

Uit de band gesprongen?

Parallelimport en de Anti-Piraterij Verordening

Citeersuggestie: T. Geerlof, *Uit de band gesprongen? Parallelimport en de Anti-Piraterij Verordening*, IEF [11657](#).



Commentaar bij Vzr. Rechtbank Amsterdam
3 augustus 2012, IEF [11645](#) (D.I.F. Ltd. tegen
Goodyear)

1. Feiten en veronderstellingen

D.I.F. Ltd. (DIF), gevestigd op de in de Stille Oceaan gelegen Marshalleilanden, heeft een container met 750 autobanden van het merk GOODYEAR laten verschepen van Senegal naar Nederland.

Geadresseerde van de zending is Pregon B.V. in Hellevoetsluis. Pregon is een expeditie- en transportbedrijf. De zending is door de douane tegengehouden op verzoek van de houder van het merk GOODYEAR, The Goodyear Tire & Rubber Company Ohio Corporation (Goodyear), nadat de douane Goodyear had geïnformeerd dat de zending mogelijk namaakgoederen bevatte.

Het vonnis is wat betreft de feiten zeer summier, maar waarschijnlijk is dat de volgende gebeurtenissen vervolgens hebben plaatsgevonden.

Overeenkomstig artikel 9 lid 3 Verordening (EG) 1383/2003 (APV) heeft Goodyear foto's ontvangen van de douane, dan wel heeft zij de banden onderzocht om vast te stellen of deze echt of namaak waren. Vervolgens heeft Goodyear de douane bericht dat de zending bestond uit namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 APV. Nadat de douane ex artikel 9 lid 3 APV de gegevens van de geadresseerde aan Goodyear had verstrekt en Goodyear de geadresseerde had verzocht of zij instemde met vernietiging van de zending, heeft Pregon – zo blijkt wel uit het vonnis – een brief gezonden aan Goodyear waarin zij aangeeft dat zij niet de koper van de banden was, maar slechts de transporteur en dat de eigenaar van de container zo spoedig mogelijk contact met Goodyear zou opnemen.

Goodyear heeft vervolgens op 12 april 2012 (en acht weken later op 7 juni 2012 nogmaals) conservatoir afgiftebeslag op de banden gelegd onder de douane.

In de praktijk ontvangt de merkhouder van de afdeling IER van de Belastingdienst Douane Noord een notificatie dat er door haar een zending is aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat deze inbreukmakende goederen bevat. Aan de notificatie wordt dikwijls een aantal foto's aangehecht zodat de merkhouder kan beoordelen of sprake is van namaak. Indien nodig kan de merkhouder een afspraak maken om de goederen te komen inspecteren op echtheid. Vervolgens moet de merkhouder binnen een termijn van 3 werkdagen na de notificatie de douane berichten of de goederen naar zijn mening inbreukmakend zijn in de zin van de APV of dat deze mogen worden vrijgegeven. Komt er geen bericht dat na inspectie is gebleken dat de goederen inbreukmakend zijn, geeft de douane de goederen vrij. Laat de merkhouder de douane echter weten dat de goederen naar zijn overtuiging inbreukmakend zijn, dan ontvangt hij desgevraagd de gegevens conform artikel 9 APV (o.a. namen en adresgegevens van de zowel de geadresseerde en de afzender, als van de aangever of houder van de goederen) zodat de merkhouder kan proberen om het geschil minnelijk op te lossen of om rechtsmaatregelen te nemen. Gelet op deze gang van zaken, neem ik aan dat Goodyear de douane heeft bericht dat de aangetroffen banden namaakgoederen waren.

Op 9 mei 2012 heeft expertisebureau S.G.S. op verzoek van DIF een deel van de zending onderzocht. S.G.S. heeft vastgesteld dat de door haar onderzochte banden van Goodyear afkomstig zijn en dus originele goederen zijn. Het rapport van S.G.S. is door DIF als productie overgelegd.

DIF heeft overigens een brief in het geding gebracht van een (geanonimiseerde) buiten de EER gevestigde derde, die verklaart de zending banden van DIF te hebben gekocht. Deze brief dient als bewijs van de stelling van DIF dat de banden niet op de Uniemarkt terecht zouden komen.

2. Vorderingen

In kort geding vordert DIF (als eigenaar van de banden) de opheffing van het beslag met veroordeling van Goodyear in (onder meer) de kosten voor het huren van de container en het inschakelen van een deskundige die zich over de echtheid van de beslagen banden heeft uitgelaten.

DIF stelt dat het ingeroepen recht waarop het beslag rust summierlijk ondeugdelijk is in de zin van 705 lid 2 Rv, omdat:

- de beslagen banden door Goodyear zelf zijn geproduceerd;
- de banden door DIF hier in het *banded warehouse* van Pregon op wielen zullen worden geplaatst en de banden een uiteindelijke eindbestemming hebben buiten de EER.

Goodyear vordert in reconventie een verbod op (dreigende) merkinbreuk met nevenvorderingen wegens parallelimport en de mogelijke verhandeling van namaakgoederen.

3. Overwegingen en oordeel voorzieningenrechter

De Amsterdamse Voorzieningenrechter stelt in zijn vonnis voorop dat partijen ten eerste twisten over de vraag of sprake is van namaakgoederen. Uit het vonnis blijkt niet of hiermee "namaakgoederen" worden bedoeld in de zin van artikel 2 lid 1 sub a APV of goederen die inbreukmakend zijn op het merk GOODYEAR in de zin van het BVIE en/of de GMVo.

Ten tweede verschillen partijen van mening over de vraag of sprake is van (dreigende) merkinbreuk wegens parallelimport.

