

Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

Wellicht heeft u er wel eens mee te maken gehad. De Douane treft goederen aan waarvan zij vermoedt dat ze inbreuk maken op merken, octrooien, modellen of andere intellectuele eigendomsrechten. De goederen worden vervolgens door de Douane opgehouden en een onderzoek volgt. In het meest gunstige geval worden de goederen na het onderzoek weer vrijgegeven, maar het gebeurt ook vaak dat de goederen als schroot in de vernietiger eindigen. In het laatste geval volgt veelal een langdurig proces met kosten voor alle betrokken partijen in de logistieke keten. De basis voor het handelen van de Douane en de merkhouder is de zogenaamde Anti-Piraterijverordening. Eerder was dit Verordening (EG) nr. 1383/2003, maar vanaf 2014 is deze verordening vervangen door Verordening (EG) nr. 608/2013. In dit artikel gaan wij nader in op de uitgangspunten van deze verordening en de kansen en bedreigingen voor zowel de merkhouder als de vermeende inbreukmaker.

Intellectuele eigendomsrechten

De ontwikkeling van merken, octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom is vaak een kostbare aangelegenheid. Om die reden worden de belangen van de houders van die merken en octrooien goed beschermd. Zo heeft bijvoorbeeld Nike ongetwijfeld vele honderden miljoenen geïnvesteerd om haar merk de huidige waarde te laten krijgen. Het is dan ook begrijpelijk dat zo'n merkhouder haar merkrecht te vuur en te zwaard probeert te verdedigen. Het zal echter geen nieuws zijn dat er een levendige handel bestaat in goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. De bekendste voorbeelden zijn namaakgoederen, bijvoorbeeld textielproducten, horloges of andere luxegoederen. Minder zichtbaar is echter de inbreuk op octrooirechten. Met name in de elektronica-industrie wordt op grote schaal geprocedeerd over inbreuken op octrooien met betrekking tot technologie (bijvoorbeeld over computerchips of de MP3-technologie).

Ter bescherming van deze intellectuele eigendomsrechten is in 1993 op wereldwijd niveau door de WTO een verdrag gemaakt; het TRIPS-verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Op basis daarvan heeft de Europese wetgever in 1994 ook een verordening vastgesteld, die in 2003 geheel is vervangen.

Na 10 jaar was de verordening wel weer toe aan vernieuwing, de reden waarom vanaf 1 januari 2014 dus Verordening (EG) nr. 608/2013 van toepassing is.

Verzoek aan douane om op te treden ("border detention")

Deze verordening maakt het onder meer mogelijk dat houders van een intellectueel eigendomsrecht de douaneautoriteiten in de Europese Lidstaten verzoeken om op te treden. Dit gebeurt met een gespecificeerd verzoek waarbij de houder van het recht slechts summierlijk hoeft aan te tonen dat hij over een intellectueel eigendomsrecht beschikt.

Op basis van dit verzoek kunnen de douaneautoriteiten goederen ophouden die bij een controle worden aangetroffen en vermoedelijk inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast hebben de nationale douaneautoriteiten het recht om goederen ambtshalve (ex officio) op te houden.

Als zo'n situatie zich voordoet, dan worden de houders van het recht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om monsters van de goederen te inspecteren. Indien vervolgens niet binnen tien werkdagen een procedure wordt ingeleid (en/of beslag gelegd op de goederen) door de rechthebbende, moet de Douane de goederen weer vrijgeven.

Het zal duidelijk zijn dat een verzoek aan de douane om op te treden een zeer waardevol instrument voor houders van intellectuele eigendomsrechten is om te pas (en te onpas) op te treden tegen (vermeende) inbreukmakers van hun merk.

De Douane heeft in beginsel een goed zicht op de goederenstromen, zodat zo'n verzoek grote impact kan hebben. In onze praktijk zien we dan ook nog steeds een toenemende stroom van het gebruik van zogenaamde "border detentions".

Te breed verzoek

Een bedreiging in dit kader is dat een verzoek tot optreden te breed is opgesteld. In dat geval worden in beginsel (te) veel goederen geraakt door een ophouding door de douane. Naast het feit dat de Douane op een gegeven moment "minder enthousiast" uitvoering zal geven aan het optreden, kan dit ook voor **Maandaangiften worden meestal niet geraakt.** omvangrijke schade zorgen.

