polo-Lauren*, IEPT20000406.

19. HvJ EG 26 september 2000, zaak C-225/98, *Commissie/Frankrijk*, BIE 2001, 15. HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, *Rioglass*, IEPT20031023.

20. Thans art. 34 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); het verbod van kwantitatieve invoerbepalingen en maatregelen van gelijke werking tussen lidstaten.

21. *Rioglass*, r.o. 23 t/m 29. Art. 30 EG-Verdrag, thans vervangen door de art. 87 en 88 VWEU.

*Lauren* stelde het Hof van Justitie in 2004 in de zaak *Rolex* vast dat die artikelen 2 en 11 van toepassing waren op situaties waarin goederen zich in doorvoer tussen twee derde landen bevonden.<sup>22</sup>

Voorgaande arresten zijn al moeilijk met elkaar te rijmen. Enerzijds is ten aanzien van intracommunautaire doorvoer uitgemaakt dat het niet valt onder het specifieke voorwerp van het IE-recht; de goederen kunnen niet op grond van artikel 28 EG-Verdrag worden vastgehouden. Anderzijds is ten aanzien van extern douanevervoer uitgemaakt dat de goederen op grond van de APV vastgehouden kunnen worden. Het zou logisch zijn geweest wanneer de redenering uit *Rioglass* ook aan de orde kwam in *Polo-Lauren* en *Rolex*; transitigoederen mogen wel worden tegengehouden op basis van een vermoeden van inbreuk, maar zolang er enkel sprake is van doorvoer valt het niet onder het specifieke voorwerp van een IE-recht. Door het ontbreken van een dergelijke argumentatie leek de toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie bevestigd.

### De vervaardigingsfictie in Nederland

In Nederland werd er nog geworsteld met de toepassing van de vervaardigingsfictie. In september 2000 oordeelde de voorzieningenrechter te Haarlem dat de oude APV oog had op goederen die in geen enkele lidstaat legaal in het verkeer gebracht kunnen worden.<sup>23</sup> De zaak betrof een partij goederen die via Nederland op doorvoer was naar Spanje en aldaar rechtmatig in het verkeer kon worden gebracht. De voorzieningenrechter oordeelde om die reden dat de APV niet van toepassing was. Opvallend in dit vonnis is dat de rechter enerzijds de vervaardigingsfictie niet afwees, doch anderzijds oordeelde dat pas van merkgebruik sprake is bij gebruik in het (Nederlandse) economische verkeer. Van dat laatste was geen sprake vanwege de transitostatus van de goederen.<sup>24</sup> Dit is opmerkelijk omdat de vervaardigingsfictie juist zag op dergelijke situaties. Het vonnis is derhalve innerlijk tegenstrijdig. Ruim een jaar later oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem dat de vervaardigingsfictie van toepassing is op transitigoederen.<sup>25</sup>

Aan de onduidelijkheden in de Nederlandse rechtspraak kwam (voorlopig) een einde toen de Hoge Raad in zijn arrest van 19 maart 2004 in de zaak *Philip/Postech-Princo* de toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie bevestigde.<sup>26</sup> De Hoge Raad oordeelde dat het niet beslissend is voor de inbreukvraag dat de Rijksoctrooiwet niet bepaalt dat het wederuitvoeren van transitigoederen inbreuk oplevert, beslissend is het resultaat van het toepassen van de fictie.<sup>27</sup>

Kort na dit arrest werd de oude APV vervangen. Dat de APV ook de vervaardigingsfictie kende, werd bevestigd door Haagse rechtbank bij vonnis van 13 juli 2005 in de

zaak *Philips/Furness-Princo*.<sup>28</sup> Volgens de rechtbank leidde het systeem waarmee onder de APV werd vastgesteld of bepaalde goederen inbreuk maakten op IE-rechten tot hetzelfde resultaat als onder de oude APV.

