

Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn

Citeerwijze: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, 'Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn', [IEF 15648](#); [IEFbe 1671](#).

Inleiding

Waar het begrip 'transit'¹ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan 'niet kunnen handhaven'. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de [nieuwe Merkenrichtlijn](#)², die tezamen met een [nieuwe verordening](#)³ deel uitmaakt van het 'Trademark Reform Package', is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Een terugblik

Om het geschetste 'probleem' van het Communautair Douanewetboek -namelijk dat transitgoederen zich buiten het EU grondgebied bevinden- te ondervangen, beriepen rechthebbenden zich voor de gerechten op de

'vervaardigingsfictie'; een wettelijke fictie op basis waarvan de inbreukvraag dient te worden beoordeeld alsof het land waar de goederen worden aangetroffen, het land van vervaardiging is. Dat was zeer gunstig voor merkhouders, want bij elke aangehouden zending met inbreukmakende goederen, ongeacht wat de eindbestemming was, kon in beginsel worden gehandhaafd. De basis hiervoor zou worden gevormd door de artikelen 6 lid 2 sub b van verordening (EG) 3295/94 en artikel 10 jo. 8^e considerans van verordening (EG) 1383/2003. Of er daadwerkelijk plaats was voor de vervaardigingsfictie in de EU, was echter lange tijd niet duidelijk. De Hoge Raad heeft deze 'kunstgreep' vanaf 2004 gedurende geruime tijd (onder voorwaarden) toelaatbaar geacht⁴, tot het Hof van Justitie in 2011 in de gevoegde zaken Philips/Lucheng en Nokia⁵ uiteindelijk een einde maakte aan deze oplossing. Daarbij was het oordeel van het Hof duidelijk: onder de Anti-Piraterijverordeningen bestaat geen ruimte voor toepassing van de vervaardigingsfictie. Het gegeven dat uit een derde land afkomstige goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht, was volgens het Hof onvoldoende voor toepassing van de APV. Het gevaar zou namelijk bestaan dat de douaneautoriteiten van de lidstaten willekeurig en buitensporig zouden gaan optreden.⁶ In dat verband overwoog het Hof dat het mogelijk is dat imitaties of kopieën die uit een derde land afkomstig zijn en naar een ander derde land worden vervoerd, in deze twee landen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, maar onder de vervaardigingsfictie

¹ Met 'transit' doelen we op goederen die zich in externe transit bevinden, oftewel goederen die in een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn vanuit een derde (niet-EU) staat naar een andere derde (niet-EU) staat.

² Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. De nieuwe richtlijn is onderdeel van het 'Trademark Reform Package' waar ook Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 deel van uitmaakt. Deze laatste treedt in werking op 23 maart 2016. De richtlijn is in werking getreden op 13 januari jl. (met uitzondering van de artikelen 1, 7, 15, 19, 20, 21 en 54 welke op 15 januari 2019 in werking treden) en draagt de lidstaten op om uiterlijk op 14 januari 2019 de artikelen 3 tot en met 6, 8 tot en met 14, 16 tot en met 18, 22 tot en

met 39, 41 en 43 tot en met 50 te hebben geïmplementeerd. Artikel 45 dient uiterlijk op 14 januari 2023 geïmplementeerd te zijn.

³ Zie vorige voetnoot.

⁴ HR 19 maart 2004, *IER* 2004, 50 (*Philips/Postech*). Dit ondanks latere arresten waarin onder meer werd geoordeeld dat een merkhouders niet op grond van zijn merkrechten kan optreden tegen doorvoer van waren waarop zijn merk is aangebracht en die zijn geplaatst onder de regeling extern douaneverkeer, indien er geen handeling wordt verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat deze goederen in de lidstaat van doorvoer in de handel zullen worden gebracht.

⁵ HvJEG 1 december 2011, zaak C-446/09 en C-495/09 (*Philips/Lucheng c.s. en Nokia*).

