



**Noot onder Hof van Justitie EU 1 december 2011, gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09,
(Koninklijke Philips Electronics NV tegen Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a. en
Nokia Corporation tegen Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs)**

Gepubliceerd in NJ 2013, afl. 38/39, nr. 408, p. 4605-4617

P.B. Hugenholtz

Namaak ("counterfeiting") en productpiraterij plegen voor de civiele rechter – en in extreme gevallen ook strafrechtelijk – bestreden te worden. Minder bekend maar zeker niet minder belangrijk is de rol van de douane bij de namaak- en piraterijbestrijding. Op grond van de zogeheten Anti-Piraterij Verordening (Verordening 608/2013 van 12 juni 2013, die in de plaats is gekomen van Verordening 1383/2003; verder 'APV') hebben de douaneautoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie de bevoegdheid om goederen waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten bij de grens vast te houden totdat de rechter over de status van de goederen beslist heeft. Volgens een mededeling van de Europese Commissie (2012IP/13/761 d.d. 5 augustus 2013) werden in 2012 bijna 40 miljoen namaakgoederen (geschatte totale waarde bijna € 1 miljard) door de douaneautoriteiten aan de EU-grenzen tegengehouden en in beslag genomen.

Het door de APV geregelde douanebeslag verloopt in drie fasen (zie de conclusie van A.-G. Cruz Villalón, nrs. 38-41), en wel ongeveer als volgt. In de eerste fase houden de douaneautoriteiten op eigen initiatief goederen ten aanzien waarvan zij vermoeden dat deze inbreuk maken gedurende maximaal drie werkdagen vast, en stellen zij de vermoedelijk rechthebbende hiervan in kennis. In de tweede fase, die tien of eventueel twintig werkdagen beslaat, wordt het vasthouden van de goederen op verzoek van de rechthebbende verlengd. Deze moet daartoe inlichtingen aan de douane verstrekken. Op zijn beurt ontvangt hij van de douane de nodige gegevens over de aangever, houder en/of eigenaar van de goederen. Laatstgenoemden ontvangen hierna doorgaans een sommatie van de rechthebbende om akkoord te gaan met vernietiging van de goederen. Indien zij hiermee niet instemmen, treedt de derde fase in: de rechthebbende wendt zich tot de rechter teneinde ten gronde te laten vaststellen dat er sprake is van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom. Wordt aldus beslist, dan volgt alsnog vernietiging c.q. gedwongen afstand van de goederen.

De werkingssfeer van het douanebeslag is door de recent gewijzigde APV verruimd en omvat nu praktisch iedere vorm van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, ook als het niet gaat om counterfeiting of piraterij in stricte zin. Parellele ("grijze") import, dat wil zeggen: het invoeren van goederen die in een derde land met toestemming van de (locale) rechthebbende zijn vervaardigd, is echter van het bereik van het douanebeslag uitgezonderd (art. 1 lid 5). De nieuwe verordening is evenmin van toepassing "op goederen zonder handelskarakter die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden" (art. 1 lid 4).

Bovenstaand arrest, gewezen in twee gevoegde zaken, betreft de vraag of de douaneautoriteiten ingevolge de oude APV (Verordening 1383/2003) mogen optreden tegen inbreukmakende goederen die zich in *externe transit* bevinden. Het gaat hierbij om goederen die niet uit een Unieland afkomstig zijn en evenmin een Unieland als eindbestemming hebben. In de Philips-zaak (C-446/09) ging het om een partij namaak-scheerapparaten afkomstig uit China die in de Antwerpse haven was aangegeven zonder dat het land van bestemming was vermeld. De Nokia-zaak (C-495/09) betrof een zending namaak- telefoons afkomstig uit Hong Kong met bestemming Colombia, die door de Britse douaneautoriteiten op de luchthaven Heathrow was tegengehouden.

Omdat transitgoederen onder de regeling ‘extern douanevervoer’ van het communautair douanewetboek zich rechtens buiten het grondgebied van de Unie bevinden, en rechten van intellectuele eigendom naar hun aard territoriaal beperkt zijn, is het problematisch om in deze situatie van inbreuk te spreken. In een controversieel arrest uit 2004 (HR 19 maart 2004 (Philips/Postech en Princo), IEPT20040419, NJ 2007/585 m.nt. P. Vlas) riep de Hoge Raad om die reden de ‘vervaardigingsfictie’ in het leven: non-communautaire transitgoederen die zich onder Nederlands douanebeslag bevinden dienen bij wege van fictie te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Op grond van deze fictie konden namaakproducten in transit inbreukmakend worden verklaard, en dus op gezag van de rechter worden vernietigd, zonder enige aanwijzing dat zij daadwerkelijk voor de Nederlandse (of Unie-)markt waren bestemd.

