



Jikke Biermasz  
Willem Leppink

De verantwoordelijkheden bij het bestrijden van namaakproducten en verboden parallelimport zijn aan het veranderen. Ook logistieke dienstverleners moeten opletten.

Andere aanpak namaakproducten en verboden parallelimport

# Internationale e-commerce vervaagt grenzen

Producten die van buiten de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd, blijken vaak niet te voldoen aan Europese veiligheidsvoorschriften. Bovendien wordt door de import van namaakproducten regelmatig inbreuk gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, zoals het merkenrecht. Daarnaast komt het voor dat producten de EU binnenkomen via verboden parallelimport. De opkomst van internationale e-commerce vraagt om een andere aanpak bij het bestrijden van deze praktijken.

Aangejaagd door innovatie, digitalisering en de opkomst van internationale e-commerce, is de wereldhandel de afgelopen jaren niet alleen toegenomen maar ook sterk veranderd. Vooral Aziatische bedrijven produceren steeds grotere volumes goederen die bestemd zijn voor de Europese markt. Internationaal opererende online platforms, die vaak laaggeprijsde producten rechtstreeks aan Europese consumenten aanbieden, zijn intussen niet meer weg te denken uit het speelveld. Helaas blijkt regelmatig dat via deze platforms ook namaakproducten verhandeld worden. Bovendien voldoen de verhandelde producten lang niet altijd aan de Europese voorschriften op het gebied van productveiligheid. Deze praktijken veroorzaken economische schade en vormen een bedreiging voor de consumentenveiligheid.

**“Bedrijven en autoriteiten proberen vat te krijgen op deze handelsstromen”**

## Rechten van merkhouders

Markttoegang is in de EU gereguleerd om een hoog niveau van consumentenveiligheid te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd is de gedachte dat een solide bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zoals het merken- en octrooirecht, essentieel zijn voor het stimuleren van creativiteit en innovatie. Tevens draagt dit bij aan een duurzame economische groei. Daarom hebben merkhouders ruime mogelijkheden om op te treden tegen namaakproducten. Ook kunnen merkhouders optreden tegen producten die de merkhouder niet zelf op de EU-markt heeft gezet. Dat laatste wordt verboden parallelhandel genoemd.

Tegenover verboden parallelhandel staat parallelhandel in producten die door een merkhouder wel zelf in de EU op de markt zijn ge-

Jikke Biermasz en Willem Leppink zijn advocaat en partner bij Ploum, Rotterdam Law Firm. Willem is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en Jikke in internationaal handels-, douane- en transportrecht.





zet. Deze vorm van parallelhandel is toegestaan. Het is dus voor een merkhouder niet mogelijk zich te verzetten tegen een door hemzelf in Portugal verkocht merkproduct dat opeens in Finland wordt aangeboden. Vanuit het perspectief van de interne markt zorgt parallelhandel in producten die door een merkhouder op de Europese markt zijn gezet, voor gewenste concurrentie en daar is niets op tegen. Om verboden parallelhandel en de handel in namaakproducten tegen te gaan, proberen bedrijven en autoriteiten vat te krijgen op deze specifieke handelsstromen. Van oudsher concentreerde de handhaving zich aan de Europese buitengrens. De douaneautoriteiten legden bijvoorbeeld beslag op namaakproducten op basis van de EU Anti-piraterijverordening<sup>1</sup>. Dit gebeurde al dan niet op verzoek van de merkhouder.

#### **Bestrijding verboden parallelimport**

Zoals al gezegd, is parallelhandel in producten die door de merkhouder niet in de EU op de markt zijn gezet, verboden. Dit geeft de merkhouder de mogelijkheid voor producten binnen en buiten de EU een ander prijs- en soms kwaliteitsbeleid te voeren. De EU-lidstaten hebben bij het tot stand brengen van de interne markt gekozen voor de zogenoemde 'Europese uitputting van intellectuele eigendomsrechten' om op deze manier een bepaalde sociale en economische levensstandaard te garanderen. Deze regel houdt in dat merkhouders zich kunnen verzetten tegen de (parallel) import in de EU van (echte) producten die niet door hen of met hun toestemming op de EU-markt zijn gezet.

