



mr. C. Shannon (Carreen)



mr. E.J.V.T. van den Broek  
(Gie)

**DETERINK**  
advocaten en notarissen

## Effectieve handhaving van IE rechten en de rol van de douane

Bescherming van intellectuele eigendom is voor veel bedrijven als de bescherming van de kroonjuwelen. Door een bedrijf ontwikkelde productnamen, logo's en designs, aanwezige innovaties en kennis vormen immers veelal de spil van het bedrijf. Intellectuele eigendom kan bijvoorbeeld worden beschermd door registratie van merken en modellen en het aanvragen van octrooien in de relevante territoria. In dit artikel gaan we in op de handhaving van deze intellectuele eigendomsrechten (hierna aangeduid als IE rechten). Daarbij zoomen we in op de rol van de Douane, alsmede het probleem van de namaakgoederen aangetroffen in transit. We sluiten af met enkele Tips & Tricks.

### Laat de Douane uw fort bewaken

Het verkrijgen van merk-, model- en octrooirechten is als het bouwen van een fort of vesting. Staat de vesting eenmaal, dan is het zaak indringers te weren en te waken over de intellectuele eigendommen binnen de bedrijfsmuren. U kunt uw IE rechten natuurlijk zelf handhaven met de hulp van ter zake kundige merk-, model- en octrooigemachtigden en advocaten gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht. De Douane kan hier echter ook een belangrijke rol in spelen. In toenemende mate maken bedrijven gebruik van de mogelijkheid van toezicht door de Douane, door middel van het indienen van een artikel 5 verzoek op grond van Verordening 1383/2003 (hierna: de Douaneverordening). Met een dergelijk verzoek vraagt de houder van een IE recht de Douane om op te treden tegen door haar aangetroffen goederen die vermoedelijk inbreuk maken. Dat optreden houdt meer specifiek in dat de Douane de vrijgave van die goederen opschort of ze vasthoudt, en de houder van het IE recht daarover informeert. De houder van het IE recht heeft vervolgens een bepaalde termijn om na te gaan of het ook daadwerkelijk om inbreukmakende goederen gaat en civielrechtelijk op te treden. Dat civielrechtelijk optreden houdt doorgaans in dat in eerste instantie een brief wordt verstuurd naar de geadresseerde en de houder van de goederen met het verzoek vrijwillig akkoord te gaan met vernietiging van de goederen, waarna bij geen gehoor een inbreukprocedure voor de rechter wordt gestart.

### Enkele cijfers

De belangrijke rol van de Douane blijkt wel uit eerder dit jaar door EC gepubliceerde cijfers. In 2010 hebben EU douaneautoriteiten bijna 80.000 vasthoudingen uitgevoerd en onderschepten zij daarbij ruim 103 miljoen goederen die, indien het om authentieke goederen zou gaan, een retail verkoopwaarde van ruim 1,1 miljard Euro zouden vertegenwoordigen. Voor het jaar 2011 zijn nog hogere cijfers vastgesteld: ruim 91.000 vasthoudingen en 114 miljoen goederen met een retail verkoopwaarde van bijna 1,3 miljard Euro. 73% van de aangehouden goederen kwam uit China. Dat het inschakelen van de Douane ook zeer nuttig is, blijkt wel uit het feit dat in 90% van de vasthoudinggevallen, het Douane optreden is gevolgd door vernietiging van de goederen.

### Met goede informatie kan de Douane scherper controleren op verdachte zendingen

Bij het indienen van een verzoek tot douaneoptreden – in Nederland moet dat verzoek worden ingediend bij de afdeling IER van Douane regio Groningen – is het van belang de Douane juiste en gedetailleerde informatie te verschaffen. Daarmee kan de Douane vermoedelijk inbreukmakende goederen traceren en identificeren. Een artikel 5 verzoek dient zo compleet mogelijk te zijn voorzien van gedetailleerde informatie over goederenstromen, distributiekanaal en producteigenschappen van verdachte goederen. Een op dit punt door de EC opgestelde praktische manual is te vinden via de website van DG Taxud. De zeef- en filter functie van de Douane wordt verder geoptimaliseerd indien tussentijdse wij-



zigheden worden doorgegeven. Het verzoek dient in elk geval jaarlijks te worden vernieuwd, aangezien een verzoek maar één jaar geldig is.

