



Datum van
inontvangstneming

:

11/04/2013

Zaak C-98/13

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

27 februari 2013

Verwijzende rechter:

Højesteret (Denemarken)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

25 februari 2013

Verzoekende partij:

Martin Blomqvist

Verwerende partij:

Rolex SA

Manufacture des Montres Rolex SA

[OMISSIS]

BESCHIKKING VAN HET HØJESTERET (Deens Hoogerechtshof)

van maandag 25 februari 2013

in zaak 361/2011

[OMISSIS]

Martin Blomqvist

(Johnny Petersen, toegewezen advocaat)

tegen

Rolex S.A.

en

Manufacture des Montres Rolex S.A.

(Karen Dyekjær, advocaat voor beide)

Het Højesteret [OMISSIS] verzoekt het Hof overeenkomstig artikel 267 VWEU om een prejudiciële beslissing in het hoofdgeding over de uitlegging van artikel 4 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: „richtlijn 2001/29”), artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „richtlijn 2008/95”) en artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening nr. 207/2009”) alsook artikel 2, lid 1, sub a en b, 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 (hierna: „verordening nr. 1383/2003”).

A. Feiten

I. De zaak betreft de vraag of Blomqvist moet aanvaarden dat de Deense douane de vrijgave van een kopie van een originele Rolex-horloge terecht heeft opgeschort en dat het horloge zonder compensatie wordt verbeurd aan de schatkist: zie de bepalingen van verordening nr. 1383/2003 van de Raad (douaneverordening). **[Or. 2]**

Blomqvist bestelde op 27 januari 2010 (als particuliere koper) het horloge voor persoonlijk gebruik op de Chinese internetwebsite Fashion Watch Online, waar het horloge was beschreven als „Rolex GMT Master II 50th Asian 3186 Movement”. Hij bestelde en betaalde via de Engelstalige internetwebsite; Fashion Watch Online zond Blomqvist op 27 januari 2010 een mail ter bevestiging van de bestelling alsook dat het horloge Blomqvist op zijn Deens adres zou worden gezonden.

De verkoper zond vervolgens het horloge per postpakket vanuit Hong-Kong. Bij aankomst van de postzending in Denemarken controleerde SKAT (Deense belasting- en douaneadministratie) de zending en schortte de vrijgave van het horloge op, dat wil zeggen hield het tegen.

Op 18 maart 2010 bracht SKAT de merkgemachtigde van Rolex, Budde Schou A/S, en Blomqvist op de hoogte van de opschorting van de vrijgave op grond dat werd vermoed dat het horloge namaak van het originele Rolex-horloge was.

Na te hebben vastgesteld dat het om namaak ging, verzocht Budde Schou A/S SKAT op 22 maart 2010 om verdere opschorting van de vrijgave van het horloge. Budde Schou A/S verzocht Blomqvist bij brief van 24 maart 2010 ook om zijn toestemming met vernietiging van het horloge door de douane; Blomqvist weigerde toestemming op grond dat bij het horloge legaal had aangekocht.

Rolex S.A. en Manufacture des Montres Rolex S.A. (Rolex) stelden vervolgens bij het Sø- og Handelsret een zaak in tegen Blomqvist en vorderden dat hij de opschorting en de vernietiging zonder compensatie aanvaardde.

Onbetwist is dat Rolex een auteursrecht op het originele Rolex-horloge heeft en dat het horloge dat werd verkocht aan Blomqvist namaak is, aangezien op het horloge de communautaire en de Deense merken van Rolex zonder toestemming van Rolex zijn aangebracht.

B. Nationale bepalingen

Richtlijn 2001/29 is in Denemarken omgezet door de Deense auteurswet (lovbekendtgørelse nr. 202 van 27 februari 2010).

§ 2, leden 1 en 3, van de wet luidt: **[Or. 3]**

„§ 2, lid 1. Het auteursrecht geeft, behoudens de in deze wet genoemde beperkingen, het uitsluitende recht te beschikken over een werk door middel van het maken van kopieën van dat werk en door de beschikbaarstelling van dat werk voor het publiek in de oorspronkelijke of in gewijzigde vorm, in vertaling, in bewerking tot een andere literatuur- of kunstuiting of in een andere techniek.

