

Hof van Justitie EU trekt de grens voor optreden tegen inbreukmakende transitgoederen: tijd voor een wijziging van de Anti-Piraterij Verordening.

Gie van den Broek

Op 1 december 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) uitspraak gedaan in twee gevoegde zaken waar de houders van Gemeenschapsmerken lange tijd op hebben moeten wachten. De uitspraak is een combinatie van twee zaken die langs de weg van prejudiciële vragen bij het Hof terecht kwamen. Een zaak van het Court of Appeal, Chancery Division, Engeland & Wales High Court, C-446/09 (Philips/Lucheng) en een zaak van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, C-495/09 (Nokia/Douane).¹

Houders van IE-rechten wachtten al jaren lang op meer rechtszekerheid die het Hof mogelijk zou kunnen bieden door aan te geven wanneer de douaneautoriteiten van de Lidstaten kunnen ingrijpen bij een vermoeden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van zogenaamde transitgoederen². Met deze dubbele uitspraak zet het Hof van Justitie duidelijk neer wat het kader is. De houder van een IE-recht moet van goeden huize komen wil hij de douane overtuigen dat zij handhavend moet optreden tegen verdachte transitgoederen. Ik licht hierna toe, na eerst een korte beschrijving van de regeling extern douanevervoer, waarom ik meen dat houders van IE-rechten beter hun aandacht kunnen richten op andere manieren om intellectuele eigendomsrechten effectief te beschermen tegen inbreuken. Tot slot concludeer ik dat het tijd wordt voor een communautaire wetswijziging.

Extern douanevervoer

Extern communautair douanevervoer vindt plaats wanneer niet-communautaire goederen van de ene plaats in de EU naar een andere plaats in de EU worden vervoerd. Ook wanneer niet-communautaire goederen worden vervoerd via een niet-EU-land spreekt de douane van extern communautair douanevervoer. Douane-expediteurs / vervoerders zijn verplicht teneinde goederen afkomstig uit een niet EU land onder de regeling extern communautair douanevervoer te brengen, een MRN aangifte te doen bij de bevoegde douaneautoriteiten. Transitgoederen blijven onder douanetoezicht totdat de status verandert. Een voor de hand liggende statusverandering is in het vrije verkeer brengen, het moment waarop de douaneschuld ontstaat en invoerrechten worden betaald. In veel gevallen gaan de goederen die onder extern douanevervoer binnenkomen ook daadwerkelijk weer door 'in transit' naar de volgende bestemming, gelegen buiten de Europese Unie, in andere gevallen wordt het

¹ Zie www.curia.eu voor de integrale tekst van de uitspraken.

² vroeger aangeduid als T1-goederen, vernoemd naar het betreffende douanedocument, tegenwoordig wordt gewerkt met NCTS (New Computerized Transit System) en heeft iedere zending een MRN (Movement Reference Number) en is de aanduiding T1 niet meer in gebruik, ik hanteer verder de aanduiding 'transitgoederen'.

regime gebruikt voor de fysieke verplaatsing van de goederen binnen het grondgebied om vervolgens te worden ingeklaard.

De uitspraak van het Hof van 1 december 2011

In de zaken van 1 december 2011, waren het de merkhouders Nokia en Philips, die beiden goede reden hadden om actie te verlangen van de douane, omdat er transitgoederen waren aangetroffen die zonder hun toestemming waren vervaardigd en dus inbreukmakend waren vanuit hun optiek. In het geval van Philips ging het om scheerapparaten afkomstig uit Hong Kong bestemd voor een Belgische opdrachtgever en werden de goederen in de haven van Antwerpen aangetroffen. Philips verzocht de douane om handhaving. Uiteindelijk resulteerde dit in een prejudiciële vraag aan het Hof. In het geval van Nokia ging het om mobiele telefoons, adapters en handsfree kits voorzien van het merk Nokia, zonder toestemming van de merkhouder Nokia, welke onderweg waren naar een afnemer in Colombia. De Antwerpse rechter wilde weten of zij de vervaardigingsfictie (in de volgende paragraaf nader besproken) moest toepassen bij uitleg van de Verordening, teneinde in transit goederen te kunnen kwalificeren en behandelen als ware zij in het vrije verkeer. In de Nokia-zaak speelde de Verordening 1383/2003 en de definitie van ‘namaakgoederen’ een rol. Kort gezegd vroeg de Engelse rechter of transitgoederen kunnen worden beschouwd als namaakgoederen als geen aanwijzingen voorhanden zijn dat de goederen in de Gemeenschap op de markt worden gebracht of illegaal worden binnengebracht. De definities overlappen elkaar deels, en het Hof hanteert dan ook de omschrijving “goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht”. Voor beide soorten van inbreuk concludeerde het Hof onder meer dat het feit dat deze goederen onder de schorsingsregeling worden binnengebracht in het douanegebied van de Unie, niet betekent dat ze als “namaakgoederen” respectievelijk “door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt. Daarmee worden houders van IE-rechten die willen handhaven op achterstand gezet. Kennelijk hield het Hof rekening met het argument dat de vrije handel mogelijk zou worden belemmerd wanneer goederen die, zonder de minste aanwijzing dat zij voor de consumenten in de Unie zijn bestemd vastgehouden zouden mogen worden.