### De vervaardigingsfictie op losse schroeven: Class International en Montex-Diesel

Op basis van de hiervoor genoemde rechtspraak leek de vervaardigingsfictie in Nederland stevig in het zadel te zitten. Hier kwam echter verandering in toen het Hof van Justitie op 18 oktober 2005 arrest wees in de zaak *Class International*.<sup>29</sup> Het Hof van Justitie oordeelde dat de merkhouder zich niet kon verzetten tegen transitohandel van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel waren gebracht. De merkhouder kon zich ook niet verzetten tegen de verkoop of het aanbod tot verkoop van dergelijke goederen, tenzij dat impliceerde dat zij in de Gemeenschap in de handel werden gebracht. Zolang werd voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – was naar het oordeel van het Hof van Justitie het fysieke binnenbrengen in de Gemeenschap geen ‘invoeren’ in merkenrechtelijke zin.<sup>30</sup>

De status van de vervaardigingsfictie werd nog twijfelachtiger na de komst van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Montex-Diesel*.<sup>31</sup> In zijn arrest herhaalde het Hof van Justitie dat extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie en dat doorvoer niet het specifieke voorwerp van het IE-recht kan schaden. De arresten *Polo-Lauren* en *Rioglass* worden dus ‘samengevoegd’ en daaraan voegde het Hof van Justitie toe dat de merkhouder de doorvoer slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van die waren een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. In r.o. 40 stelt het Hof van Justitie expliciet dat geen van de bepalingen van de oude APV een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht.

Het arrest *Montex-Diesel* bracht verscheidene pennen in beweging over het (voort)bestaan van de vervaardigingsfictie.<sup>32</sup> Betwijfeld werd of het Hof van Justitie nu wel of niet korte metten met de vervaardigingsfictie had gemaakt. Er werd geopperd dat het Hof van Justitie wellicht anders zou hebben beslist wanneer Diesel een beroep op de vervaardigingsfictie had gedaan, de preju-

22. HvJ EG 7 januari 2004, zaak- C-60/02, *Rolex*, IEPT20040107.

23. Vzng. Rb. Haarlem 8 september 2000, *Nike*, BIE 2001, 14.

24. Vzng. Rb. Haarlem 8 september 2000, *Nike*, BIE 2001, 14, r.o. 4.9.

25. Vzng. Rb. Haarlem 28 december 2001, *Nokia*, BIE 2002, 51.

26. HR 19 maart 2004, *Philips/Postech-Princo*, IEPT20040419.

27. HR 19 maart 2004, *Philips/Postech-Princo*, IEPT20040419, r.o. 3.5.3.2.

28. Rb. Den Haag 13 juli 2005, *Philips/Furness en Princo*, IEPT20050718.

29. HvJ EG 18 oktober 2005, zaak- C-405/03, *Class International*, IEPT20051018.

30. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

31. HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05, *Montex-Diesel*, IEPT20061109.

32. O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, *IER* 2007, 76, p. 291-292. J.K. van Hezewijk, ‘Montex and Rolex- Irreconcilable Differences? A call for a Better Definition of Counterfeit Goods,’ 39 IIC 775 (2008).

diciële vragen hadden immers enkel betrekking op het materiële merkenrecht.<sup>33</sup> Anderen meenden dat het Hof van Justitie met *Montex-Diesel* uitdrukkelijk de vervaardigingsfictie had verworpen.<sup>34</sup>

### De situatie in Nederland na *Montex-Diesel*

Onder de op dat moment bekende jurisprudentie van het Hof van Justitie was de toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie naar ik meen niet meer te beargumenteren. Immers, als de APV het materiële merkenrecht niet uitbreidt en het materiële merkenrecht bepaalt dat er sprake moet zijn van 'in de handel brengen' op de markt van de lidstaat, dan leidt dit m.i. tot geen andere conclusie dan dat deze 'truc' van de baan is. Pas als aannemelijk is dat de goederen op de Interne markt zullen komen, kan de inbreukvraag positief beantwoord worden. Dat die conclusie niet de voorkeur van IE-rechthebbers (of misschien eerder de IE-juristen) heeft, is begrijpelijk, het is een gemis aan een mooie 'truc' om transitogoederen uit het internationale handelsverkeer te halen.

Misschien dat Nederland er daarom nog voor koos zijn stokpaardje overeind te houden. Op 18 juli 2008 paste de Haagse voorzieningenrechter namelijk de vervaardigingsfictie toe.<sup>35</sup> De rechter meende dat r.o. 40 uit het *Montex-Diesel*-arrest moest worden geplaatst in het licht van de beperkte context van die zaak, dat wil zeggen het enkele beroep op het merkenrecht, en het daarom geen afbreuk kon doen aan de mogelijkheden van de rechthebbers onder de APV.