Lid 3. Het werk is toegankelijk voor het publiek wanneer

- 1) kopieën van het werk worden aangeboden tot verkoop, verhuur of uitlening of anderszins onder het publiek worden verspreid,
- 2) kopieën publiek worden tentoongesteld, of
- 3) het werk publiek wordt opgevoerd.”

Richtlijn 2008/95 is in Denemarken omgezet bij de merkenwet [Varemærkelov, Lovbekendtgørelse (gecodificeerde wet nr. 109 van 24 januari 2012)].

§ 4, leden 1 en 3, van de merkenwet luidt:

„§ 4, lid 1. De merkhouders kan derden verbieden om zonder zijn toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van zijn teken wanneer:

- 1) het teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk beschermd is, of
- 2) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]

Lid 3. Gebruik in het handelsverkeer betekent in het bijzonder:

- 1) het aanbrenge van het teken op de waren of op de verpakking;
- 2) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- 3) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; of
- 4) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Verordening nr. 1383/2003 kreeg gevolg in Denemarken in lovbekendtgørelse nr. 1047 af 20. oktober 2005 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (gecodeerde wet nr. 1047 van 20 oktober tot toepassing van verordening nr. 1383/2003) en bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 2006 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle [Or. 4] ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (besluit nr. 12 van 9 januari 2006 inzake toepassing van verordening nr. 1383/2003 van de Raad).

§ 5 van de wet luidt:

„§ 5, lid 1. De ontvanger van de goederen kan de rechter in de loop van een krachtens artikel 9 van de verordening ingesteld geding verzoeken te toetsen of is voldaan aan de voorwaarden voor opschorting van vrijgave krachtens artikel 9 van de verordening. De rechter kan tot vrijgave van de goederen beslissen.

Lid 2. De ontvanger van de goederen kan de opschorting van vrijgave van de goederen door een hogere administratieve instantie laten toetsen.”

§ 4 Bekendtgørelse luidt:

„§ 4, lid 1. Goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten in de zin van de definitie van artikel 2, lid 1, van de verordening, worden verbeurd aan de schatkist en vernietigd. Vernietiging geschiedt onder de voorwaarden van artikel 17, lid 1, sub a, van de verordening.

Lid 2. Vernietiging van goederen krachtens lid 1 geschiedt zonder compensatie.”

C. Unierecht

De volgende Unierechtelijke bepalingen zijn relevant:

Artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

Artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk.

Artikel 2, lid 1, sub a en b, van verordening 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. **[Or. 5]**

D. Procesverloop tot dusver

Het SØ- og Handelsret gaf een beslissing in de zaak op 8 november 2011; het wees de vorderingen van Rolex toe. Het Ret stelde inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Rolex vast op basis van de criteria die worden toegepast tot beoordeling of het horloge, indien het in Denemarken was gefabriceerd, inbreuk zou maken op intellectuele-eigendomsrechten, en op basis waarvan het was verboden het horloge op het douanegebied van de Unie in te voeren en in het vrije verkeer te brengen. Het SØ- og Handelsretens ging uit van het volgende:

„Volgens de verklaring van ploegbaas Rasmussen is het horloge duidelijk een slaafse kopie van de Rolex GMT-Master II, waarvan Rolex onbetwistbaar het auteursrecht heeft en waarop de merken zijn aangebracht die identiek zijn aan of niet zijn te onderscheiden van voormelde geldig ingeschreven merken van Rolex. Aangezien voorts blijkt dat Rolex geen

toestemming of toelating voor dat gebruik heeft gegeven, acht het Ret het genoegzaam bewezen dat het een door piraterij verkregen en nagemaakt horloge is, dat is gevonden bij inspectie van binnen het douanegebied van de Unie ingevoerde goederen (zie artikel 91 van het douanewetboek, thans verordening nr. 450/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad).

Het horloge valt dus binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1383/2003, namelijk onder artikel 1, lid 1, juncto artikel 2, lid 1, sub a en b, ervan.