### Douane optreden ten aanzien van transitgoederen

De Douaneverordening is onder meer van toepassing op goederen die afkomstig zijn van buiten de EU en worden ingevoerd voor verhandeling *binnen* de EU. Het kan echter ook zo zijn dat van buiten de EU afkomstige goederen bestemd zijn voor een land *buiten* de EU, maar dat doorvoer plaats vindt via het grondgebied van de EU. De Douaneverordening is ook op die goederen, die we hierna transitgoederen noemen, van toepassing. Transitgoederen staan onder toezicht en controle van de Douane vanaf het moment dat ze bij een EU douaneautoriteit worden aangegeven, totdat ze weer uit de EU worden uitgevoerd. De Douane kan dan constateren dat die transitgoederen (vermoedelijk) inbreuk zouden maken op in de EU geldende IE rechten, *indien* die goederen in het vrije verkeer van de EU zouden worden gebracht. Maar kunnen transitgoederen, die dus *niet* zijn vrijgegeven voor circulatie in de EU, dan wel worden vastgehouden door de Douane? Dit vraagstuk is veelvuldig aan bod gekomen in de rechtspraak.

Jarenlang gold in Nederland bij transit goederen de zogenaamde vervaardigingsfictie. Bij de beoordeling van de inbreuk werd de vraag gesteld: 'Stel dat de goederen in Nederland zouden zijn vervaardigd, zouden zij dan (vermoedelijk) inbreuk maken op een voor Nederland geldend IE recht?'. Indien het antwoord bevestigend was, dan kon de Douane die transitgoederen vasthouden en kon de IE recht-hebbende vervolgens de nodige juridische stappen zetten.

Sinds de uitspraak van Hof van Justitie in *Philips* en *Nokia*, wordt de vervaardigingsfictie echter niet meer toegepast. Volgens het Hof kunnen transitgoederen alleen inbreuk maken op in een of meer EU Lidstaten geldende IE rechten, indien bewezen is dat zij bestemd zijn om in die Lidstaten te worden verhandeld. Dat bewijs is volgens het Hof geleverd, wanneer blijkt dat de transitgoederen aan een klant in de EU zijn verkocht of aangeboden, voor deze goederen reclame is gemaakt in de EU, of het voornemen bestaat om deze goederen naar consumenten in de EU om te leiden. Dat bewijs hoeft echter nog niet voorhanden te zijn op het moment dat de Douane moet beslissen of zij de goederen al dan niet zal vasthouden. Voor Douane optreden is immers voldoende dat een *vermoeden* van inbreuk bestaat. Daartoe moet de Douane in het geval van transitgoederen beschikken over aanwijzingen ter rechtvaardiging van het vermoeden dat de goederen bestemd zijn om in de EU te worden verhandeld. Dergelijke aanwijzingen kunnen zijn: (i) de bestemming van de goederen is niet aangegeven, (ii) nauw-

keurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expeditie van de goederen ontbreekt of (iii) geen of gebrekkige samenwerking met de douaneautoriteiten.

Het arrest van het Hof heeft in de EU voor veel opschudding gezorgd. Op de IE rechthebbende rust nu een uiterst zware en in de praktijk niet te vervullen bewijslast, en douaneautoriteiten hebben behoefte aan duidelijkere regels over wanneer zij al dan niet transitgoederen mogen vasthouden. Het laatste woord over de transit-problematiek is nog niet gezegd. Merkhouders en diverse IE organisaties lobbyen stevig voor een duidelijker en evenwichtiger oplossing van dit probleem, bij voorkeur door middel een nieuwe Douaneverordening waarvoor reeds een voorstel ligt.

### Tips & Tricks

We eindigen met een aantal tips & tricks.

- Zorg naast de bescherming van uw intellectuele eigendom in afzetlanden, ook voor deugdelijke bescherming in productielanden (waaronder China).
- Dien een zo volledig en specifiek mogelijk gedocumenteerd artikel 5 verzoek in bij de Douane, met aanwijzing van alle Lidstaten waar u binnenkomst van inbreukmakende goederen verwacht, en zorg dat dit verzoek minstens een keer per jaar wordt geactualiseerd.
- Overweeg gebruik van de IPM module ontwikkeld door de World Customs Organisation om het douaneautoriteiten binnen en buiten de EU makkelijker te maken inbreukmakende goederen te identificeren.
- Vraag de Douane ten aanzien van verdachte transitgoederen die vanwege het ontbreken van een vermoeden van inbreuk in de EU niet kunnen worden tegengehouden, de douaneautoriteit van het land van bestemming te tippen over de aankomst van de verdachte zending. Dit zal de Douane overigens alleen doen indien met het land van bestemming een uitwisselingsverdrag voor dit soort informatie bestaat.
- Treedt kordaat op tegen handelaren in producten die inbreuk maken op uw IE rechten en deins niet terug voor een rechtszaak na een deugdelijk onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.
- Schaam u niet voor het feit dat uw merk of product wordt nagemaakt; dat is de keerzijde van uw succes. Communiceer via uw website over namaak en stimuleer daarbij dat consumenten aangetroffen namaak bij u melden.
- Het komt regelmatig voor dat het 'lek' bij de fabrikant van de authentieke producten zit. Zorg voor sluitende contracten met uw fabrikanten en leg daarbij vast dat u onaangekondigd controles mag uitvoeren bij de productie- en opslagfaciliteiten.