Dat deze koers weinig bijval ontving, bleek toen er eind 2008 internationaal grote ophef ontstond over zendingen generieke geneesmiddelen die via de EU werden doorgevoerd. Het tegenhouden van de goederen zou in strijd zijn met de op 21 november 2001 in Doha aangenomen verklaring over de TRIPs-overeenkomst en de volksgezondheid. De handelingen leidden tot grote bezorgdheid bij WTO-leden.<sup>36</sup> Of Nederland de juiste weg had ingeslagen zou moeten blijken uit het antwoord op concrete vragen over de vervaardigingsfictie die in november 2009 aan het Hof van Justitie waren voorgelegd.<sup>37</sup>

Het Hof van Justitie gaf antwoord op deze vragen in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken *Philips/Lucheng* en *Nokia/HMCR*. Ik zal hierna eerst de respectieve casussen en vragen weergeven en de conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón bespreken. Zijn conclusie verklaart op heldere wijze waarom er voor de vervaardigingsfictie geen ruimte is.

33. Eijsvogels, 'Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA', B9 2968, 24 november 2006. <[www.ieforum.nl/getobject.php?id=2340](http://www.ieforum.nl/getobject.php?id=2340)>.

34. Van de Wal en Van Schaik, 'Does the Montex/Diesel judgment open the door for an unrestrained transit trade of counterfeit trademark goods? Or not...', B9 3000, 4 december 2006, <[www.ieforum.nl/getobject.php?id=2387](http://www.ieforum.nl/getobject.php?id=2387)>.

35. Vzng. Rb. Den Haag 18 juli 2008, *Socecal-Sisvel*, IER 2008/83.

36. COM (2011) 285 definitief, toelichting p. 1, r.o. 17, p. 9. Sandra Rinert, 'Beschlagnahme von Generika im Transit', GRUR int. 2001, Heft 11, p. 901 e.v.

37. HvJ EU 1 december 2011, gevoegde zaken C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics N.V./Lucheng Meijing Industrial Company c.s.* en C-495/09 *Nokia Corporations/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*.

## Gevoegde zaken *Philips* en *Nokia*

### De prejudiciële vragen

De Rechtbank Antwerpen diende zich uit te laten over de inbreukvraag in een zaak over scheerapparaten op doorvoer. De goederen waren door de Belgische douane aangehouden wegens het vermoeden van inbreuk op IE-rechten van Philips. Philips wenste op basis van de vervaardigingsfictie een inbreukverbod te krijgen. De rechtbank van Antwerpen stelde de prejudiciële vraag of de rechtbank bij de inbreukvraag geen rekening mag houden met de transitostatus van goederen en de vervaardigingsfictie moet toepassen.

De Court of Appeal of England and Wales diende zich uit te laten in een zaak over een door de Britse douane aangehouden partij telefoons op doorvoer waarvan werd vermoed dat deze inbreuk maakte op de rechten van Nokia. Het verzoek van Nokia om de goederen vast te houden werd door de douane afgewezen omdat de bestemming van de goederen buiten de Gemeenschapsmarkt lag en er geen aanwijzingen bestonden dat zij op die markt zouden worden gebracht. De Court of Appeal stelde de prejudiciële vraag of niet-communautaire goederen, voorzien van een Gemeenschapsmerk, die op doorvoer zijn naar een derde land, een namaakgoed in de zin van artikel 2 lid 1 sub a APV kunnen zijn wanneer er geen bewijs is dat erop wijst dat deze goederen op de Gemeenschapsmarkt worden gebracht.

### Conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón<sup>38</sup>

Voorafgaand aan zijn analyse van de gevoegde zaken verdeelde de advocaat-generaal de toepassing van de APV onder in een drietal fasen:

- De eerste fase begint wanneer de douane 'voldoende aanwijzingen' heeft dat er sprake is van inbreuk en daarom 'maatregelen voorafgaand aan een verzoek om optreden' neemt, bestaande uit het opschorten van de vrijgave of vasthouden van goederen.
- De tweede fase vangt aan wanneer op verzoek van de rechthebbende de douane de opschorting of vrijgave handhaaft. Deze fase is nog steeds administratief en voorlopig, maar 'stabiel' dan de eerste fase.
- In de derde fase kunnen zich verschillende situaties voordoen: (a) de eigenaar van de goederen doet afstand ter vernietiging; (b) de rechthebbende wendt zich tot de 'bevoegde autoriteit' (veelal de rechter) om in een procedure ten gronde de inbreuk vast te laten stellen; (c) de rechthebbende reageert niet (tijdig), de goederen worden vrijgegeven of de vasthouding beëindigd.<sup>39</sup>