Ook sluit artikel 3, lid 2, van verordening nr. 1383/2003 van de toepassingsfeer van de verordening alleen goederen uit die zich in de persoonlijke bagage van reizigers als niet-commerciële goederen bevinden waarvan de hoeveelheid de vrijstellingslimiet niet overschrijdt, maar sluit daarentegen geen goederen uit die niet zijn geïmporteerd door reizigers als deel van hun persoonlijke bagage. Die bepaling moet als vrijstelling eng worden uitgelegd zonder uitbreiding van de hoofdregel. De vrijstellingsbepaling kan derhalve niet door uitlegging of naar analogie worden uitgebreid om namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen te dekken die niet zijn ingevoerd door reizigers als deel van hun bagage, maar kleine zendingen zonder handelskarakter vormen. Volgens punt 11 van de considerans van de verordening wil de vrijstelling van artikel 3, lid 2, alleen voorkomen dat de douaneafhandeling van goederen die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden, wordt verstoord. Bovendien vindt de stelling dat namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen in kleine zendingen zonder handelskarakter ook binnen de werkingssfeer van de verordening vallen, steun in haar voorgeschiedenis. Zo werd een eerdere vrijstelling voor kleine zendingen zonder handelskarakter in artikel 9 van verordening nr. 3842/86/EG weggelaten uit de overeenkomstige bepaling in artikel 10 van verordening nr. 3295/94/EG; de regel ervan is voortgezet in artikel 3, lid 2, van verordening nr. 1383/2003.

Doel van de verordening is volgens punt 2 van de considerans ervan uit derde landen komende namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen uit de handel te houden en de vrijgave ervan voor het vrije verkeer in de Unie te verbieden; voor de betekenis ervan, zie de artikelen 28-29 VWEU en artikel 129 van het douanewetboek. Als gevolg van punt 8 van de considerans en artikel 10 van de verordening moet de bevoegde instantie in haar beslissing over de specifieke omstandigheden nagaan of inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, waarbij de criteria worden gebruikt die in de betrokken lidstaat, in casu Denemarken, worden gehanteerd om vast te stellen of de aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. **[Or. 6]**

Volgens het Ret staat buiten twijfel dat het horloge werd vervaardigd en de ingeschreven gemeenschapswoordmerken en Deense beeldmerken van

Rolex erop zijn aangebracht voor commerciële doeleinden, aangezien het horloge volgens de verstrekte inlichtingen op een internetwebsite, waar de horloges online kunnen worden gekocht, te koop zijn aangeboden. Aangezien de houder van de rechten geen toestemming heeft gegeven voor de vervaardiging van het horloge, is er dus inbreuk gemaakt op de auteurs- en merkrechten van Rolex volgens de in Denemarken toepasselijke criteria om uit te maken of de productie van overeenkomstige goederen in Denemarken daarop inbreuk maakt; zie § 76 ophavsretslov, juncto § 2, lid 1, en § 42-43 varemærkelov, alsook § 4, leden 1 en 3, juncto artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009/EF van de Raad inzake het gemeenschapsmerk.

Onbetwist is dat Blomqvist het horloge, waarvan hij wist dat het een kopie was, voor persoonlijk gebruik kocht en dat Blomqvist geen inbreuk heeft gemaakt op voormelde bepalingen van de ophavsretslov en de varemærkelov. Dat is evenwel irrelevant voor de beslissing overeenkomstig de verordening, die (alleen) afhangt van de vraag of de vervaardiging ervan volgens de in de betrokken lidstaat toepasselijke regels inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten heeft gemaakt.

Aangezien derhalve na de procedure van artikel 9 van de verordening inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is vastgesteld, is het krachtens artikel 16 van de verordening verboden het horloge tot het douanegebied van de Unie toe te laten en het vrij te geven voor vrij verkeer.

Rolex verzoekt dus om handhaving als legaal van de opschorting van de vrijgave van het horloge en het horloge te verbeuren aan de schatkist voor vernietiging zonder compensatie, zie artikel 17, lid 1, sub a, van de verordening, § 5 lovbekendtgørelse nr. 1047 van 20 oktober 2005 en § 4 bekendtgørelse nr. 12 van 9 januari 2006.”