Hoewel het arrest van de Hoge Raad gebaseerd was op een eerdere versie van de APV uit 1994, waarvan de tekst voor deze fictie meer steun bood dan de versie van 2003, is de vervaardigingsfictie in Nederland (en incidenteel ook in andere Unielanden) lange tijd vaste rechtspraak gebleven, zelfs nadat uit latere arresten van het Hof duidelijk was geworden dat transitgoederen als zodanig geen inbreuk oplevert (HvJEG 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (Class International); HvJEG 9 november 2006, zaak C-281/05 (Montex/Diesel)).

In het onderhavige arrest maakt het Hof definitief en zonder omhaal een einde aan de vervaardigingsfictie. Voor toepassing van de APV is niet voldoende dat uit een derde land afkomstige goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht. Volgens het Hof is tenminste enig bewijs vereist dat de goederen daadwerkelijk in de Unie verhandeld (dreigen te) gaan worden. Het Hof leidt dit af uit enkele overwegingen van de APV, waaruit blijkt dat het doel van de verordening is om “het op de markt brengen” van inbreukmakende goederen te verhinderen en daartoe doeltreffende maatregelen te nemen “zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknod” (r.o. 64). Dat de goederen in de Unie verhandeld gaan worden kan bijvoorbeeld blijken uit op consumenten in de Unie gerichte verkoop, verkoopaanbiedingen of reclame (r.o. 57), of uit andere omstandigheden waaruit zou kunnen blijken dat de goederen worden omgeleid naar de Uniemarkt (r.o. 58). Ten aanzien van de zwaarte van deze bewijsplicht maakt het Hof onderscheid tussen fase 2 (het optreden van de douaneautoriteiten) en fase 3 (de beslissing ten gronde door de rechter).

Voor het douane-optreden (fase 2) gelden lichtere eisen: geen hard bewijs, maar een gerechtvaardigd vermoeden. Niet hoeft te worden bewezen dat de goederen aan consumenten in de Unie reeds zijn verkocht of te koop aangeboden of dat voor deze goederen reclame is gemaakt; anders zou de nuttige werking van de APV worden uitgehold (r.o. 59). Voor een optreden van de douaneautoriteiten is voldoende als zij “over aanwijzingen beschikken waaruit blijkt dat een of meerdere van de bij de productie, expeditie of distributie van de goederen betrokken ondernemingen op het punt staan deze goederen naar de consumenten van de Unie om te leiden ook al is daar nog geen begin mee gemaakt, of hun commerciële bedoelingen verbergen” (r.o. 60). Dergelijke aanwijzingen zijn volgens het Hof bijvoorbeeld “de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling aangifte van de bestemming vereist is, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, 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” (r.o. 61).

Mochten dergelijke aanwijzingen ontbreken, dan prevaleert het vrije internationale handelsverkeer. Dat betekent overigens niet dat tegen namaakgoederen in transit in dat geval geen kruut gewassen is. Het Hof wijst er op dat de douaneautoriteiten kunnen samenwerken met hun collega’s in het land van eindbestemming van de goederen teneinde de goederen uit het internationale handelsverkeer te nemen (r.o. 65). Overigens valt niet uit te sluiten dat goederen die, indien in de Unie verhandeld, inbreukmakend zouden zijn, in het land van herkomst en/of het land van bestemming volkomen legaal zijn. Merk-,

model- en octrooirechten gelden immers niet universeel en wereldwijd, maar worden territoriaal verkregen onder per rechtsregime variërende inhoudelijke en formele voorwaarden.

Met betrekking tot de beslissing ten gronde door de bevoegde rechter (fase 3) geldt een zwaardere bewijsplicht: inbreuk op een recht van intellectuele eigendom, met inbegrip van bewijs dat de goederen in de Unie zullen worden verhandeld, moet daadwerkelijk bewezen worden (r.o. 68 en 70). Een juridische fictie is, mede gezien de ingrijpende gevolgen die aan het oordeel van de rechter potentieel verbonden zijn (vernietiging of afstand van de goederen), niet voldoende (r.o. 69). Ten aanzien van goederen die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren, zoals namaakmedicijnen, merkt het Hof op dat de APV daarop niet ziet. Gevaarlijke producten kunnen onder omstandigheden op grond van de gewone regels van het communautaire douanewetboek uit de handel worden genomen (r.o. 77).

Hoewel in kringen van rechthebbenden met teleurstelling op het arrest van het Hof is gereageerd, valt er mijns inziens weinig op af te dingen. De APV is bedoeld als instrument om de handhaving van nationale en communautaire rechten van intellectuele eigendom te faciliteren, niet om de materiële werkingsfeer ervan te verruimen (zie Conclusie A.-G, nr. 51). Het zou merkwaardig zijn als op grond van de APV bepaalde handelingen, zoals extracommunautaire transit, verboden zouden zijn die op grond van het materiële nationale en communautaire recht gewoon zijn toegestaan.

