



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken

Vrendenbarg, C.J.S.

Citation

Vrendenbarg, C. J. S. (2022). Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2022(5), 275-284. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3513709>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3513709>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken

IER 2022/33

1. Inleiding

Van het grondstoffenverbruik, de productie en de verpakking tot het transport en de retourzendingen: de milieu-impact van spullen is enorm.² De milieu-impact is nog groter wanneer spullen niet worden gebruikt, maar uit de markt worden gehaald om vervolgens te worden gedumpt, opgeslagen of vernietigd omdat zij inbreuk maken op IE-rechten. Dit zijn in een notendop de maatregelen die de rechthebbende kan treffen om de inbreuk een halt toe te roepen en de goederen definitief aan het handelsverkeer te onttrekken.

Er is steeds meer aandacht voor alternatieve, duurzamere bestemmingen voor inbreukmakende goederen, zoals recycling, upcycling, de-branding en schenking aan goede doelen. Deze alternatieven kunnen evenwel (alsnog) leiden tot spanning met IE-rechten en dus tot conflicten met rechthebbenden.³ Daarnaast kunnen zij complex en kostbaar zijn en vergen zij de nodige bereidwilligheid, deskundigheid en faciliteiten, alsmede een goede samenwerking tussen rechthebbenden, hun wederpartijen en de uitvoerende instanties.

Dit artikel ziet op de lotsbestemming zowel van inbreukmakende goederen die bij de douane worden aangetroffen als van goederen waarvan in rechte komt vast te staan dat zij inbreuk maken op IE-rechten.⁴ Zoals aan de orde zal komen, worden dergelijke goederen meestal standaard opgeslagen om vervolgens te worden vernietigd, met aanzienlijk milieunadeel tot gevolg. De vraag rijst op welke juridische grondslag deze standaardpraktijk is gebaseerd en in hoeverre het verdragsrechtelijk c.q. wettelijk kader ruimte biedt voor duurzamere alternatieven. In dit ver-

band wordt ingegaan op de vraag welke duurzamere alternatieven bestaan voor de opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen en op welke wijze daarmee recht kan worden gedaan aan zowel de belangen van rechthebbenden, als aan het recht op milieubescherming zoals neergelegd in art. 37 van het EU-Handvest van de Grondrechten.⁵ Mede onder invloed van de *European Green Deal*⁶ en de *UN Sustainable Development Goals*⁷ zal aan het recht op milieubescherming steeds zwaarder gewicht toegekend worden. Tot slot wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is een duurzaamheidstoets in te voeren in IE-zaken. Met een duurzaamheidstoets wordt hier bedoeld dat de rechter toetst of de maatregelen die de rechthebbende wenst duurzaam zijn en of er alternatieven zijn die niet alleen recht doen aan de belangen van de betrokken partijen, maar van de samenleving als geheel.

2. Het verbod en het bevel tot terugroeping, onttrekking en vernietiging

2.1 TRIPs-verdrag

In Nederland zijn het verbod, de terugroeping, de onttrekking uit het handelsverkeer en de vernietiging sinds enige decennia de vooral via rechtspraak ontwikkelde en later breed gecodificeerde maatregelen om een einde te maken aan een onrechtmatige toestand.⁸ De grondslag voor deze vorderingen – en uiteenlopende nevenvorderingen, zoals de opgave en het noemen van achter- en voormannen – vindt men vandaag de dag in tal van IE-wetten.⁹ In 1996 stelde het TRIPs-verdrag de rechterlijke bevoegdheid tot oplegging van een bevel tot onttrekking aan het verkeer of vernietiging voor alle verdragsluitende staten verplicht op nagenoeg het gehele terrein van de intellectuele eigen-

1 Charlotte Vrendenburg is universitair docent aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag. De auteur is Mattias Verduijn dank verschuldigd voor zijn hulp bij het rechtspraakonderzoek en Ronald Brohm en Xavier Koehoorn van SNB-React voor hun input. Daarnaast dankt zij Feer Verkade voor zijn waardevolle commentaar op een eerdere versie van het artikel.

2 Over de impact van spullen en kleding op het klimaat zie bijvoorbeeld <https://www.milieuentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/klimaatklappers/>.

3 A. Kur, 'As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?', *GRUR Int*, 70 (3), 2021, 228-236; T. Pihlajarinne, 'Repairing and re-using from an exclusive rights perspective – towards sustainable lifespan as part of new normal', in: O.-A. Rognstad & I. Berg Ørstavik (red.), *IP and Sustainable Markets*, Edward Elgar Publishing 2020; T. Pihlajarinne & R.M. Ballardini, 'Paving the way for the environment: channelling "strong" sustainability into the European IP system', *EIPR* 2020/42 (4), p. 239-250; N.Q. Dorenbosch, 'Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18, p. 147-151.