Blomqvist stelde bij het Højesteret beroep in tegen de beslissing van het SØ- en Handelsret en verzoekt de vorderingen te verwerpen. Rolex vordert primair het beroep te verwerpen. Subsidiair verzoekt Rolex dat Blomqvist erkent dat de verbeurdverklaring en de vernietiging van het horloge zoals zij vordert, wettig is en moet gebeuren zonder compensatie.

E. Rechtspraak van het Hof

Het arrest van het Hof van 12 juli 2011, L'Oréal, C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, was een prejudiciële beslissing in een zaak in het Verenigd Koninkrijk waarin met name vragen rezen over de aansprakelijkheid van drie dochterondernemingen van eBay Inc voor de verkoop van enkele producten via de internetwebsite www.ebay.co.uk, doordat L'Oréal stelde dat de verkoop inbreuk maakte op bepaalde van de merken van L'Oréal (punt 34). eBay stelde met name dat de merkhouders van een in een lidstaat ingeschreven merk of van een

gemeenschapsmerk zijn rechten niet dienstig kan inroepen zolang de daarvan voorziene waren die op een elektronische marktplaats worden aangeboden, zich in een derde staat bevinden en niet noodzakelijkerwijs naar het door dat merk bestreken grondgebied worden gebracht (punt 61).

In zijn arrest verwees het Hof met name naar een uitlegging van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht [Or. 7] der lidstaten, zoals gewijzigd. In punt 64 verklaarde het Hof met name dat „het niet volstaat dat een website vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat de daarop afgebeelde verkoop aanbiedingen bestemd zijn voor op dat grondgebied gevestigde consumenten (zie naar analogie arrest van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof, C-585/08 en C-144/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 69). Indien de toegankelijkheid van een elektronische marktplaats vanaf genoemd grondgebied immers zou volstaan opdat de daarop getoonde advertenties binnen de werkingssfeer van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 vallen, zouden sites en advertenties die, hoewel zij klaarblijkelijk alleen voor in derde staten gevestigde consumenten bestemd zijn, technisch gezien vanaf het grondgebied van de Unie toegankelijk zijn, ten onrechte aan het recht van de Unie worden onderworpen”. Voorts verklaarde het Hof in punt 65: „Bijgevolg staat het aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoop aanbieding die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die daarop gevestigd zijn. Wanneer de verkoop aanbieding vergezeld gaat van een precisering ten aanzien van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden, is dit soort precisering van bijzonder belang in het kader van die beoordeling.” In punt 66 van het arrest verklaarde het Hof: „In het hoofdgeding lijkt de site met het adres ‚www.ebay.co.uk’, bij gebreke van tegenbewijs, bestemd te zijn voor consumenten die zich bevinden op het grondgebied dat door de ingeroepen nationale en gemeenschapsmerken bestreken wordt, zodat de verkoop aanbiedingen die op deze site voorkomen en waarop het hoofdgeding betrekking heeft, binnen de werkingssfeer van de regels van de Unie op het gebied van de merkenbescherming vallen.”

In punt [67] kwam het Hof tot de conclusie dat „wanneer waren die zich in een derde land bevinden, voorzien zijn van een merk dat in een lidstaat van de Unie is ingeschreven of van een gemeenschapsmerk [...], door een marktdeelnemer worden verkocht met behulp van een elektronische marktplaats en zonder de toestemming van de houder van dat merk aan consumenten die zich op het door dat merk bestreken grondgebied bevinden, of voorwerp zijn van een verkoop aanbieding of reclame op een dergelijke plaats die bestemd is voor consumenten die zich op dit grondgebied bevinden, kan genoemde houder zich tegen deze verkoop, verkoop aanbieding of reclame verzetten [...] Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoop aanbieding of een

advertentie die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die zich daarop bevinden”. **[Or. 8]**

Het arrest van het Hof van 1 december 2011, Philips (C-446/09) en Nokia (C-495/09), C-446/09 en C-495/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, was een prejudiciële beslissing in zaken in België respectievelijk het Verenigd Koninkrijk.