Op basis van de Anti-Piraterijverordening is de houder van het recht aansprakelijk voor schade en dient zij de douane ook te vrijwaren voor aansprakelijkheid door derden. Ter illustratie: de douane houdt een partij goederen op. De houder van het intellectuele eigendomsrecht legt vervolgens beslag. Na een aantal jaren te hebben geprocedeerd komt vast te staan dat de goederen geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Gedurende die jaren zijn de goederen echter waardeloos geworden of in veel gevallen vernietigd. Ook hier geldt dus weer dat coördinatie van groot belang is.

Omzeilen van maatregelen

De Anti-Piraterijverordening geeft aan houders van intellectuele eigendomsrechten dus mooie kansen om inbreuk op hun rechten op te sporen en te bevechten. Met name de Nederlandse douane heeft inmiddels een goed werkend systeem waarbij regelmatig inbreukmakende goederen worden aangetroffen en vastgehouden.

Dat valt niet altijd te zeggen over douaneautoriteiten in andere landen, hetgeen een doeltreffende toepassing van de Anti-Piraterijverordening bedreigt. Inbreukmakende producenten die "kwaadwillend" zijn, zoeken de landen op waar het toezicht gebrekkig is. De goederen worden dan in

dat land in het vrije verkeer gebracht en krijgen vervolgens toch wel hun eindbestemming in de diverse lidstaten. Daarmee verplaatst de gehele goederenstroom zich buiten het gezichtsveld van de houder van het recht en zal de kans op detectie alleen maar afnemen.

De merkhouders kan dat ook zelf faciliteren door een verzoek tot optreden in het kader van de Anti-Piraterijverordening zo nauwkeurig mogelijk voor te bereiden en het douaneoptreden in de verschillende lidstaten zo veel mogelijk te coördineren.

Overigens blijken er ook andere mogelijkheden te bestaan om een verzoek tot optreden te omzeilen. Het is immers

mogelijk om naast de normale aangifteprocedure aangifte te doen met de geautomatiseerde periodieke aangifte, ofwel de maandaangifte. Omdat die procedures nog steeds niet volledig zijn geautomatiseerd en mede omdat veelal gebruik wordt gemaakt van passieve kennisgevingen, worden deze aangiften in de meeste gevallen niet geraakt door een verzoek tot optreden. Pas na enkele maanden komt dan aan het licht dat mogelijk inbreukmakende goederen in het vrije verkeer zijn gebracht. Dan is het echter vaak al te laat!

De goederen worden opgehouden, en dan ...

In de praktijk merken wij regelmatig dat niet altijd adequaat wordt gereageerd op maatregelen (ophouding van goederen) in het kader van de Anti-Piraterijverordening. De procedure is normaal gesproken als volgt: de Douane brengt de houder van het recht op de hoogte. Deze houders van rechten zijn veelal redelijk op de hoogte van de wetgeving (zij hebben immers het verzoek ingediend).

De houder op zijn beurt stuurt een sommatie aan de "inbreukmaker" waarin hij meestal schadevergoeding en/of afgifte van de goederen (ter vernietiging) vordert.

Het is in dat geval belangrijk om zo spoedig mogelijk te reageren (met een betwisting) en duidelijk aan te geven dat er geen toestemming wordt gegeven voor vernietiging. De verordening voorziet namelijk in een bepaling dat indien niet binnen een termijn van tien dagen (of drie dagen bij bederfelijke goederen) na de kennisgeving verzet tegen afgifte ter vernietiging is ingesteld, verondersteld wordt dat geen bezwaar tegen afgifte ter vernietiging is gemaakt. De Douane gaat in dat geval, dus zonder de eigenaar van de goederen verder te informeren, over tot afgifte ter vernietiging. Met name bij buitenlandse partijen wil dit nog wel eens tot problemen lijden. Voor de expediteur een goede kans om zijn klant te behoeden. Het is dus zaak altijd te reageren!

Is de verordening ook van toepassing op goederen in transit?

Een laatste aspect dat wij bespreken is het toepassingsbereik van de verordening. Heeft de verordening ook betrekking op goederen die niet in het vrije verkeer worden gebracht en die zich onder een schorsingsregeling bevinden?

Na een aantal arresten van het Hof van Justitie (onder andere Montex / Diesel en Class International) zou kunnen worden geconcludeerd dat de merkhouder geen mogelijkheden heeft zich te verzetten tegen de “doorvoer en transitohandel” van merkgoederen die nog niet door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Uit een ander arrest van het Hof van Justitie (het arrest Polo/PT Dwidua) blijkt echter dat de Douane – dit zegt dus niets over de bevoegdheden van de merkhouder – wél gevolg kan geven aan een verzoek tot optreden voor goederen onder douanevervoer.