4 Hieronder mede begrepen *originele* goederen waarvan komt vast te staan dat de IE-rechten niet zijn uitgeput.

5 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *PbEG* 2000, C-364/01.

6 COM(2020) 98 def; COM(2019) 640 def. Zie meer specifiek het actieplan voor intellectuele eigendom (COM (2020), 760 def).

7 De SDG zijn te raadplegen via <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

8 Alleen in de Auteurswet is de vernietiging en afgifte van inbreukmakende exemplaren al vanaf 1912 te vinden.

9 Zie onder meer art. 22 lid 1 BVIE, art. 3.18 lid 1 BVIE, art. 28 lid 1 Aw, art. 70 lid 7 ROW. Zie uitgebreid over de (neven)vorderingen in IE-zaken C.J.J.C. van Nispen, 'De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken', *BIE* 2022/1, p. 2-10.

dom.¹⁰ Op grond van art. 46 TRIPs-verdrag zien deze sancties niet alleen op de inbreukmakende goederen, maar ook op de materialen en werktuigen die zijn gebruikt bij de voortbrenging van deze goederen, waarvoor richtinggevend is dat het gebeurt “op zodanige wijze dat het gevaar van verdere inbreuken tot een minimum wordt teruggebracht”.¹¹ De betreffende bepalingen, gelezen in samenhang met art. 41 TRIPs-verdrag – op grond waarvan nationale wetgevingen moeten voorzien in “doeltreffende procedures” en “snelle middelen om inbreuken te voorkomen en verdere inbreuken tegen te gaan” – vormen wereldwijd de grondslag van zogenaamde ‘vereenvoudigde procedures’ in douanezaken.¹²

2.2 Anti-Piraterijverordening

Voor de EU is de vereenvoudigde procedure tot vernietiging bij de douane voorgeschreven door de Anti-Piraterijverordening (APV).¹³ Kort gezegd houdt deze procedure in dat nadat de douane goederen heeft aangetroffen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een IE-recht, de aangever of houder van de goederen in de gelegenheid wordt gesteld zich te verzetten tegen vernietiging van de goederen. Indien met vernietiging wordt ingestemd of geen reactie binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, dan kunnen de goederen op kosten van de rechthebbende onder douanetoezicht worden vernietigd, *zonder tussenkomst van een rechter*.¹⁴ Hoewel “onttrekking aan het verkeer” in art. 46 TRIPs-verdrag niet hoeft neer te komen op vernietiging,¹⁵ monden douaneprocedures wereldwijd meestal uit in vernietiging van de aangetroffen inbreuk-

makende goederen.¹⁶ Dit houdt mede verband met het feit dat de uitzonderingsbepaling dat inbreukmakende goederen kunnen worden gerecycled – als alternatief voor vernietiging – optioneel is geformuleerd.¹⁷ Daarbij komt dat vernietiging door het verbranden (vaak in de open lucht), verpletteren of versnipperen van goederen – naast het begraven of dumpen – meestal minder omslachtig en minder kostbaar is dan de hierna te bespreken, duurzamere alternatieven. Bovendien wordt met vernietiging eenvoudig, snel en definitief voorkomen dat inbreukmakende goederen opnieuw in het verkeer kunnen worden gebracht. Ook om die reden geniet vernietiging vaak de voorkeur van rechthebbenden en autoriteiten.¹⁸

2.3 Handhavingsrichtlijn

In civiele inbreukzaken zijn het verbod en het bevel tot terugroeping, definitieve verwijdering uit het verkeer of afgifte ter vernietiging de geëigende vorderingen ter beëindiging van de inbreuk.¹⁹ In Nederland plegen deze vorderingen ook in kort geding te worden toegewezen.²⁰ Door de IE-Handhavingsrichtlijn in 2004 zijn alle EU-lidstaten verplicht de – ten opzichte van het TRIPs-verdrag verder aangescherpte – corrigerende maatregelen op te nemen in nationale wetgeving.²¹ Deze corrigerende maatregelen betreffen de terugroeping, definitieve onttrekking aan het handelsverkeer, of vernietiging van de inbreukmakende goederen en, in voorkomend geval, van het materiaal en de hulpmiddelen waarvan hoofdzakelijk gebruik is gemaakt bij het scheppen of vervaardigen van de goederen.²²

2.4 Onderscheid tussen originele en namaakgoederen?

De vernietiging van originele, maar parallel-geïmporteerde goederen, of reeds door de rechthebbende in het verkeer gebrachte originele goederen ten aanzien waarvan gegronde redenen bestaan zich te verzetten tegen verhandeling, is gevoelsmatig nog wranger dan de vernietiging van (kwalitatief vaak minderwaardige) counterfeit producten. Het TRIPs-verdrag en de Handhavingsrichtlijn maken hierin voor wat betreft de corrigerende maatregelen geen onderscheid. Poolse wetgeving bevat daarentegen