Om enigszins in de ontstane lacune te voorzien voorziet het in maart 2013 door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel tot aanpassing van het Europese merkenrecht in een uitbreiding van het materiële merkenrecht: “De houder van een Europees merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen in het kader van commerciële activiteiten waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Europees merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden” (art. 9 lid 5 voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, Brussel 27 maart 2013, COM(2013) 161 final; art. 10 lid 5 van het voorstel tot aanpassing van de Merkenrichtlijn, Brussel 27 maart 2013, COM(2013) 162 final, is nagenoeg identiek).

Uit de recent gewijzigde APV (Verordening 608/2013 d.d. 12 juni 2013) blijkt echter dat het afscheid van de vervaardigingsfictie definitief is. Volgens de tiende overweging voorziet de nieuwe verordening enkel in procedurele voorschriften en wordt geen nieuw materieel criterium voor het vaststellen van inbreuk geïntroduceerd (M.W. Wiegerinck, NTER 2012, nr. 2, p. 73). Dat de Commissie weinig ziet in het herleven van de vervaardigingsfictie hangt ongetwijfeld samen met een internationaal handelsgeschied waarin deze fictie en ons land een centrale en enigszins gênante rol hebben gespeeld (zie H. Grosse Ruse-Khan & T. Jaeger, IIC 2009, p. 502; O. Vrins, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2011, nr. 11, p. 775). Eind 2008 namen de Nederlandse douaneautoriteiten op Schiphol en in de Rotterdamse haven op verzoek van octrooihouders een aantal partijen medicijnen die afkomstig waren uit India en onderweg waren naar Brazilië en enkele andere ontwikkelingslanden in beslag. In geen van deze landen was het geneesmiddel in kwestie octrooirechtelijk beschermd. Het optreden van de Nederlandse douane leidde tot Braziliaanse protesten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens dienden India en Brazilië bij de WTO een klacht in tegen Nederland en de EU (WT/DS408/1 en WT/DS409/1).

Inmiddels is van Europese zijde beterschap beloofd, getuige onder meer de ‘Guidelines of the European Commission concerning the enforcement by EU customs authorities of intellectual property rights with regard to goods, in particular medicines, in transit through the EU’, die de Europese Commissie op 1 februari 2012 heeft uitgebracht (te vinden op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/guidelines_on_transit_en.pdf). In de circulaire wordt het belang van de vrije doorvoer van medicijnen naar ontwikkelingslanden onderstreept. Mede onder verwijzing naar het arrest Philips & Nokia concludeert de circulaire: “it is understood that the mere fact that medicines are in transit

through the EU territory, and there is a patent right applicable to such medicines in the EU territory, does not in itself constitute enough grounds for customs authorities in any Member State to suspect that the medicines at stake infringe patent rights.” Eerder was de Nederlandse staatssecretaris na felle kritiek in de Tweede Kamer al door het stof gegaan (brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 6 september 2009, kenmerk OI/I/9150931).

Deze WTO-affaire klinkt door in de elfde overweging bij de nieuwe verordening, waarin eerst “het recht van de WTO-leden om de volksgezondheid te beschermen en met name de toegang tot geneesmiddelen voor iedereen te bevorderen” wordt benadrukt. Vervolgens wordt overwogen: “In overeenstemming met de internationale verbintenissen van de Unie en haar beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dienen de douaneautoriteiten bijgevolg ten aanzien van geneesmiddelen waarbij het vervoer over het douanegebied van de Unie, met of zonder overlading, opslag in een entrepot, splitsing van lading dan wel verandering van vervoerwijze of vervoermiddel, slechts een onderdeel vormt van de gehele reis die begint en eindigt buiten het grondgebied van de Unie, wanneer zij het risico van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten beoordelen, rekening te houden of het in hoge mate waarschijnlijk is dat dergelijke geneesmiddelen naar de Uniemarkt worden afgeleid.”

Nu de vervaardigingsfictie door het Hof naar het rijk der fabelen is verwezen, dringt de gedachte zich op dat de Nederlandse douane (op gezag van de rechthebbenden en de Hoge Raad) jarenlang grote partijen (namaak)goederen ten onrechte vernietigd heeft. Gaan de namaakfabrikanten en hun vervoerders hun schade verhalen op de Nederlandse Staat? Het zou een gotspe zijn, maar zeker geen kansloze zaak. Gelukkig voor de Staat treden de meeste piraten niet graag voor het voetlicht en lezen zij zelden de Nederlandse Jurisprudentie.