De *Nokia*-zaak betrof de vraag of de douane in de tweede fase moet beschikken over bewijs dat de goederen op de Gemeenschapsmarkt zullen worden gebracht. De

38. Conclusie van A-G Cruz Villalón van 3 februari 2011 in gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09.

39. Conclusie A-G Cruz Villalón, r.o. 37-40.

*Philips*-zaak zag op de vraag of in de derde fase dit bewijs een absolute voorwaarde is.

Ten behoeve van de *Philips*-zaak analyseerde de advocaat-generaal de vervaardigingsfictie. Volgens de advocaat-generaal maakt deze fictie het mogelijk om het vereiste van ‘gebruik in het economisch verkeer’ te omzeilen, terwijl dit vereiste in wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten een voorwaarde is voor het vaststellen van inbreuk. Bewijs dat goederen op de Interne markt zullen komen lijkt daarom onmisbaar en toepassing van de vervaardigingsfictie niet houdbaar. Die zou de bescherming van de IE-rechten immers verruimen ten opzichte van de bepalingen van materieel recht. Ook kon de advocaat-generaal de fictie niet uit de tekst van de APV opmaken en zou toepassing het doel van de douanewetgeving te buiten gaan.<sup>40</sup> De advocaat-generaal vermeldde dat IE-rechten zijn gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel, reden waarom onrechtmatig gebruik van IE-rechten enkel kan worden verboden in het territoir waar het recht bescherming geniet. Bovendien meende de advocaat-generaal dat de vervaardigingsfictie niet te rijmen valt met de arresten *Class International* en *Montex-Diesel*.<sup>41</sup>

Ten aanzien van de *Nokia*-zaak concludeerde de advocaat-generaal dat sprake is van een ‘namaakgoed’ in de zin van de APV wanneer bewezen is dat de betrokken goederen bestemd zijn voor de Interne markt. In de derde fase moet absoluut aan deze voorwaarde zijn voldaan. De artikelen 1, 4 en 9 APV hebben betrekking op de tweede fase. Uit die artikelen volgt dat het optreden van de douane wordt gelegitimeerd door een ‘vermoeden van inbreuk’. Dit staat niet gelijk aan ‘overtuigend bewijs van inbreuk’. Dat is ook niet nodig omdat de tweede fase preventief is.<sup>42</sup> Een ander vereiste zou elke preventieve vasthouding van transitogoederen kunnen beletten, terwijl de APV ten doel heeft alle situaties te regelen waarin inbreukmakende goederen zich kunnen bevinden. In het geval van transitogoederen moet er dus een vermoeden zijn dat de goederen op de Uniemarkt worden gebracht.<sup>43</sup>

Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken *Philips* en *Nokia*<sup>44</sup>

Onder verwijzing naar de arresten *Commissie/Frankrijk*, *Rioglass*, *Class International* en *Montex-Diesel* oordeelde het Hof van Justitie in zijn arrest dat onder een schorsingsregeling geplaatste goederen niet louter vanwege deze plaatsing inbreuk kunnen maken op de in de Unie geldende IE-rechten. Er kan inbreuk op deze rechten gemaakt worden wanneer de goederen, voor ze het Uniegebied binnenkomen, aan consumenten binnen de Unie worden aangeboden. Ook andere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de douane de goederen voorlo-

pig vasthoudt. Het Hof van Justitie wees op de conclusie van de advocaat-generaal en stelde dat voor de vasthouding volstaat dat er gegevens zijn die een vermoeden kunnen funderen.<sup>45</sup> In rechtsoverweging 63 wees het Hof van Justitie expliciet op het belang van de vrijheid van vervoer die in het gedrang zou komen wanneer transitogoederen kunnen worden vastgehouden wanneer er geen aanwijzingen zijn dat zij op de Interne markt terechtkomen. Mochten die aanwijzingen er niet zijn, maar staat wel vast dat de goederen in het vermoedelijke derde land van bestemming inbreuk zullen maken, dan staat het de douane op grond van artikel 69 TRIPS-verdrag vrij om samen te werken met de douane van het derde land om de goederen uit het internationale handelsverkeer te nemen.