De voorzieningenrechter oordeelt voorshands, refererend aan het expertiserapport van S.G.S., dat de banden in de zending allemaal echt zijn (en dus geen namaak in de zin van artikel 2 lid 1 sub a APV). Nader onderzoek (in de bodemprocedure) is vereist om te bepalen of al dan niet sprake is van (dreigende) merkinbreuk wegens parallelimport. Er zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter overigens geen concrete aanwijzingen dat DIF andere artikelen heeft ingevoerd waarmee inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van Goodyear.

Op grond van deze overwegingen wijst de voorzieningenrechter het verzoek tot opheffing van het beslag af, evenals de reconventionele vordering tot een verbod op (dreigende) merkinbreuk.

4. Commentaar op het vonnis

De voorzieningenrechter onderscheidt weliswaar twee twistpunten (namaakgoederen en parallelimport), maar verbindt aan dit onderscheid geen rechtsgevolg. Ten onrechte, naar mijn mening, vanwege het volgende.

Het oordeel van de voorzieningenrechter dat het er op dit moment voor moet worden gehouden dat alle banden in de zending origineel zijn, tast naar mijn idee de geldigheid van het douanebeslag aan. De APV is namelijk uitdrukkelijk niet van toepassing op parallel geïmporteerde originele waren, aldus artikel 3(1) APV. Een beroep op bescherming tegen parallelimport rechtvaardigt dus ook niet een verzoek van de merkhouders aan de douane om op te treden op grond van de APV. De douane kan dus slechts optreden op grond van de APV, indien Goodyear haar bericht dat de banden "namaakgoederen" zijn in de zin van 2(1)(a) APV. Want ook artikel 16 APV, waarin staat opgesomd wat er niet met inbreukmakende goederen mag gebeuren, lijkt een beroep op bescherming tegen parallelimport onmogelijk te maken. Immers, op grond van dat artikel kan de merkhouders feitelijk slechts vernietiging vorderen van de goederen die de douane heeft tegengehouden. Niet valt in te zien dat de merkhouders een rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van originele goederen.

De omstandigheid dat de civielrechtelijke beslagen zijn gelegd na verkregen verlof van de rechtbank, laat onverlet dat de daaraan voorafgaande weigering tot vrijgave van de goederen door de douane dus ten onrechte was en mogelijk onrechtmatig. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat alle banden origineel waren, noopt tot de conclusie dat het tegengehouden van de zending door de douane en de verstrekking van de gegevens in de zin van artikel 9 APV ongegrond was, omdat is gebleken dat de zending niet bestond uit namaakgoederen ex artikel 2 lid 1 sub a APV. De gedachte dringt zich op dat Goodyear oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de APV. Het wringt dat het onrechtmatige verzoek tot optreden aan de douane door de merkhouders ongestraft blijft in een daaropvolgende civielrechtelijke procedure. De

voorzieningenrechter (mogelijk met partijen) heeft ten onrechte aangenomen dat merkinbreuk wegens parallelimport een beroep op de APV rechtvaardigt.

Wat naar mijn idee had moeten gebeuren, is dat Goodyear de douane had moeten informeren dat geen sprake was van namaakgoederen en dat zij zich op grond van de APV niet kon verzetten. Nadat de goederen hun weg hadden vervolgd, had Goodyear natuurlijk alsnog rechtsmaatregelen kunnen treffen, waaronder het leggen van conservatoir beslag omdat mogelijk sprake is van ongeoorloofde parallelimport. Dat dit een lastige(re) route voor Goodyear was geweest, wettigt naar mijn mening niet een verruiming van het bereik van de APV, zoals in deze zaak is gebeurd.

Interessant is overigens dat de rechtsregels die het Europese Hof naar aanleiding van vragen van uitleg over uitputting van merkrechten in *Class International* heeft gegeven, op de casus niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag die de voorzieningenrechter centraal stelt en beantwoordt (“is sprake van namaakgoederen?”) kan niet worden beantwoord door toepassing van de rechtsregel uit *Class International*, inhoudende dat niet-communautaire originele merkartikelen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling niet reeds om die reden zijn “ingevoerd” of “in de handel gebracht” in merkenrechtelijke zin. De APV vormde in die zaak (terecht, zie artikel 3 lid 1 APV) geen onderdeel van het juridische toetsingskader.

Ook is *Nokia*¹/*Philips*² op deze casus ogenschijnlijk niet direct van toepassing, hoewel met name de Engelse Nokia-zaak wel enige gelijkenissen vertoont met deze casus. In die zaak besloot de Engelse douane om de aanvankelijk tegengehouden telefoons vrij te geven, omdat merkhouders Nokia niet had kunnen bewijzen dat de namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 (a) APV frauduleus naar de Unie zouden worden omgeleid. Wat deze zaken wezenlijk anders maken is dat in de ene (*Nokia*) de verwijzende rechter had vastgesteld dat de lading telefoons bestond uit namaakgoederen, terwijl de Amsterdamse

voorzieningenrechter nu juist tot het oordeel kwam dat de gehele zending bestond uit originele waar.

Hoe dit ook zij, dit vonnis zal door merkhouders en hun raadslieden waarschijnlijk met meer blijdschap zijn ontvangen dan de genoemde Europese rechtspraak. Of die vreugde van lange duur is, zal moeten blijken.

Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen

¹ HvJ EU 1 december 2011, zaak [C-495/09](#) (Nokia Corporation tegen Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs), besproken in [IEF 10605](#).

² HvJ EU 1 december 2011, zaak [C-446/09](#) (Koninklijke Philips Electronics NV tegen Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a.), besproken in [IEF 10604](#).