⁶ Idem, r.o. 62.

toch tegengehouden kunnen worden. Dit was volgens het Hof in strijd met de voornaamste doelstelling van de gemeenschappelijke handelspolitiek, namelijk het ontwikkelen van de wereldhandel door geleidelijke afschaffing van de beperkingen voor het internationale handelsverkeer. In dat kader was het volgens het Hof van wezenlijk belang dat deze goederen vanuit een derde land via de Unie naar een ander derde land kunnen worden doorgevoerd, zonder daarbij door de douaneautoriteiten van de lidstaten te worden belemmerd.⁷

Wilde de douane kunnen optreden tegen transit-goederen, dan was er volgens het Hof (op z'n minst) een *gefundeerd vermoeden* nodig dat de goederen binnen de EU zouden worden verhandeld. De douane hoefde echter niet te *bewijzen* dat de goederen daadwerkelijk in de EU verhandeld (dreigden te) gaan worden. Voor de rechthebbende gold wel de zwaardere bewijstoets. Indien de douane een transit-zending aanhield wegens een gefundeerd vermoeden, dan moest de IE-houder in het geval dat hij geen toestemming tot vernietiging heeft verkregen van de betrokken partijen, tenminste enig bewijs leveren dat de goederen daadwerkelijk in de EU zouden worden verhandeld (althans dat die dreiging bestond). Voorbeelden van dergelijk bewijs waren dat wordt aangetoond dat de goederen reeds aan consumenten in de EU zijn verkocht of te koop zijn aangeboden of dat uit transportpapieren of uit correspondentie bleek dat de goederen in werkelijkheid werden omgeleid naar consumenten in de EU.⁸ Ontbrak dat bewijs, dan ging het vrije internationale handelsverkeer voor, en moest de rechter eventueel civielrechtelijk beslag opheffen en de douane moeten gelasten de zending vrij te geven.

De in 2014 aangenomen APV kent op het punt van transit geen gunstiger regime dan zijn voorganger. De 11^e considerans noemt zelfs een verzwaaring van de toets voor optreden van de douane, namelijk wanneer het gaat om de doorvoer van generieke medicijnen.⁹ In dat geval is een gefundeerd vermoeden van de douane dat er sprake is van inbreuk onvoldoende; er moet een *hoge mate van waarschijnlijkheid* zijn dat de medicijnen in

feite bestemd zijn voor de Europese markt. Wel biedt artikel 22 APV de douaneautoriteiten, alsmede de Europese Commissie, de mogelijkheid om bepaalde gegevens en informatie uit te wisselen met de relevante autoriteiten van derde landen in het kader van "*het uitroeien van internationale handel in goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten*". Ook, expliciet, als het gaat om goederen die zich in externe transit bevinden. Artikel 22 APV is een verdere uitwerking van de combinatie van artikel 69 TRIPS-verdrag, waarin is bepaald dat partijen "*(...) de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen douane-autoriteiten met betrekking tot de handel in nagemaakte merkartikelen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust [bevorderen]*" en het oordeel van het Hof van Justitie¹⁰ dat laatstgenoemd artikel ook betrekking heeft op transit goederen. Artikel 22 lid 2 APV geeft een niet-limitatieve opsomming van gegevens en informatie die mogen worden uitgewisseld. Daaronder valt onder meer de herkomst en bestemming van de goederen, het containernummer en de douane-status van de zending. Als rechthebbenden dus op de hoogte raakten van namaakgoederen die zich in externe transit bevonden, en niet hard gemaakt kon worden dat de goederen in de EU verhandeld (dreigen te) gaan worden, dan was het zaak de douane ertoe te bewegen zoveel mogelijk informatie te delen met de autoriteiten van het derde land waar de goederen naar zouden moeten gaan, om vervolgens daar actie te ondernemen. Vanzelfsprekend moest de houder daarvoor in het betreffende derde land wel de juiste rechten kunnen doen gelden.

Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn

De zaken *Philips/Lucheng* en *Nokia* en de hiervoor omschreven omslachtige manier van handhaven lijken inmiddels te zijn ingehaald door de komst van de nieuwe Europese merkenwetgeving. De Europese wetgever heeft dit maal wel concrete handvatten willen geven aan rechthebbenden om binnen de Unie tegen inbreukmakende externe transitgoederen op te kunnen treden.¹¹ Bij het vormgeven daarvan is aansluiting gezocht bij de internationale verplichtingen van de lidstaten in het kader van vrije doorvoer van goederen,

⁷ Idem, r.o. 63.

⁸ Idem, r.o. 71.

⁹ Nederlands douaneoptreden tegen generieke medicijnen die bestemd waren voor Afrika lijkt bij de totstandkoming van deze

verzwaarde toets een hoofdrol te hebben gespeeld. Zie mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 2011/0137 (COD).