In de Belgische zaak had de Belgische douane overeenkomstig artikel 4 van verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, de vrijgave van een lading elektrische scheerapparaten opgeschort die in tijdelijke opslag waren; Philips vorderde de vaststelling van een inbreuk door de Chinese producent, de verscheper en de expediteur op de intellectuele eigendomsrechten van Philips en veroordeling tot betaling van schadevergoeding en vernietiging van de goederen (punt 36). Philips en de Belgische regering stelden voor toepassing te maken van de fictie dat in douane-entrepot of in douanevervoer aangegeven goederen waarvoor een verzoek tot optreden in de zin van verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 is ingediend, worden verondersteld te zijn vervaardigd in de lidstaat waar dat verzoek is ingediend, ook al staat vast dat zij in een derde land zijn vervaardigd (vervaardigingsfictie) (punt 53). Volgens verweerders kunnen goederen niet als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen worden gekwalificeerd wanneer geen enkele aanwijzing doet vermoeden dat de betrokken goederen in de Unie zullen worden verhandeld (punt 54). De Belgische rechter vroeg in de prejudiciële vraag met name: „houdt artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 [...] in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit-statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, [...]?” (punt 40).

In de Engelse zaak had de Engelse douane geweigerd enkele telefoons tegen te houden, die in doorvoer waren van China naar Colombia, overeenkomstig verordening nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen. Nokia, die stelde dat de goederen waren nagemaakt en inbreuk maakten op haar intellectuele-eigendomsrechten, stelde beroep in tegen de weigering om de lading tegen te houden. De Engelse rechter die verzocht om een prejudiciële beslissing, vroeg met name: „Kunnen van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn van een derde staat naar een andere derde staat, ‚namaakgoederen’ [...] zijn, wanneer er geen aanwijzingen zijn dat deze goederen in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht, hetzij overeenkomstig een douaneprocedure hetzij doordat zij daar illegaal worden binnengebracht?” (punt 47). **[Or. 9]**

Het Hof verklaarde in punt 69 met name dat het voor de hand ligt dat de betrokken ondernemingen een dergelijke buitenbezitstelling en dergelijke sancties niet mogen ondergaan louter op grond van een gevaar voor fraude of op basis van een fictie zoals die welke Philips voorstaat. Het Hof verklaarde voorts in zijn conclusie in punt 78 dat verordening nr. 3295/94 en verordening nr. 1383/2003 aldus moesten worden uitgelegd dat:

- „uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, [...], niet als ‚namaakgoederen’ of ‚door piraterij verkregen goederen’ in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;
- deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als ‚namaakgoederen’ of ‚door piraterij verkregen goederen’ kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer [...] blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden.”

Het arrest van het Hof van 21 juni 2012, Donner, C-5/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, was een prejudiciële beslissing in een Duitse zaak, waarin de vraag rees of Donner als bedrijfsleider van een Duitse expediteur die in Duitsland auteursrechtelijk beschermd meubilair van Italië naar Duitsland had vervoerd dat een Italiaanse firma in Italië zonder verzendingsplicht aan klanten in Duitsland had verkocht, medeplichtig was aan de illegale commerciële exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken. In zijn arrest legde het Hof met name artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29 uit. Het Hof verklaarde met name in punt 24: „Het begrip ‚distributie onder het publiek [...] door verkoop’ [...] moet dus [...] worden geacht dezelfde betekenis te hebben als de woorden ‚door verkoop [...] voor het publiek beschikbaar stellen’ [...].” Het Hof verklaarde in punt 26 met name: „Distributie onder het publiek bestaat uit een reeks handelingen die in ieder geval gaat van de sluiting van een verkoopovereenkomst tot de uitvoering ervan door levering aan een lid van het publiek. Bij een grensoverschrijdende verkoop kunnen handelingen die leiden tot ‚distributie onder het publiek’ in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, in verschillende lidstaten plaatsvinden. Een dergelijke transactie kan dan ook in verschillende lidstaten afbreuk doen aan het uitsluitende recht om elke vorm van distributie onder het publiek toe te staan of te verbieden.” Voorts wordt in de punten 27 tot en met 29 van het arrest verklaard: „Een handelaar is dus aansprakelijk voor elke door hemzelf of voor zijn rekening verrichte handeling die leidt tot ‚distributie onder het publiek’ in een lidstaat waar