10 Art. 44 lid 1 TRIPs-verdrag bepaalt: “De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij te gelasten een inbreuk te staken, onder andere om te beletten dat ingevoerde goederen die inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom inhouden, onmiddellijk na de inklaring van zodanige goederen door de douane in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht.” Art. 46 TRIPs-verdrag luidt: “Ten einde inbreuken doeltreffend tegen te gaan, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te gelasten dat goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat deze inbreuk maken, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat nadeel voor de houder van het recht wordt vermeden of, tenzij dit in strijd zou zijn met bestaande constitutionele vereisten, deze goederen worden vernietigd. (...)” Hierover Van Nispen 2022, p. 3.

11 Art. 46 TRIPs-verdrag: “(...) De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid te gelasten dat materialen en werktuigen, die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van de inbreukmakende goederen, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat het gevaar van verdere inbreuken tot een minimum wordt teruggebracht.”

12 De regels met betrekking tot deze procedure staan in art. 51 t/m 60 TRIPs-verdrag.

13 Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad.

14 Art. 23 APV. Zie nader R. van der Zaal, ‘De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?’ *BIE* 2014/3, p. 62-66.

15 Er staat immers onttrokken of vernietigd; zie ook Van Nispen 2022, p. 5. Vgl. ook art. 59 TRIPs-verdrag: “(...) hebben de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid de vernietiging of de onttrekking aan het verkeer van de inbreukmakende goederen te gelasten (...)”.

16 ‘Storage and destruction of counterfeit goods: the safety and environmental challenges’, *WCO News*, nr. 86; ‘Environmental Protection and Counterfeit Goods’, *Newsletter 2019 Plasseraud Anti-Counterfeiting* (via www.plass.com).

17 Art. 25 jo. art. 2 lid 16 APV, waarin “vernietiging” is gedefinieerd als “de fysieke vernietiging, recycling of verwijdering uit de handel van goederen, zodanig dat de houder van het besluit geen schade lijdt”. Zie tevens overweging 25 considerans APV.

18 WIPO Advisory Committee on Enforcement, ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study’, WIPO/ACE/12/3 30 August 2017.

19 F.W.E. Eijsvogels, ‘Nevenvorderingen’ in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: deLex, 2016, p. 231; Van Nispen 2022, p. 6.

20 Eijsvogels 2016; Van Nispen 2022, p. 6. Daartegen: Spoor/Verkade/Visser 2019, p. 678-679.

21 Art. 9 t/m 11 Richtlijn 2004/48/EG. Van Nispen 2022, p. 2 e.v.

22 Art. 10 lid 1 IE-Handhavingsrichtlijn; uit het woord “of” vóór “vernietiging” in r.o. 24 considerans bij de richtlijn blijkt dat onttrekking uit het handelsverkeer niet hoeft neer te komen op vernietiging.

een bepaling die erop neerkomt dat de vernietiging kan worden gelast van producten doch *alleen* wanneer het gaat om producten die eigendom van de overtreder zijn en die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt. De gedachte hierachter is “dat het moeilijk rationeel te rechtvaardigen zou zijn dat een aanvankelijk origineel en rechtmatig product door bepaalde gebeurtenissen plotseling onrechtmatig zou worden, zonder dat de structuur ervan fysiek is aangetast.”²³ In de zaak *Perfumesco/Proctor & Gamble* was een geschil ontstaan over de verkoop van originele parfumlampjes waarop codes en aanduidingen als “not for sale” en “tester” stonden vermeld om aan te geven dat de producten niet bestemd waren voor de handel binnen de EER.²⁴ De originele verpakkingen waren met verhullende stickers beschadigd en de beschermingsfolies waren verwijderd. De merkhouder vorderde daarop de vernietiging op grond van art. 13 lid 2 (oud) van Vo. 207/2009 (art. 15 lid 2 Vo. 2017/1001).²⁵ Zoals hiervoor aan de orde is gekomen, is vernietiging één van de corrigerende maatregelen genoemd in art. 10 IE-Handhavingsrichtlijn. Op grond van art. 102 lid 2 (oud) Vo. 207/2009 (art. 129 lid 3 Vo. 2017/1001²⁶) kan de rechter evenwel óók de krachtens het toepasselijk recht openstaande maatregelen of regelingen treffen die hij in de omstandigheden van de zaak passend acht. Aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) is de prejudiciële vraag gesteld of de Poolse wetsbepaling dat de mogelijkheid tot vernietiging beperkt is tot waren die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt, verenigbaar is met art. 10 IE-Handhavingsrichtlijn. Deze vraag is voorsnog niet beantwoord. In het licht van de jurisprudentie van het HvJ EU met betrekking tot de (verbods)rechten die de rechthebbende kan uitoefenen jegens de verhandelaar van omgepakte of parallel-geïmporteerde merkproducten²⁷ en gelet op de minimumharmonisatie die de Handhavingsrichtlijn beoogt, is het onwaarschijnlijk dat de Poolse wetgeving op dit punt in stand kan blijven.²⁸ In de Nederlandse rechtspraak wordt geen onderscheid gemaakt; vorderingen tot afgifte ter vernietiging van originele, maar