Ten aanzien van de Antwerpse zaak oordeelde het Hof van Justitie dat de beslissing van de rechtbank, anders dan die van de douane, niet op een vermoeden maar op het bewijs van inbreuk moet worden gebaseerd. Als dit bewijs ten gronde niet is geleverd kunnen de goederen niet als ‘namaakgoederen’ in de zin van de APV worden aangemerkt. Het Hof van Justitie besteedde aandacht aan de vrees dat de APV hiermee aan effectiviteit inboet. Zo betekent een einde aan de vasthouding niet dat de goederen niet meer onder douanetoezicht staan. Ten aanzien van goederen die een gevaar voor de consumentenveiligheid opleveren, stelde het Hof van Justitie dat dergelijke goederen uit voorzorg in beslag kunnen worden genomen, ongeacht de douaneregeling en bestemming. Ten behoeve van het beheersen van de consumentenveiligheid moet op grond van andere bepalingen van het Unierecht worden beoordeeld welke bevoegdheden en verplichtingen de douanes van de lidstaten hebben.<sup>46</sup> De APV ziet enkel op het tegengaan van het binnenbrengen van inbreukmakende goederen op de Uniemarkt.

### Kritische ontvangst van het arrest

Zoals uiteen gezet diende de Uniewetgever een juiste balans te vinden tussen de bescherming van IE-rechten en de vrijheid van legitiem handelsverkeer. Uit de conclusie van de advocaat-generaal en het arrest van het Hof van Justitie volgt dat een juiste balans met zich brengt dat het toepassen van de vervaardigingsfictie niet gerechtvaardigd is. De exclusieve rechten van de houders van intellectuele eigendomsrechten reiken niet tot over de grens tot goederen die niets op de Interne markt te zoeken hebben. Zijn er geen aanwijzingen dat de

40. Conclusie A-G Cruz Villalón, r.o. 60 e.v.

41. Conclusie A-G Cruz Villalón, r.o. 70.

42. Conclusie A-G Cruz Villalón, r.o. 90, 96 e.v.

43. Conclusie A-G Cruz Villalón, r.o. 106 en 110.

44. HvJ EG 1 december 2011, gevoegde zaken C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics N.V./Lucheng Meijing Industrial Company c.s.* en C-495/09, *Nokia Corporations/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*.

45. In r.o. 61 geeft het Hof van Justitie een aantal voorbeelden van dergelijke gegevens: ‘(...) de bestemming van de goederen is niet aangegeven hoewel dit vereist is; het ontbreken van betrouwbare of nauwkeurige informatie over de identiteit of het adres van de producent of expeditie, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling over de betrokken goederen waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze goederen naar de consumenten in de Unie worden omgeleid.’

46. HvJ EG 1 december 2011, gevoegde zaken C0446/09, *Philips* en C-485/09, *Nokia*, r.o. 76 en 77. Voor andere bepalingen van het Unierecht verwees het Hof van Justitie naar de art. 56, 58 en 75 Communautair Douanewetboek.

goederen op de Uniemarkt komen, dan is er op basis van de APV geen vat op te krijgen.

Ik meen dat deze conclusie rehtens juist is. Dat neemt niet weg dat de conclusie niet evenwichtig oogt voor transitogoederen die evident inbreuk maken. Om die reden is het arrest dan ook kritisch ontvangen;<sup>47</sup> rechtshabbers moeten een slagvaardig middel missen, maar een gelijkwaardig alternatief ontbreekt. Het aanvoeren van bewijs dat de goederen op de Interne markt komen, vormt per slot van rekening een extra drempel voor de rechthebbers in de strijd tegen inbreukmakende transitogoederen.

Desondanks liggen hier toch nog mogelijkheden voor de rechthebbers. Het moet immers nog uitgemaakt worden wanneer er sprake is van voldoende bewijs dat goederen op de Uniemarkt terechtkomen. Als het meezit, bepaalt de rechtspraak dat die drempel relatief laag is. Bijvoorbeeld wanneer kan worden aangetoond dat de geadresseerde van de goederen geen bestaand bedrijf is, hetgeen mogelijk tot de conclusie kan leiden dat de eindbestemming van de goederen niet vaststaat en dit erop wijst dat goederen via omwegen naar de Unie zullen worden omgeleid.