de verspreide goederen auteursrechtelijk worden beschermd. Daarnaast kan de handelaar ook aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke handelingen van een derde wanneer hij zich specifiek richtte op het publiek in de lidstaat van bestemming en hij niet onkundig kon zijn van de gedragingen van deze derde. In omstandigheden als die van het hoofdgeding, waarin de levering aan een lid van het publiek in een andere lidstaat niet wordt verricht door of voor rekening van de betrokken handelaar, dient de nationale rechter dus in elk individueel geval te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat die handelaar, enerzijds, zich inderdaad richtte op leden van het publiek in de lidstaat waar handelingen werden verricht die leidden tot ‚distributie onder het publiek’ in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29 en, anderzijds, niet onkundig kon zijn van de gedragingen van de betrokken derde. In de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het hoofdgeding, kunnen gegevens zoals het bestaan van een Duitstalige website, de inhoud en wijze van verspreiding van het reclamemateriaal van Dimensione en haar samenwerking met Inspem, een bedrijf dat zich bezighoudt met leveringen naar Duitsland, concrete aanwijzingen voor dergelijke gerichte activiteiten zijn.”

De conclusie van het Hof in de punt [30] luidde met name dat „ een handelaar die zijn reclame richt op leden van het publiek in een bepaalde lidstaat en voor hen een specifieke wijze van levering en betaling creëert of beschikbaar stelt, of dit aan een derde toestaat, zodat deze leden van het publiek kopieën van in die lidstaat auteursrechtelijk beschermde werken kunnen laten leveren, in de lidstaat waar de levering plaatsvindt ‚distributie onder het publiek’ [...] verricht.”

F. Achtergrond van de vragen

Doel van verordening nr. 1383/2003 is namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen uit de handel te houden. Artikel 2, lid 1, van de verordening verstaat onder „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht” „namaakgoederen” bij inbreuk op merkrechten (sub a), en „door piraterij verkregen goederen” bij inbreuk op auteursrechten (sub b). De verordening machtigt de douane na een verzoek van de houder van de rechten om de vrijgave van de goederen te schorsen of tegen te houden, wanneer wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, zie artikel 9, lid 1. De gewone rechter beslist daaraanvolgend in Denemarken of inbreuk op een recht is gemaakt, zie artikel 9, lid 2, en § 4, lovbekendtgørelse nr. 1047 van 20 oktober 2005 (wet inzake door piraterij verkregen goederen). Indien wordt vastgesteld dat goederen inbreuk maken op door de verordening beschermde intellectuele-eigendomsrechten, worden de goederen aan de schatkist verbeurd voor vernietiging zonder compensatie, zie [Or. 11] artikel 17 andere verordening, § 6 wet inzake door piraterij verkregen goederen alsook § 4 bekendtgørelse nr. 12 van 9 januari 2006 (nadere bepalingen inzake merken).

Uit artikel 10 en artikel 13, lid 1, van de verordening volgt dat de beslissing of inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, wordt genomen aan de

hand van „de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de [...] bedoelde situaties bevinden”. Volgens het Højesteret vormen deze bepalingen een rechtskeuze die verwijst naar de betrokken nationale wetgevingen inzake immateriële eigendom. De beslissing of in casu sprake is van een inbreuk, wordt derhalve beheerst door de Deense regels inzake immateriële eigendom, waaronder § 2 ophavsretslov en § 4 varemærkelov, zoals uitgelegd tegen de achtergrond van het Unierecht.

Het Hof weigerde in zijn arrest Philips/Nokia, reeds aangehaald, een fictie toe te passen volgens welke goederen in tijdelijke douane-opslag of in doorvoer, waarvoor een verzoek tot optreden in de zin van de verordening is ingediend, werden geacht in diezelfde lidstaat te zijn vervaardigd, ook al zijn zij onbetwistbaar in een derde land vervaardigd: zie punt 69. In tegenstelling tot de juridische uitlegging waarop de beslissing van het Sø- en Handelsret in die zaak is gebaseerd, stelt het Højesteret zich op het standpunt dat de verordening, met inbegrip van punt 8 van de considerans ervan, evenmin een basis geeft voor de uitbreiding van de Deense regelingen inzake immateriële eigendom om in andere landen begane inbreuken te dekken.