Die parallelhandel is echter wel aantrekkelijk voor parallelhandelaren omdat zij niet hoeven

te investeren in een hoogwaardig winkel- en distributienetwerk. Bestrijding van verboden parallelimport behoort niet tot de taken van de douaneautoriteiten. Het is de merkhouder die zelf actie moet ondernemen. Voor veel merkhouders is dit een kat-en-muisspel met parallelhandelaren omdat parallelproducten vaak in entrepots een onduidelijke eindbestemming hebben; zijn de producten bestemd voor de EU of bevinden zij zich *in transit* naar een derde land?

#### **Veranderd speelveld**

Door de opkomst van internationale e-commerce is het speelveld veranderd. Dit vraagt om een andere aanpak bij het bestrijden van zowel de handel in namaakproducten als van verboden parallelhandel. Namaakproducten en parallelhandelproducten komen de EU







vaak binnen in de vorm van kleine zendingen. De douane probeert via de distributiecentra van post- en koeriersdiensten controle uit te oefenen maar heeft geen bevoegdheid als het gaat om parallelhandel. Bij parallelimport zijn echter economische belangen in het geding. Bovendien levert het soms veiligheidsproblemen op door het ontbreken van consumentenverpakkingen en waarschuwingen in de taal van de consument.

#### Marktmeester én handelaar

Interessant is de 'schizofrene' positie van bedrijven als Amazon. Amazon is marktmeester op het online platform waar zij zelf ook handelaar is. Amazon concurreert dus met aanbieders waar zij zelf toezicht op moet houden. Amazon heeft op haar platforms in de verschillende talen de zogeheten *buy box*. Hierdoor kan een consument meteen de laagste prijs van alle aanbieders zien. Dat is fijn voor marktmeester Amazon maar niet voor handelaar Amazon; zeker niet als de concurrentie oneerlijk is door het aanbieden van (verboden) parallelhandelproducten. Merkhouders hebben hun handen vol aan de opsporing en het indienen van *notice & takedown*-verzoeken waarin Amazon gevraagd wordt aanbiedingen te verwijderen. Deze verzoeken zijn nog eenvoudig als het gaat om namaakproducten, maar bij parallelhandel moeten merkhouders

oplettend om niet de handel van die producten binnen de EU te frustreren. Uiteindelijk ziet de EU de niet verboden parallelhandel in producten die door een merkhouder binnen de EU op de markt zijn gezet, als een vorm van goede mededinging en dus als een positieve prikkel om tot een interne markt te komen. Marktmeester Amazon meent dat zij geen verantwoordelijkheid draagt voor wat er op haar platform gebeurt. Pas nadat zij van het aanbieden van een namaakproduct op de hoogte

### “Amazon heeft verantwoordelijkheid producten te onderzoeken”

is gesteld, zal zij meewerken aan het verwijderen van die aanbieding. De grens tussen marktmeester Amazon en handelaar Amazon is de laatste jaren aan het vervagen. Amazon verricht logistieke diensten voor haar eigen producten maar ook voor handelaren die met haar concurreren. Zo kan een handelaar kiezen voor programma's als *Fulfillment by Amazon*. Amazon houdt dan producten in voorraad voor een handelaar en regelt ook de bezorging.

#### Coty tegen Amazon

In een zaak die door parfumhuis Coty is aangebracht bij het Hof van Justitie van de EU<sup>2</sup> en daar nu ligt, is het Hof gevraagd te oordelen over de verantwoordelijkheid van Amazon. In deze zaak had Amazon voorraadbeheer en aflevering aan consumenten verzorgd voor een handelaar die verboden parallel geïmporteerde Davidoff-parfums verkocht. De handelaar had dus gebruikgemaakt van de dienst *Fulfillment by Amazon*. De advocaat-generaal, als belangrijkste adviseur van het Hof, kwam recent tot de conclusie dat Amazon wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft deze producten te onderzoeken. Dit geldt ook als zij niet de verkopende partij is, maar alleen het voorraadbeheer en de aflevering doet. De kans is groot dat het Hof dit advies (gedeels) zal volgen. Deze uitspraak zal zeker impact hebben op de bestrijding van verboden parallelhandel en de handel in namaakproducten en onveilige producten. Ook de verantwoordelijkheid van logistieke dienstverleners zal hierdoor veranderen. ●●●

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane.

<sup>2</sup> Zaak C-567/18 (Coty Germany)