Ook van de overige alternatieven die het Hof van Justitie noemt om te voorkomen dat de goederen ergens op de markt komen, is het de vraag of zij toereikend zijn. In theorie kan de douane van een lidstaat op grond van artikel 69 TRIPs samenwerken met de douane van het bestemmingsland. Of dit in de praktijk ook werkt, zal moeten worden gezien. Effectief moet je als rechthebbende de goederen 'loslaten' en erop vertrouwen dat deze samenwerking geschiedt zodat de goederen in het bestemmingsland worden vastgehouden en uiteindelijk vernietigd. Echter, nu binnen Europa al sprake is van een verbeterde samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten, valt te verwachten dat dit op 'intercontinentaal' niveau een kwestie van tijd is.

Goederen die onveilig zijn, kunnen volgens het Hof van Justitie uit voorzorg in beslag genomen worden. Ook de werking hiervan moet in de praktijk worden gezien. Mogelijk kan op basis van het vermoeden van inbreuk alsnog een beslagverlof worden gekregen, zodat er extra tijd is om de vernietiging van de goederen op andere gronden te bewerkstelligen wanneer het bewijs in de derde fase niet rond te krijgen is. Dit brengt echter wel vragen met zich over de consequenties van dergelijke beslagen, o.a. voor de aansprakelijkheid van de beslaglegger.

Zijn de alternatieven werkbaar of doekjes voor het bloeden? Het laatste lijkt op dit moment de mening van de Commissie het best weer te geven. In een eigen mededeling stelt de Commissie dat als gevolg van de toename van inbreuken op intellectuele eigendom er een behoefte bestaat aan een mondiale handhavingsstrategie die de grondrechten eerbiedigt, doch 'Acties van de EU en van internationale organisaties worden momenteel onvol-

doende gecoördineerd, wat de doeltreffendheid niet ten goede komt.'<sup>48</sup>

Een gewijzigd voorstel voor de APV kan daarom uitkomst bieden. Hierna zet ik kort de achtergrond bij het voorstel uiteen. Daarna bespreek ik de belangrijkste wijzigingen die verband houden met transitogoederen.

## Het voorstel voor een gewijzigde APV

### Achtergrond van het voorstel

In 2008 verzocht de Raad de Commissie zowel om een herziening van de APV als om een Douane Actieplan voor de jaren 2009-2012.<sup>49</sup> Dit Actieplan omvat ook de herziening van de APV waarbij een element van nadere studie de problematiek met transitogoederen betrof:

'(...) this point needs to be examined in conjunction with other legislation, with a view to the possible establishment of an infringement in cases where fake goods are found in transit.'<sup>50</sup>

Een door de Commissie uitgevoerde *impact assessment* ten behoeve van de herziening van de APV stelt ten aanzien van transitogoederen expliciet dat een nieuwe bepaling in de APV moet voorzien in het scheppen van duidelijkheid met betrekking tot vermeend inbreukmakende transitogoederen.<sup>51</sup> Deze voorbereidende werkzaamheden tonen reeds dat het voorstel moet zien op het scheppen van helderheid ten aanzien van de problemen rond transitogoederen.

### Belangrijkste wijzigingen in het voorstel

De belangrijkste wijzigingen die verband houden met de problematiek rond transitogoederen in het voorstel van de Commissie zijn de volgende:

De 4<sup>e</sup> overweging van het voorstel geeft aan dat ten behoeve van het handhaven van IE-rechten de douane goederen moet kunnen controleren die onder douanetoezicht zijn geplaatst of hadden moeten worden geplaatst in het douanegebied van de Unie. Het voorstel somt derhalve niet meer de verschillende douaneregelingen op. Het ziet nog altijd op transitogoederen. Parallelimport valt ook onder het toepassingsbereik.

Het voorstel voorziet in een uitbreiding van de werkingssfeer met een aantal IE-rechten die in de huidige APV niet voorkomen: handelsbenamingen voor zover ze beschermd zijn als exclusieve eigendomsrechten kracht-

47. J. Phillips, 'The IP Kat, Fake goods in transit and some quant European customs—and a seminar,' 2 december 2011, <<http://ipkitten.blogspot.com/2011/12/fake-goods-in-transit-and-some-quaint.html>>.

48. 'Een eengemaakte markt voor intellectuele eigendomsrechten', COM (2011) 287 def., p. 23.