Derhalve, aldus het Højesteret, geldt voor toepassing van de verordening als voorwaarde dat sprake is van een inbreuk op in Denemarken beschermde auteurs- of merkrechten en dat de inbreuk in Denemarken is begaan.

Blomqvist heeft het horloge onbetwist voor persoonlijk gebruik gekocht en heeft geen inbreuk gepleegd op de auteurswet of de merkenwet.

De vraag is dus of Fashion Watch Online in Denemarken inbreuk op een auteurs- en merkrecht van Rolex heeft gepleegd.

Op basis van de in punt E hierboven aangehaalde arresten geeft de wijze waarop het begrip „distributie onder het publiek” van artikel 4 van richtlijn 2001/29 moet worden uitgelegd volgens het Højesteret aanleiding tot twijfel of als voorwaarde geldt dat de verkoper zijn reclame voor een artikel moet hebben gericht aan het publiek in de lidstaat van de koper dan wel of het voor „distributie onder het publiek” voldoende is dat de verkoper het artikel aan een consument in de lidstaat heeft verkocht en dat de verkoper zelf heeft gezorgd voor verzending van de goederen aan de koper.

Het Højesteret wenst met zijn eerste vraag verduidelijking of „distributie onder het publiek” bij grensoverschrijdende verkoop van een artikel via een internetwebsite of een online-winkel waarbij de verkoper zelf de goederen aan de koper in het betrokken land verzendt, vereist dat de verkoper – voordat de koopovereenkomst wordt aangegaan en verzending/levering plaatsvindt – zijn reclame heeft gericht aan het publiek in de lidstaat van de koper.

De vraag moet in het bijzonder worden onderzocht tegen de achtergrond van voormelde arresten van het Hof Philips/Nokia, punt 79, en Donner, punten 26-30.

Voorts, aldus het Højesteret, leidt de wijze waarop de uitdrukking „gebruik van een teken in het economische verkeer” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 moet worden uitgelegd, tot twijfel of als voorwaarde geldt dat de verkoper zijn advertenties voor een merkartikel moet hebben gericht aan het publiek in de lidstaat van de koper.

Het Højesteret wenst met de tweede en de derde vraag verduidelijking of „gebruik van een teken in het economische verkeer” bij grensoverschrijdende verkoop van een artikel via een internetwebsite of een online-winkel vereist dat de verkoper zijn advertenties heeft gericht aan het publiek in de lidstaat van de koper alsook dat de verkoper de waar met gebruik van een in de betrokken lidstaat beschermd merk aan de koper heeft verzonden, dan wel of het voor „gebruik van een teken in het economische verkeer” volstaat dat een overeenkomst tot verkoop en levering in de lidstaat van de koper is gesloten met gebruik van het merk.

De vragen moeten in het bijzonder worden onderzocht tegen de achtergrond van voormelde arresten L'Oréal, punt 145, en Philips/Nokia, punt 79. **[Or. 13]**

Volgens het Højesteret geldt als voorwaarde voor toepassing van de bepalingen van verordening nr. 1383/2003 inzake door piraterij verkregen goederen en namaakgoederen dat er „distributie onder het publiek” of „gebruik van een teken in het economische verkeer” is geweest zoals aangegeven in de antwoorden op de eerste of de tweede respectievelijk derde vraag. Het Højesteret wenst daarover verduidelijking met de vierde en de vijfde vraag.

G. Vragen

Tegen deze achtergrond verzoekt het Højesteret het Hof om een antwoord op de volgende vragen.

Het Højesteret beschikt:

Het Højesteret verzoekt het Hof om een antwoord op de volgende vragen:

Eerste vraag:

Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór

verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?

Tweede vraag:

Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?

Derde vraag

Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?

Vierde vraag

Moet artikel 2, lid 1, sub b, 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, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Vijfde vraag

Moet artikel 2, lid 1, sub a, 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, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?