Noot HvJ EU 6 februari 2014 NJ 2014/466, Blomqvist/Rolex

Auteur: Ch. Gielen

1 Deze zaak gaat over de uitleg van wat in de praktijk bekend staat als de antipiraterij verordening ('APVo.'), en door het Hof van Justitie in deze zaak als douaneverordening wordt aangeduid. De APVo. beoogt de binnenkomst in de EU van namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen tegen te gaan en wel door de houders van bepaalde intellectuele eigendomsrechten de mogelijkheid te geven deze door de douane te laten tegenhouden en eventueel te laten vernietigen. De versie van de APVo. waar het Hof over oordeelt, betreft Verordening (EG) nr. 1383/2003, maar die is intussen vervangen door Verordening (EU) nr. 608/2013, die op 1 januari 2014 in werking trad. Het arrest van het Hof blijft echter onder de werking van de nieuwe verordening zijn belang behouden. Zie over de nieuwe verordening en de wijzigingen ten opzichte van de oude, het overzichtsartikel van F.W.E. Eijsvogels in *IER* 2013/59, p. 462 e.v.

2 De feitelijke achtergrond van de door de Deense rechter gestelde vraag was deze. Ene Blomqvist, een in Denemarken wonende privé persoon, heeft via een Chinese website op internet een horloge besteld dat was beschreven als zijnde van het merk Rolex. De bestelling werd geplaatst en betaald via de Engelse website van deze verkoper. Het horloge werd per postpakket vanuit Hong Kong verzonden. De Deense douane heeft de zending bij binnenkomst in Denemarken onderzocht en de vrijgave er van geschorst omdat het om een namaak Rolex-horloge ging. Blomqvist verzet zich daar tegen en de rechter concludeert dat Blomqvist die het horloge voor privé gebruik kocht, geen auteursrecht- of merkinbreuk maakt. De Deense rechter vraagt zich af of er m.b.t. dit horloge niet toch in Denemarken inbreuk is gemaakt. Meer specifiek vraagt hij zich af of er sprake is van distributie in de zin van de Auteursrechtrichtlijn of gebruik in het economisch verkeer in de zin van de Merkenrichtlijn in Denemarken doordat dit namaak horloge via een bestelling vanuit Denemarken door een onderneming in een derde land aan een privépersoon in Denemarken wordt verkocht, vervolgens door deze onderneming betaling wordt ontvangen en tenslotte het product door die onderneming aan de Deense koper wordt verzonden. De rechter vraagt zich met name af of voor auteursrechtelijke of merkenrechtelijke inbreuk nodig is dat het product vóór verkoop te koop is aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht tot of via een internetsite is vertoond aan consumenten in Denemarken, waarvan in het onderhavige geval niet is gebleken.

3 Het Hof begint met de vaststelling dat de APVo. geen enkel nieuw criterium voor inbreuk op een auteurs- of merkrecht geeft en verwijst daartoe naar het *Montex*-arrest (zie r.o. 25). Met andere woorden: wat inbreuk is, wordt uitsluitend bepaald door de auteursrechtrichtlijn, de merkenrichtlijn en, voor gemeenschapsmerken, door de verordening op het gemeenschapsmerk. Dit oordeel is niet verrassend na de eerdere arresten van het Hof in de zaak *Philips/Lucheng* (HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013/408, m.nt. P.B. Hugenholtz). Daarin werd afgerekend met een onder meer in Nederland aangehangen standpunt dat de (voormalige) APVo. een vervaardigingsfictie kende. Deze hield in dat namaakproducten die bijv. in Nederland arriveerden, maar bestemd waren voor een ander land, in Nederland konden worden tegengehouden omdat deze geacht werden in Nederland te zijn gefabriceerd. Er werd dus inbreuk in Nederland geconstrueerd. Het Hof heeft de APVo. toen echter zo uitgelegd dat die fictie niet bestaat. Er moet dus voor de vraag of er inbreuk is, gekeken worden naar de wetgeving van het land van bestemming. De huidige APVo. laat over dit punt overigens verder geen twijfel meer bestaan. In art 2 lid 7 staat duidelijk dat onder goederen waarvan vermoed wordt dat deze inbreuk maken op een ie-recht (en slechts op dergelijke goederen is de APVo. van toepassing) moet worden verstaan goederen ten aanzien waarvan er redelijke aanwijzingen bestaan dat het in de lidstaat waar die goederen zich bevinden, gaat om goederen die het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op een ie-recht *in die lidstaat* (curs. ChG).

4 Dan de beantwoording van de vraag zelf. Volgens oudere rechtspraak van het Hof betekent het enkele feit dat websites toegankelijk zijn voor consumenten uit een bepaald land niet dat eventuele aanbiedingen van namaakproducten ook op consumenten van dat land gericht zijn (zie r.o. 31). Met andere woorden dat er namaak Rolex horloges op de in de onderhavige zaak bedoelde Chinese site te koop zijn, betekent niet dat die ook in het bijzonder op Deense consumenten zijn gericht. Een dergelijke aanbieding levert in Denemarken dus geen inbreuk op. Maar in voornoemd *Philips/Lucheng*-arrest heeft het Hof beslist dat het bewijs dat er inbreuk op een ie-recht in een bepaald land is gemaakt met name geleverd kan worden door de verkoop van de goederen aan een klant in dat land, of een verkoopaanbieding aan, of reclame bij consumenten in dat land (zie r.o. 33). Het verbaast dus niet dat het Hof tot de slotsom komt, dat nu het Rolex horloge aan een Deense consument is verkocht, niet behoeft te worden nagegaan of deze verkoop vooraf is gegaan door een op consumenten in dat land gericht verkoop aanbod. Het betreffende horloge is immers aan de Deen verkocht. De houder van het merk Rolex kan dus de voordelen genieten van de APVo. en dat is dunkt mij een juiste conclusie.