49. Council Regulation of 16 March 2009 on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2009 to 2012 (2009/ C 71/01).

50. Council Regulation (2009/ C 71/01), p. 4.

51. Commission staff working paper, impact assessment. SEC (2011) 597 final, p. 40: 'The legislative option would consist in introducing a new provision in the Regulation that would remedy the lack of clarity with respect to goods in transit, when these goods are suspected of infringing an IPR.'

tens nationaal recht; topografieën van halfgeleide-producten, gebruiksmodellen en apparaten om technologische maatregelen te ontwijken, evenals exclusieve intellectuele-eigendomsrechten die bij de EU-wetgeving zijn vastgesteld.<sup>52</sup>

Door middel van de 6<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> considerans en artikel 3 maakt de Commissie duidelijk dat er geen ruimte is om in het voorstel een vervaardigingsfictie te lezen. Zo stelt de 6<sup>e</sup> considerans dat deze verordening procedurele voorschriften voor de douaneautoriteiten bevat en dat dienovereenkomstig deze verordening geen nieuw criterium voor de vaststelling van het bestaan van een inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom introduceert. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het *Montex-Diesel*-arrest.

De bepaling over toepasselijk recht in artikel 3 verwijst naar het recht van de lidstaat waar de goederen zijn aangetroffen als subsidiaire conflictregel:

‘Onverminderd artikel 8 van Vo. (EG) nr. 864/2007 is het recht van de lidstaat waarin de goederen zijn aangetroffen in een van de in art. 1 lid 1, bedoelde situaties, van toepassing voor de beslissing of het gebruik van die goederen aanleiding geeft tot een vermoeden van inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht dan wel inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht heeft gemaakt.’

Dat de bepaling geen ruimte biedt voor de vervaardigingsfictie kan ook opgemaakt worden uit de woorden van de 17<sup>e</sup> considerans. Daarin wordt gesteld dat de douane, met betrekking tot de doorvoer van geneesmiddelen over het grondgebied van de EU, wanneer het een hoge mate van waarschijnlijkheid is dat deze goederen naar de EU-markt worden afgeleid, hiermee rekening dient te houden wanneer zij het risico van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten beoordeelt.<sup>53</sup> Het lijkt mij dat deze overweging in gelijke zin moet gelden voor alle transitogoederen.

### Het voorstel in het licht van de vraag naar een alternatief voor de vervaardigingsfictie

Het voorstel biedt geen ruimte voor de vervaardigingsfictie en is daarmee in lijn met het arrest in de gevoegde zaken *Philips* en *Nokia*. Dit is bevestigd door de Commissie in antwoord op vragen daarover door het Parlement.<sup>54</sup>

De stand van zaken blijft volgens het voorstel echter niet volledig hetzelfde. Het voorstel voorziet immers in een aanzienlijke vergroting van de slagkracht van de APV doordat het betrekking heeft op meer IE-rechten en ook ziet op parallelimport. Ten aanzien van inbreukmakende transitogoederen geldt echter wel de laatste stand volgens het arrest: de rechthebbenden moeten een extra drempel over die bestaat uit het leveren van bewijs dat transitogoederen op de Interne markt terecht zullen

komen. Het valt te hopen dat deze drempel op een ‘slagvaardige’ wijze wordt geïnterpreteerd.

Kennelijk vraagt een daadwerkelijke aanpak van de groeiende handel in inbreukmakende (transito)goederen om een aanpak die verder reikt dan de eigen grens. Alleen dan kan die doelstelling van de EU echt worden gerealiseerd. Wellicht dat een grensoverschrijdende aanpak alsnog te realiseren valt via een wijziging in het voorstel voor de gewijzigde APV. Bijvoorbeeld door op te nemen dat evident inbreukmakende goederen worden vastgehouden tot een procedure in het bestemmingsland heeft beslist dat de goederen in het bestemmingsland inbreuk maken en vernietigd dienen te worden. Zo lopen de rechthebbenden niet het risico dat de douane de goederen tijdens hun ‘internationale vervoer’ uit het oog verliest. Een ander alternatief is dat het de douane niet ‘vrijstaat’ om krachtens artikel 69 TRIPs samen te werken met de douane van het bestemmingsland, maar dat zij dat verplicht wordt ingeval van evidente namaak. Het voorstel zou dan een aanvullende bepaling kunnen omvatten waaruit volgt dat de vasthouding onder die omstandigheden voortduurt.