omgepakte of parallel-geïmporteerde goederen plegen te worden toegewezen.²⁹

3. Duurzamere alternatieven

“Prolonging the life cycle of products in order to reduce waste and preserve resources is a call of our time”, aldus Kur in 2021.³⁰ Dit onderschrijf ik van harte. De vernietiging van inbreukmakende producten is evident niet in lijn met deze gedachte, maar het onmiddellijke verbod op verhandeling, de onttrekking aan het handelsverkeer en eventuele opslag zijn dat evenmin. Denk hierbij aan de verspilling van materialen en grondstoffen, de logistiek rond de onttrekking aan het verkeer en – vervolgens – de opslag van een enorme hoeveelheid spullen, terwijl de benodigde opslagruimte met name in stedelijk gebied steeds schaarser wordt.³¹ Hierna volgt een aantal duurzamere alternatieven voor de verwerking van zowel de door de douane aange troffen inbreukmakende producten (i) als van producten waarvan in rechte komt vast te staan dat zij inbreuk maken (ii t/m v).

(i) De SNB-React-methode

SNB-React is een organisatie die wereldwijd namens meer dan 280 (bekende) merkhouders optreedt tegen counterfeits.³² De organisatie assisteert onder meer bij de vereenvoudigde douaneprocedures op grond van de APV. De samenwerking met merkhouders en douaneautoriteiten wereldwijd maakt het mogelijk jaarlijks miljoenen inbreukmakende producten in beslag te nemen. Volgens Brohm, de directeur van SNB-React, heeft de verwerking van beslagen inbreukmakende goederen op een milieuvriendelijke wijze hoge prioriteit. In Nederland heeft SNB-React een samenwerking op gang gebracht tussen de douane en de sociale onderneming Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) die een werkplaats biedt aan kwetsbare individuen, zoals psychiatrische patiënten. Inbreukmakende goederen die binnenkomen bij de douane die voor vernietiging in aanmerking komen worden vanuit de (lucht)havens naar de opslagruimte van DWZ verscheept om vervolgens te worden verwerkt, ontleed en overgedragen aan de recyclingindustrie. Deze faciliteiten stelt SNB-React niet alleen beschikbaar aan douaneautoriteiten, maar ook aan advocatenkantoren en overheidsinstellingen. Via het programma REACT SUSTAINS tracht SNB-React het programma uit te breiden naar andere landen. Het doel is douaneautoriteiten te stimuleren alle beslagen goederen op te slaan in door SNB-React gehuurde en gefaciliteerde opslag-

23 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig art. 98 lid 1 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 7 juni 2021, C-355/21.

24 Zaak C-355/21.

25 Art. 15 Uniemerkerverordening: “(1) Een Uniemerker verleent de houder het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. (2) Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

26 Art. 129 lid 3 Uniemerkerverordening luidt: “Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerker het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”

27 HvJ EG 26 april 2007, C-348/04 (*Boehringer Ingelheim/Swingward II*).

28 Op het moment van het ter perse gaan van dit nummer heeft het Hof inderdaad in deze lijn beslist: HvJ EU 13 oktober 2022, C-355/21 (*Perfumesco/Proctor & Gamble*).

29 Zie bijv. Rb. Den Haag 11 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 (*Syngenta/ZeeNop*) met toepassing van HvJ EG 26 april 2007, C-348/04 (*Boehringer Ingelheim/Swingward II*); V.zr. Rb. Den Haag 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1015 (*Alpargatas/ASW*).

30 Kur 2021, p. 228-236.

31 Zie ‘Storage and destruction of counterfeit goods: the safety and environmental challenges’, *WCO News*, nr. 86.

32 Zie www.react.org.

ruimten, waarna SNB-React verder zorgdraagt voor de duurzame en sociale verwerking van de goederen.³³

Voor veel producten geldt dat het proces van recycling kostenefficiënter wordt naarmate het om grotere volumes gaat. Dit brengt mee dat de goederen soms lang opgeslagen moeten worden voordat het proces van recyclen in gang kan worden gezet.