Voor de Nederlandse praktijk

In Nederland gold sinds het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2004 in de Philips vs. Postech en Princo zaak waar het ging om *recordable CD's* die inbreuk maakten op een drietal octrooirechten van Philips, de zogenaamde vervaardigingsfictie. Houders van IE-rechten konden spreekwoordelijk ‘uit de voeten’ met de door de Hoge Raad geformuleerde vervaardigingsfictie. Dit kwam er kort gezegd op neer dat bij de beoordeling van de inbreukvraag in de zin van Verordening 3295/94, artikel 6 lid 2 onder b. de volgende vraag bevestigend moest kunnen worden beantwoord: ‘indien de goederen hier zouden zijn geproduceerd, zouden zij dan inbreuk maken? Op grond van die redenering kon de douane ook tegen inbreukmakende transitgoederen handhavend optreden, en de Nederlandse douane is daartoe ook bereid geweest in diverse gevallen.

In de gevoegde zaken C-495 en C-496 trekt het Hof van Justitie van de Europese Unie in mijn optiek het kleed onder de Philips/Princo uitspraak van de Hoge Raad vandaan, en daarmee is de vervaardigingsfictie zelf ook een fictie geworden. Zij kan nu niet meer worden toegepast. Wat betekent dit voor de praktijk? Het betekent in ieder geval dat houders van IE-rechten die bij de bestrijding van namaak in Nederland momenteel een stap terug moeten doen, omdat de douane het door de Hoge Raad geformuleerde concept van de vervaardigingsfictie niet meer mag toepassen. Het is dan dus zaak de goederen ‘te volgen’ op hun reis naar de eindbestemming en aldaar te handhaven, waar deze in het vrije verkeer worden gebracht. Dat is het moment waarop de inbreuk daadwerkelijk plaatsvindt.

Het Hof laat nog wel wát ruimte voor de douane om op te treden na de uitspraak van 1 december jl. wanneer douanebeambten constateren dat transitgoederen namaakproducten zijn, behouden zij het recht op te treden indien zij over aanwijzingen beschikken die er op wijzen 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. Hoe dat praktisch gaat werken zal moeten blijken. Ook heeft het Hof geoordeeld dat wanneer transitgoederen gedurende hun plaatsing onder de extern douanevervoer regeling in het douanegebied van de Unie of zelfs vóór ze in het EU gebied binnenkomen, en er tot de consumenten in de EU gerichte commerciële handelingen worden geconstateerd zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame, sprake kan zijn van inbreuk en de douane bevoegd is op te treden. Dat lijkt een beetje een doekje voor het bloeden. Het zal in praktijk niet eenvoudig blijken dergelijke reclame-campagnes of aanbiedingen te kunnen overleggen aan de douane in een handhavingsverzoek.

Tijd voor een wetswijziging

Indien Anti-Piraterij Verordening (1383/2003/EG), hierna ‘APV’, zou voorzien in de mogelijkheid om ook tegen binnengebrachte transitgoederen, ongeacht of deze uiteindelijk bestemd zijn voor inklaring (lees: in het vrije verkeer worden gebracht) te kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld ook geldt voor verdovende middelen en wapens (Opiumwet en Verordening 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel in precursoren voor drugs en Besluit Strategische goederen (Besluit van 24 juni 2008) dat het alleen het binnenbrengen van deze goederen verboden is zou het leven van houders van IE-rechten eenvoudiger maken. Met een aanpassing van de APV analoog aan de regeling voor verdovende middelen of strategische goederen die het regelt dat het binnenbrengen van goederen binnen de EU grenzen voldoende is om mandaat te geven aan douane om handhavend op te treden zouden houders van IE-rechten enorm geholpen zijn. De APV is momenteel in revisie bij de Europese Commissie. De Commissie krijgt van diverse belangenorganisaties input voor verbetering van de tekst. Voor de houders van IE-rechten in de Europese Unie is te hopen dat de bevoegdheid van de Douane op dit punt voor eens en voor altijd verbeterd wordt. De Europese Unie moet een politieke keuze maken. Wat wil Brussel? De Europese Unie als een vrije doorvoerhaven voor alle handelswaar, ongeacht of

het namaakproducten zijn *of* moet de Europa juist een *safe harbour* zijn voor houders van IE-rechten, ook wanneer het om transitgoederen gaat?

Gie van den Broek

Advocaat IE/ICT

Deterink Advocaten en Notarissen