De standpunten lijken dus niet eenduidig. Dat is ook de reden waarom er door zowel een Belgische Rechtbank (inzake Philips) alsook door het Court of Appeal uit het

Verenigd Koninkrijk (inzake Nokia) opnieuw prejudiciële vragen hebben gesteld over soortgelijke kwesties. Het Hof van Justitie heeft op 1 december 2011 geoordeeld dat het niet voldoende is dat uit een derde land afkomstige goederen het douanegebied van de EU worden binnengebracht. Er is tenminste enig bewijs nodig dat de goederen daadwerkelijk in de Unie verhandeld (dreigen te) gaan worden. Dat de goederen in de Unie verhandeld gaan worden kan bijvoorbeeld blijken uit op consumenten in de Unie gerichte verkoop, verkoopaanbiedingen of reclame

Voor de zwaarte van de bewijsplicht maakt het Hof onderscheid tussen het optreden van de douaneautoriteiten en de beslissing in de civiele procedure door de rechter. Voor het douane-optreden gelden lichtere eisen: slechts een gerechtvaardigd vermoeden is nodig en het is niet nodig dat wordt bewezen dat de goederen aan consumenten in de Unie reeds zijn verkocht of te koop aangeboden of dat voor deze goederen reclame is gemaakt. 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”. Een aanwijzing hiervoor is volgens het Hof bijvoorbeeld “de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling aangifte van

Het is niet voldoende dat goederen de EU worden binnengebracht.

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”.

Voor de beslissing door de bevoegde rechter 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 worden bewezen. De juridische fictie, zoals die in het verleden werd gesteld, is mede gezien de ingrijpende gevolgen die aan het oordeel van de rechter potentieel verbonden zijn (vernietiging of afstand van de goederen), niet meer mogelijk.

Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 608/2013

Zoals eerder gesteld is vanaf 1 januari 2014 een nieuwe verordening mogelijk. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Ten eerste is het toepassingsbereik uitgebreid. Zo vallen nu ook handelsbenamingen onder de verordening die zijn beschermd als exclusieve eigendomsrechten krachtens nationaal recht, topografieën van halfgeleiderproducten en gebruiksmodellen en apparaten. Illegale parallelhandel alsmede hoeveelheidsoverschrijdingen, alsmede reizigersbagage vallen overigens nog steeds niet onder het toepassingsbereik.

In de nieuwe verordening is nu ook vastgelegd dat de aangever of de houder van de goederen akkoord gaat met de vernietiging van de goederen indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn uitdrukkelijk bezwaar tegen de vernietiging heeft gemaakt.

Voorts is besloten dat wanneer de douaneautoriteiten ambtshalve inbreukmakende goederen aantreffen, zij de vrijgave van de goederen schorsen, zodat de houder van het recht een procedure kan inleiden om te laten vaststellen of er sprake is van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Het inleiden van zo'n procedure is overigens nu verplicht, tenzij er goede redenen zijn, waarbij het niet voeren van zo'n procedure kan resulteren in het feit dat de autoriteiten geen uitvoering meer geven aan het verzoek van de merkhouder.

Tenslotte zijn ook een aantal termijnen gewijzigd.

Conclusie

De Anti-Piraterijverordening is een goed instrument dat een ruim pallet aan kansen biedt voor houders van intellectuele eigendomsrechten. Voor een zinvolle en juiste toepassing is echter maatwerk nodig, waarbij steeds goed moet worden afgewogen welke kansen en/of bedreigingen op de loer liggen. Dit geldt zowel voor de merkhouder, alsook voor de vermeende inbreukmaker.

Meer informatie

Customs Knowledge adviseert en begeleidt u graag en professioneel bij het indienen van een verzoek tot ophouding ("border detention") en over de aanvullende maatregelen die mogelijk zijn. Ook wanneer u, terecht of onterecht, als inbreukmaker wordt aangemerkt, kunnen wij u uiteraard adviseren.

Illegale parallelhandel valt niet onder het toepassingsbereik.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander van Lent (sander.vanlent@douaneadvies.nl) of Bart Boersma (bart.boersma@douaneadvies.nl).

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.