(ii) **Toestaan uitverkoop voorraad tegen schadevergoeding/licentie**

Het toestaan van de uitverkoop van de voorraad inbreukmakende goederen is een bij uitstek duurzaam alternatief, dat vaak wordt gezien in schikkingen, maar niet in rechterlijke uitspraken. Het zal echter zelden een reële mogelijkheid zijn. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling komen en zich tot de rechter (moeten) wenden, zal de rechthebbende vanzelfsprekend voor verstrekende(re) en definitieve maatregelen gaan ter beëindiging van de inbreuk. Een inherent nadeel van het toestaan van de uitverkoop van de voorraad is uiteraard dat de inbreukmakende goederen in het handelsverkeer blijven. Merkhouders zullen wijzen op de risico's van (*post sale*) verwarringsgevaar, reputatieschade of verwatering van het merk. Hier zal dan ook op zijn minst compensatie in de vorm van een licentie of schadevergoeding tegenover moeten staan. Ook zal een opgave moeten worden verstrekt van de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende goederen. Dan zijn er nog inbreukmakende goederen waarvoor het toestaan van de uitverkoop van de voorraad in het geheel geen optie is, omdat zij niet voldoen aan kwaliteits- en (product)veiligheidseisen en zodoende schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid en gezondheid van consumenten. Dit kan zich bij uitstek voordoen bij namaakpesticiden, -elektronica of -geneesmiddelen, maar ook daarbuiten. Hier ligt ook nog het risico van productaansprakelijkheid van de rechthebbende op de loer.³⁴

(iii) **Overhandiging aan de rechthebbende c.q. aan liefdadigheidsorganisaties**

Wanneer de goederen aan de rechthebbende worden overhandigd, heeft deze volledige controle over het lot en de bestemming van de goederen. De rechthebbende met een groen hart kan zelf een duurzame oplossing kiezen, zoals de overdracht aan een liefdadigheidsinstantie. Interessant in dit verband is art. 12 lid 3 van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen, dat nadrukkelijk bepaalt dat de lidstaten "kunnen bepalen dat, wanneer hun bevoegde rechterlijke instanties bevelen de inbreukmakende goederen uit de handel te nemen, deze instanties, op verzoek van de houder van het bedrijfsgeheim, kunnen bevelen *de goederen aan de houder of aan liefdadigheidsorganisaties te over-*

handigen".³⁵ Een dergelijke bepaling is echter niet te vinden in de IE-wetten. De rechthebbende kan de afgifte ter vernietiging vorderen, om de goederen vervolgens niet te vernietigen maar deze te schenken aan zorginstellingen, daklozencentra, liefdadigheidsorganisaties etc. Ook is het mogelijk goederen waarmee inbreuk op een octrooi wordt gemaakt op te vorderen als eigendom op grond van art. 70 lid 7 ROW.³⁶ In geval van inbreuk op een ander IE-recht kan mogelijk worden gedacht aan afgifte van de inbreukmakende goederen als een vorm van schadevergoeding in natura ex art. 6:103 BW (eventueel met een aanvullende schadevergoeding in geld).

Een belangrijk nadeel van de afgifte van inbreukmakende goederen aan de rechthebbende is dat de (logistieke en administratieve) lasten én de kosten voor duurzame verwerking of overhandiging aan goede doelen voor rekening komen van de rechthebbende. In het laatste geval valt bovendien niet uit te sluiten dat de inbreukmakende goederen opnieuw in het handelsverkeer worden gebracht zonder dat de rechthebbende daarop controle kan uitoefenen, met alle risico's – van verwarrings- en verwateringsschade tot productaansprakelijkheid – van dien.³⁷ Met betrekking tot goederen die zich lenen voor overhandiging aan liefdadigheidsorganisaties kan intussen worden gedacht aan disclaimers die elke indruk van een commerciële band wegnemen.³⁸

(iv) **De-branding en re-branding**

Ten aanzien van bepaalde inbreukmakende goederen kan het verwijderen van het onderdeel dat inbreuk maakt op bijvoorbeeld een octrooi of modelrecht een duurzamer alternatief zijn voor vernietiging van het gehele product.³⁹ Zo ligt het voor de hand dat het verwijderen van het in-

35 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, *PbEU* L 157/1. Cursivering toegevoegd.

36 Art. 70 lid 7 ROW: "De octrooihouder heeft de bevoegdheid roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel de bevoegdheid onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen van die zaken, en onttrekking aan het verkeer te vorderen van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van die zaken. De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende beslag en executie tot afgifte van roerende zaken zijn van toepassing. Bij samenloop met een ander beslag gaat degene die beslag heeft gelegd krachtens dit artikel voor. Een vordering als bedoeld in de eerste volzin wordt op kosten van de gedaagde uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van de vordering dient een afweging te worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden."

37 WIPO Advisory Committee on Enforcement, 'The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study', WIPO/ACE/12/3 30 August 2017.

38 Zo ook Kur 2021, p. 228-236; Dorenbosch 2022, p. 149. Vgl. de disclaimer/sticker inz. Vzr. Rb. Noord-Holland 1 november 2021, ECLI:NL:RBNH0:2021:9643 (*Jiskefet/Noblesse*) (vernietigd in Hof Amsterdam 28 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851).