¹⁰ HvJEG 1 december 2011, zaak C-446/09 en C-495/09; [IEF 10604](#) (*Philips/Lucheng c.s. en Nokia*), r.o. 65.

¹¹ Overweging 21 Considerans.

waarbij het uitgangspunt is dat nodeloze vertraging en complicaties gedurende het transport dienen te worden voorkomen.¹²

Het voorgaande heeft geleid tot de volgende richtlijnbevestiging (met equivalent in artikel 9 lid 4 van de nieuwe verordening):

Artikel 10 lid 4

4. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, heeft de houder van dat merk eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.

Het recht van de houder van het merk op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of inbreuk is gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het ingeschreven merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden.

Dit artikel bepaalt dus dat een merkhouder in beginsel kan verhinderen dat derden waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, zónder dat deze daar daadwerkelijk in de vrije handel worden gebracht. Dat is, gelet op hoe het was, goed nieuws voor de merkhouder. Tegelijkertijd leidt deze bepaling, en dan met name de tweede alinea, tot de nodige vragen. Wij zullen deze hierna bespreken.

Rechten in land van eindbestemming

De laatste alinea van artikel 10 lid 4 van de Richtlijn roept, in vergelijking met *Philips/Lucheng* en *Nokia*, een

andere bewijslastverdeling in het leven. Het is immers niet langer de rechthebbende die moet bewijzen dat de goederen in werkelijkheid bestemd zijn voor de Europese markt; het is nu de aangever of houder van de goederen die bewijs moet leveren dat de merkhouder niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden.

Slaagt de aangever of houder er in om voornoemd bewijs te leveren, dan vervalt het recht van de merkhouder om op te kunnen treden. De discussie hieromtrent dient plaats te vinden in een “*procedure om te bepalen of inbreuk is gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013*”. Deze procedure betreft derhalve de procedure die de rechthebbende moet entameren nadat de aangever of houder van de goederen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen vernietiging van de goederen door de rechthebbende, teneinde te voorkomen dat het douanebeslag vervalt.¹³ Dit zal normaliter een procedure zijn voor een gerecht in de lidstaat waar de goederen door de douane zijn aangehouden.

Indien de aangever of houder van de goederen zich op de tweede alinea beroept, dan leidt dit ertoe dat de rechter in de betreffende lidstaat zal moeten beoordelen of de merkhouder in het land van eindbestemming kan verbieden om de goederen aldaar op de markt te brengen. En dat roept allerlei vragen op. Allereerst is in veel gevallen op het moment dat goederen door de douane worden aangehouden nog helemaal niet bekend wat het land van eindbestemming is. Wat gebeurt er in dat geval? En wat als in het land van eindbestemming ook niet-ingeschreven merken bescherming genieten? Kan de rechter altijd afgaan op de juistheid en volledigheid van een merkenregister in het land van eindbestemming? En als het merkenregister al juist en volledig is, kan hij dan zelf vaststellen of de merkhouder in land van eindbestemming het op de markt brengen van goederen kan verbieden, of moet hij daartoe telkens hulp van een deskundige inroepen? Gaat het verder bij de tweede alinea van artikel 10 lid 4 van de Richtlijn überhaupt wel

¹² Overweging 21 Considerans en artikel V van de ‘General Agreement on Tariffs and Trade — GATT’. Op het gebied van generieke geneesmiddelen zijn er internationaal specifieke afspraken gemaakt op de WTO-ministerconferentie op 14 november 2001 in Doha. Zie in

dit kader de ‘Verklaring over de TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid’.

¹³ Overweging 23 Considerans.

alleen om merken, of volstaat het ook dat een merkhouder het op de markt brengen van de waren kan verhinderen met een beroep op andere rechten, zoals andere IE-rechten? Hoewel dit laatste niet voor de hand ligt, laat de tekst van de bepaling namelijk wel de ruimte daartoe. Een verdere bespreking van deze vragen gaat dit korte commentaar te buiten, maar we voorzien wel dat e.e.a. inbreukprocedures in vergaande mate kunnen compliceren, vertragen en (daardoor) zeer kostbaar kunnen maken. Dat de bewijslast met betrekking tot het niet kunnen verbieden van het op de markt brengen van de goederen in het land van eindbestemming, bij de aangever/houder ligt, maakt dit in onze optiek niet anders. De merkhouder zal hierover in een procedure immers inhoudelijk moeten debatteren. Dergelijke complicaties leiden mogelijk tot een onwenselijk *chilling effect*.