Mogelijk staat het de Commissie voor ogen de grensoverschrijdende aanpak te realiseren op de wijze zoals de ‘Study on the overall functioning of the European Trademark System’ van het Max Planck Institute dat voorstelt<sup>55</sup> of via te sluiten internationale afspraken.<sup>56</sup>

55. ‘Study on the overall functioning of the European Trademark System’, Max Planck Institute, 15 februari 2011, hierna: MPI. De problematiek met betrekking tot namaak transitogoederen is ook gesignaleerd door het MPI, dat hierover een aanbeveling geeft. Het instituut vraagt zich onder meer af of de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt voor de aanpak van inbreukmakende transitogoederen. Ook het MPI meent dat vrijgave van inbreukmakende goederen waarvan niet bewezen kan worden dat ze op de Interne markt komen, gerechtvaardigd wordt door de vrijheid van legitiem handelsverkeer, doch dat deze rechtvaardiging niet altijd opgaat: ‘However, prevalence of free trade must not be endorsed under all circumstances. If the relevant shipment concerns clear counterfeit goods, it would amount to misuse if the argument of free transit is invoked, even if it is obvious that the goods must be kept off the market in any case. There is no reason for guaranteeing free passage of fake goods to the country of destination, where they are equally illegal.’ Een redelijke oplossing die recht doet aan alle betrokken belangen is volgens het MPI gelegen in een wijziging van het materiële merkenrecht. Een uitbreiding van het toepassingsbereik van het materiële merkenrecht zou enkel zien op namaakgoederen die zowel inbreuk maken in het land van doorvoer als het land van bestemming.

56. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio’s. ‘Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten. Creativiteit en innovatie bevorderen met het oog op economische groei, kwaliteitsjobs en eerste klasproducten en -diensten in Europa.’ COM (2011) 287 def., p. 24: ‘De EU zal ook de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) kunnen ratificeren zodra alle overeenkomst sluitende partijen in de loop van 2011 hun handtekening hebben geplaatst. Die handelsovereenkomst, welke volledig in overeenstemming is met het acquis van de EU, is een belangrijke stap naar een betere internationale bestrijding van inbreuken op IER, op basis van samenwerking tussen landen met dezelfde problemen en standpunten. De Commissie zal in de komende weken een voorstel indienen voor een besluit van de EU om de overeenkomst te ondertekenen.’

52. COM (2011) 285 definitief, 5<sup>e</sup> overweging, art. 2 lid 1 en 7(b).

53. COM (2011) 285 definitief, 17<sup>e</sup> overweging.

54. Record of the meeting of the European Parliament’s Committee on International Trade, Brussels, 20 December 2011, 18979/11, p. 5.



## Conclusie

Na een lange reeks van jurisprudentie van het Hof van Justitie is de kogel definitief door de kerk: voor de vervaardigingsfictie is geen plek. De beslissing van het Hof van Justitie is rechtens juist maar voelt onrechtvaardig ten aanzien van evident inbreukmakende transitogoederen.

Het voorstel voor de gewijzigde APV is in lijn met het arrest. De slagkracht van de APV volgens het voorstel is vergroot nu het ziet op meer IE-rechten en parallelimport. Ten aanzien van transitogoederen zal de lijn van het arrest gevolgd moeten worden. Is de bestemming een derde land dan zal de rechthebbende moeten bewijzen dat de goederen toch op de IE-markt komen. Er ligt hier nog een weg vrij voor het bepalen van de hoogte van deze drempel. Als dit bewijs niet geleverd kan worden zal via andere wegen geprobeerd moeten worden de goederen uit het internationale handelsverkeer te halen. Bijvoorbeeld door contact met de douane van het bestemmingsland of via een beslaglegging op de goederen op andere gronden dan inbreuk.

Er zijn derhalve nog volop mogelijkheden voor rechthebbenden om op te treden tegen inbreukmakende transitogoederen. Toch meen ik dat er behoefte is aan een meer grensoverschrijdende aanpak. Hiervoor zal uitgekeken moeten worden naar wijzigingen in het voorstel, het materiële recht of naar internationale afspraken. Dan zal de EU de doelstelling om de groeiende internationale handel in namaak aan te pakken echt kunnen realiseren.