39 Vgl. Van Nispen 2022, p. 5. Geschillen over de vraag of een verwijdering (of wijziging) in het gegeven geval ver genoeg gaat, kunnen zo nodig onderwerp zijn van een executiegeschied.

33 'Making Disposal of Counterfeits Sustainable: the REACT way', *WIPO Magazine* September 2018.

34 HvJ EU 7 juli 2022, C-264/21, ECLI:EU:C:2022:536 (*Fennia/Philips*).

breukmakende teken de merkinbreuk wegneemt. In art. 46 TRIPs-verdrag is evenwel met betrekking tot nageemaakte merkartikelen bepaald dat “het eenvoudigweg verwijderen van het onrechtmatig aangebrachte handelsmerk niet voldoende [is], behalve in *uitzonderlijke gevallen*, om het in het verkeer brengen van de goederen toe te laten”.⁴⁰ Los hiervan zal het verwijderen van het inbreukmakende teken de inbreuk niet altijd kunnen wegnemen. Zoals Kur en Dorenbosch opmerken zal daarvan geen sprake zijn indien product en merk samenvallen, zoals in het geval van vorm-, positie- of patroonmerken.⁴¹ Daarnaast valt te denken aan producten die na verwijdering van het teken inbreuk (blijven) maken op bijvoorbeeld auteurs- of modelrechten.⁴²

Met betrekking tot originele producten is nog van belang dat het verwijderen van een merk – door bijvoorbeeld een importeur of wederverkoper – mogelijk evenzeer inbreuk oplevert. In *Mitsubishi/Duma* heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat het door Duma in een douane-entrepot van vorkheftrucks verwijderen van de Mitsubishi-merken (inclusief identificatieplaatjes en serienummers) en deze, alvorens de trucks op de markt te brengen in de EER, te vervangen door Duma-merken, inbreukmakend is.⁴³ Zowel Kur⁴⁴ als Dorenbosch⁴⁵ wijzen erop dat onduidelijk is of uit *Mitsubishi/Duma* een algemene regel valt af te leiden dat de- en re-branding inbreukmakende handelingen zijn. Indien dat zo zou zijn, kan op de verwijdering van het merk alsnog vernietiging van de betreffende goederen volgen. Dit kan mijns inziens niet de bedoeling zijn van de uitspraak in – de overigens zeer specifieke zaak – *Mitsubishi/Duma*.

(v) *Recycling en upcycling*

Recyclen is het vernietigen of ontleden van het product en het gebruiken van de materialen om een nieuw product te maken met dezelfde of mindere waarde; upcyclen is gedefinieerd als een vorm van hergebruik waarbij het product geheel of deels intact blijft, maar daaraan waarde of creativiteit wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door het nieuw leven in te blazen en een nieuwe gebruiksfunctie te geven.⁴⁶ In de literatuur is aandacht besteed aan de spanning die deze verwerkingsvormen kunnen opleveren met IE-rech-

ten.⁴⁷ Daarbij hebben de auteurs vooral originele, door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte goederen voor ogen. Wanneer de indruk van een commerciële band blijft bestaan, de merkhouder (andere) gegronde redenen heeft voor verzet of – in het geval van (industriële) vormgeving – de afstand van het nieuwe product met het oorspronkelijke product te gering is om van een andere totaalindruk of andere algemene indruk te kunnen spreken, dan kan (alsnog) sprake zijn van inbreuk. In de literatuur is erop gewezen dat de wet- en regelgeving op dit punt nodig gemoderniseerd moet worden⁴⁸ en dat de jurisprudentie van met name het HvJ EU zich op dit terrein zich verder zal moeten ontwikkelen.⁴⁹ Met betrekking tot inbreukmakende producten die daarvoor geschikt zijn zou recycling volgens de SNB-React-methode (ad i) waarbij goederen ontleed worden en de onderdelen aan de recyclingindustrie worden overgedragen een serieus te overwegen, duurzame – en in juridische zin, veilige – oplossing kunnen zijn.

Tussenconclusie

De hier besproken duurzamere alternatieven voor ontzekking, opslag en vernietiging kunnen op gespannen voet staan met IE-rechten. Welk alternatief de voorkeur heeft vanuit het oogpunt van handhavingsdoelmatigheid versus duurzaamheid hangt sterk af van de context, met name van de aard van de inbreuk en de aard van de goederen. Daarnaast zijn er de nodige obstakels op de weg naar verduurzaming. De kosten gemoeid met de maatregelen ter beëindiging van de inbreuk dienen ingevolge TRIPs en de Handhavingsrichtlijn voor rekening van de inbreukmaker te worden gebracht,⁵⁰ maar zou dit ook gelden voor de extra kosten voor duurzame verwerking? Problematisch is bovendien dat de inbreukmaker of tussenpersoon vaak onvindbaar is en niet zelden blijkt dat deze geen verhaal biedt. Los hiervan hangt veel af van de bereidwilligheid van overheden, autoriteiten en de betrokkenen bij het (civiele) proces.