Een ander interessant punt is de woordkeuze van de wetgever: *“Het recht van de houder van het merk op grond van de eerste alinea vervalt (...)”*. In onze optiek betekent ‘vervalt’ in deze context mogelijk dat de merkhouder *tot* aan het moment dat de aangever/houder bewijs levert dat de merkhouder het op de markt brengen van goederen in het land van eindbestemming niet kan verbieden, rechtmatig bezig was. Mogelijk leidt dat er bijvoorbeeld toe dat, ook al wordt voornoemd bewijs door de aangever of houder geleverd en de merkhouder dus geen merkrechten kan invoeren, conservatoir beslag op de transit-goederen in beginsel niet onterecht gelegd is (en dit beslag enkel vexatoir wordt als het vanaf dat moment niet wordt opgeheven), waardoor een merkhouder bijvoorbeeld niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade in verband met de beslaglegging. Dat zou een omslag ten opzichte van de huidige situatie betekenen, waarbij het beslag van meet af aan onrechtmatig wordt geacht. Ook heeft dit mogelijk gevolgen voor de proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rechtsvordering, in die zin dat een merkhouder, ook al oordeelt een rechter dat de transit-goederen moeten worden vrijgegeven, geen volledige proceskostenveroordeling voor zijn kiezen krijgt omdat hij tot aan het moment van de uitspraak rechtmatig heeft gehandeld; zijn recht is enkel vanaf dat moment komen te vervallen.

Ook zijn er meer praktische punten van aandacht. De nieuwe wetgeving leidt er namelijk toe dat het voor merkhouders plotseling van belang wordt om merken te gaan registreren in landen waar zij helemaal geen activiteiten verrichten. Immers, hoe meer inschrijvingen wereldwijd, hoe groter de kans dat kan worden opgetreden tegen transit. Uiteraard is het aanleggen van een dergelijke merkenportefeuille kostbaar, tijdrovend en mogelijk ook gecompliceerd. Hoewel overal ter wereld overgaan tot merkregistraties raadzaam kan zijn, is het echter maar de vraag in hoeverre die oplossing structureel van aard is. Het gevaar van niet ‘normaal gebruik’ ligt namelijk op de loer. Immers, het enkel geregistreerd hebben van een merk om tegen eventuele transit-goederen op te kunnen treden zal naar verwachting in de meeste jurisdicties geen normaal gebruik opleveren. Op de langere termijn kunnen zich ook in geval van een zeer uitgebreide merkenportefeuille dus problemen voordoen met handhaving.

Een andere complicatie ziet op de -overigens gangbare- situatie dat een merkhouder (bijvoorbeeld een multinational) zijn of haar merken in verschillende entiteiten heeft ondergebracht. Kan een merkhouder op grond van bijvoorbeeld in een Nederlandse vennootschap ondergebrachte Uniemerken straks optreden tegen door de Nederlandse douane aangehouden inbreukmakende transitgoederen die de Verenigde Staten als eindbestemming hebben, als deze merkhouder zijn of haar in de Verenigde Staten geldige merken in een Amerikaanse entiteit heeft ondergebracht (en door de aangever/houder wordt gesteld dat de merkhouder geen rechten kan doen gelden in de Verenigde Staten)? Als naar de tekst van de bepaling wordt gekeken, dan zou de fabrikant op dit punt wel eens een probleem kunnen hebben. Hoewel de Amerikaanse entiteit deel uitmaakt van dezelfde onderneming, is zij formeel gezien een andere entiteit, waardoor het niet de Nederlandse entiteit (*‘de houder van het ingeschreven merk’*) is die *het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming [kan] verbieden*. In dat geval kan het verweer van de aangever dus slagen en vervalt het recht van de fabrikant om op te treden. Dit lijkt ons niet de intentie van de wetgever. Wellicht dat de rechter dit ‘soepel’ en ten gunste van de merkhouder zal uitleggen, door bijvoorbeeld te oordelen dat het recht om op te

treden niet vervalt als economisch verbonden (rechts)personen in het land van eindbestemming het op de markt brengen van de goederen kunnen verbieden. Zolang die jurisprudentie er echter niet is zullen merkhouders onder de nieuwe regelgeving goed moeten nadenken over de vraag in welke entiteit(en) zij hun merken onderbrengen. Het centraliseren van merken binnen één entiteit wordt mogelijk van groot belang.

Een ander aandachtspunt met betrekking tot het in de tweede alinea genoemde voorbehoud ziet op moedwillige inbreukmakers. We zien met regelmaat dat inbreukmakers transportdocumentatie op een dusdanige wijze vervalsen, dat goederen die evident bestemd zijn voor de Europese markt op de transportdocumentatie als externe transitgoederen worden weergegeven. Het is te verwachten dat deze praktijk zich in aangepaste vorm zal voortzetten; moedwillige inbreukmakers zullen zich naar verwachting aanpassen aan de nieuwe regelgeving door als eindbestemming van de goederen landen te noemen waar een merk geen bescherming geniet. Om die reden zou het ons dan ook niet verbazen als er in de toekomst steeds meer zendingen (zogenaamd) naar allerlei obscure ministaatjes gaan waar merkhouders geen rechten kunnen doen gelden.

De rol van de douane

De sleutel voor effectieve handhaving op grond van de nieuwe Richtlijn ligt in de handen van de nationale douaneautoriteiten.¹⁴ Uit de considerans van de Richtlijn volgt dat het noodzakelijk is dat de douane optimaal gebruik maakt van de bevoegdheden en procedures die zijn vastgesteld bij Anti-Piraterijverordening (EU) 608/2013. In het bijzonder is het noodzakelijk dat de douaneautoriteiten “*de nodige controles uitvoeren op basis van risicoanalyse*”. Wat daarbij precies ‘nodig’ is, wordt niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de douane meer zendingen bestemd voor *buiten de EU* zal moeten gaan controleren, hetgeen mogelijk ten koste gaat van het aantal controles van goederen die wél voor Europa bestemd zijn. Een ongewenst gevolg daarvan kan zijn is dat er in Europa meer inbreukmakende goederen

op de markt zullen komen, omdat deze goederen gemakkelijker ontsnappen aan de controles bij de douane wegens onvoldoende capaciteit bij de douane. We menen daarom dat het van groot belang is dat lidstaten aan de douane voldoende middelen beschikbaar stellen zodat er in elk geval in Europa geen toename van het aantal inbreukmakende goederen zal plaatsvinden. Dat zou immers haaks staan op de intenties van de Europese wetgever.

Slotopmerkingen

Hoewel er dus nog haken en ogen lijken te zitten aan de verwezenlijking van de intenties van de Europese wetgever op het gebied van transit, en inbreukprocedures met betrekking tot transitgoederen waarschijnlijk niet zonder slag of stoot zullen verlopen, gaat de merkhouders er met de nieuwe transit-wetgeving een flinke stap op vooruit. Wel zal de effectiviteit van deze wetgeving voor een groot deel afhankelijk zijn van nationale politieke beslissingen, zoals financiering van het douane-apparaat.

Tot slot nog een opmerking over handhaving tegen inbreukmakende transit-goederen op korte termijn. De nieuwe richtlijn dient in januari 2019 door de lidstaten geïmplementeerd te zijn. De nieuwe verordening treedt echter op 23 maart van dit jaar al in werking. Dit houdt in dat wanneer merkhouders reeds op korte termijn willen kunnen handhaven op grond van de nieuwe transit-bepalingen, dit mogelijk is indien zij over Uniemerken beschikken. In dat geval kunnen zij zich immers op de nieuwe verordening beroepen. Voor zover de merkenportefeuilles van deze merkhouders nog niet uit Uniemerken bestaan, kan het dus raadzaam en lonend zijn om zo snel mogelijk tot registratie van deze merken over te gaan.

Reindert van der Zaal
Stijn Wijnker

¹⁴ Overweging 22 Considerans: “Daartoe moet het voor houders van merken mogelijk zijn het binnenbrengen van inbreukmakende waren en de plaatsing ervan in alle douanesituaties, waaronder doorvoer, overlading, opslag in een entrepot, vrije zones, tijdelijke opslag, actieve veredeling of tijdelijke invoer, te verhinderen, zelfs wanneer deze waren niet voor de markt van de betrokken lidstaat zijn bestemd. Bij

douanecontroles moeten de douaneautoriteiten, ook op verzoek van de houders van rechten, gebruikmaken van de bevoegdheden en de procedures die zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2). In het bijzonder moeten de douaneautoriteiten de nodige controles uitvoeren op basis van risicoanalysecriteria.”