40 De niet onbegrijpelijke gedachte achter deze – in zekere zin ‘punitieve’ – sanctie was dat counterfeit onvoldoende afgeschrikt zou worden indien de counterfeiter in geval van betrapping alsnog gemakkelijk zou ‘wegkomen’ met de vervolgens van het merk ontdane of van een ander merk voorziene handelswaar. Deze punitieve sanctie staat op gespannen voet met de hier besproken milieuaspecten.

41 Kur 2021, p. 228 e.v.; Dorenbosch 2022, p. 149.

42 In Rb. Amsterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (*Ferrari/Veni Vidi Vici Classic Cars*) kon worden volstaan met de verwijdering van het merk, omdat de McBurnie overigens geen inbreuk maakte op de auteurs- en modelrechten van Ferrari, zie nader par. 5.

43 HvJ EU 25 juli 2018, C-129/17, NJ 2019/181, m.nt. Gielen; IER 2018/55, m.nt. Leppink (*Mitsubishi/Duma*).

44 Kur 2021, p. 228.

45 Dorenbosch 2022, p. 148-149.

46 Dorenbosch 2022, p. 147.

47 Kur 2021; Dorenbosch 2022; A.M. van Aerde, ‘Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten’, IER 2022/11, p. 96-104.

48 Verkade schreef al in zijn annotatie bij BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577, NJ 1993/454 (*AP/Valeo*): “Men zegt wel eens dat wij leven in een wegwerpmaatschappij. Reparatie van een duurzaam gebruiksartikel kan in de papieren lopen. Een consument krijgt vaak te horen dat hij met een nieuw exemplaar voordeliger af is. Het lijkt niet gewaagd om vanuit milieu-optiek vraagtekens bij deze houding te plaatsen.” Zie voorts Kur 2021. De Europese Commissie heeft reeds aangekondigd de modellenregelgeving te willen moderniseren, om dit toegankelijker te maken en om de transitie naar een digitale en groene economie te ondersteunen, Europese Commissie 26 november 2020, COM(2020) 760 def, p. 5.

49 Kur 2021; Dorenbosch 2022. Er is zelfs voorgesteld goede trouw handelingen met als enig doel het verlengen van de levensduur van producten (wettelijk) uit te zonderen van de inbreukmakende handelingen waartegen de rechthebbende kan optreden; zie Pihlajarinne en Ballardine 2020, p. 239-250. Zie ook Pihlajarinne 2020.

50 Zie ook Van Nispen 2022, p. 9.

4. Duurzaamheid bij de vereenvoudigde douaneprocedure

In verschillende verdragen en richtlijnen van de EU wordt gewezen op het belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu en de bestrijding van klimaatverandering; doelstellingen van de EU waarmee – onder meer – de verwerking van afval in overeenstemming moet zijn.⁵¹ Volgens art. 4 van de Afvalstoffenrichtlijn staat vernietiging onderaan de prioriteitsvolgorde (*waste hierarchy*).⁵² In een *full study* heeft de Advisory Committee on Enforcement van de WIPO aandacht besteed aan duurzamere alternatieven voor vernietiging van inbreukmakende goederen alsmede aan milieuvriendelijke vernietigingsmethoden.⁵³ Zoals ook uit deze *full study* volgt, worden door de douanes wereldwijd aangetroffen goederen niettemin meestal (op milieuvriendelijke wijze) vernietigd.

SNB-React heeft desgevraagd laten weten dat nationale publieke autoriteiten (douaneautoriteiten, Openbaar Ministeries) “niet actief meewerken aan het ter beschikking stellen van de goederen ter recycling, primair omdat in de meeste (zo niet alle) EU-lidstaten een uitdrukkelijke wettelijke instructie of beleidsregel ontbreekt.”⁵⁴ Ook wijst SNB-React op verschillende omstandigheden die in de weg staan aan recycling volgens de SNB-React-methode, zoals de gebondenheid van douaneautoriteiten aan contracten (al dan niet uit aanbestedingen) met dienstverleners die de goederen vernietigen en daarnaast “de onwil en een gebrek aan motivatie om af te wijken van de thans gebruikelijke (meer vervuulende) wijzen van vernietiging van inbreukmakende goederen”.

Het is van belang dat een helder juridisch kader wordt geschetst, om te beginnen door het aanscherpen van de Anti-Piraterijverordening en de nationale uitvoeringswetten. Conform de prioriteitsvolgorde van de Afvalstoffenrichtlijn moet recycling van namaakgoederen (al dan niet volgens de SNB-React-methode) het uitgangspunt zijn, vernietiging de uitzondering voor goederen die ongeschikt zijn voor recycling of andere vormen van duurzame verwerking.

De duurzame verwerking door SNB-React wordt op dit moment hoofdzakelijk bekostigd door de leden en in mindere mate uit subsidieopbrengsten en uit opbrengsten van (waardevolle) restmaterialen. Waar mogelijk worden de kosten als

schade verhaald op de inbreukmaker of tussenpersonen, zoals de importeur. Waar dat niet mogelijk is, zal de rechthebbende (moeten) opdraaien voor de kosten voor de verwerking. Wellicht kan op EU- of nationaal niveau worden gedacht aan de oprichting van een fonds, vergelijkbaar met de *Treasury Forfeiture Fund* in de Verenigde Staten, waaruit de duurzame verwerking van inbreukmakende goederen kan worden bekostigd.⁵⁵

5. Duurzaamheid in rechte: ruimte voor een rechterlijke duurzaamheidstoets?

De verduurzaming van de IE-praktijk is vooralsnog in belangrijke mate afhankelijk van de bereidheid en welwillendheid van partijen “duurzame vorderingen” in te stellen c.q. tot duurzame executie over te gaan als alternatief voor opslag en vernietiging. Met deze bijdrage en het hier besproken, niet uitputtende overzicht van duurzame alternatieven voor opslag en vernietiging worden juristen in de IE-praktijk hiertoe hopelijk geïnspireerd en aangemoedigd. De vraag rijst vervolgens of bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de vorderingen voor de rechter ruimte bestaat voor een afweging van het belang van de rechthebbende tegen het milieubelang. De in de context van de corrigerende maatregelen toe te passen evenredigheidstoets lijkt inderdaad ruimte te bieden voor een dergelijke duurzaamheidstoets.

5.1 Evenredigheid (proportionaliteit) en duurzaamheid

Dat de jegens de inbreukmaker of tussenpersoon gelaste corrigerende maatregelen *evenredig* moeten zijn, volgt in de eerste plaats uit art. 46 TRIPs-verdrag.⁵⁶ Deze maatregelen dienen niet alleen evenredig te zijn met de ernst van de inbreuk, maar ook met de belangen van derden. Zo bepaalt art. 46 TRIPs-verdrag *in fine* dat “bij het behandelen van zulke verzoeken (...) de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen *alsmede de belangen van derden* in aanmerking [dient] te worden genomen.” De Handhavingsrichtlijn bepaalt op verschillende plaatsen dat de gelaste maatregelen evenredig moeten zijn met de ernst van de inbreuk én met de belangen van derden.⁵⁷ In zelfde zin bepalen art. 22 lid 1 BVIE, art. 3.18 lid 1 BVIE, art. 28 lid 8 Aw en art. 70 lid 7 ROW dat bij de beoordeling van de vordering tot onttrekking aan het verkeer en vernietiging rekening wordt gehouden met de evenredigheid tussen de

51 Art. 191 Verdrag betreffende de werking van de EU; Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, *PbEG* L 312/3.

52 Vgl. ook HvJ EU 18 december 2014, C-551/13, ECLI:EU:C:2014:2467, r.o. 44.

53 WIPO Advisory Committee on Enforcement, ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study’, WIPO/ACE/12/3 30 August 2017.

54 E-mail Ronald Brohm d.d. 18 augustus 2022. Zoals hiervoor onder 2 aan de orde is gekomen, zijn de uitzonderingsbepalingen met betrekking tot recycling optioneel geformuleerd.

55 WIPO Advisory Committee on Enforcement, ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP Infringing Goods – Full Study’, WIPO/ACE/12/3 30 August 2017, nr. 130; ‘Storage and destruction of counterfeit goods: the safety and environmental challenges’, *WCO News*, nr. 86.

56 Zie art. 46 TRIPs-verdrag; Van Nispen 2022, p. 5.

57 Art. 3 en overwegingen 17 en 24 considerans bij de IE-Handhavingsrichtlijn. Zie tevens art. 10 IE-Handhavingsrichtlijn: “Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden.”

ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.⁵⁸

Gezien de schade als gevolg van de opslag en vernietiging van goederen voor de samenleving en de planeet,⁵⁹ lijkt het geen twijfel dat “belangen van derden” het milieubelang mede omvatten. Mede onder invloed van de *European Green Deal*⁶⁰ en de *UN Sustainable Development Goals*⁶¹ zal aan dat belang steeds zwaarder gewicht toegekend worden.⁶² In het Handvest van de Grondrechten van de EU is het recht op milieubescherming verankerd in art. 37, dat bepaalt dat “een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu in het beleid van de Unie [moeten] worden geïntegreerd en overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling worden gewaarborgd”. De Handhavingsrichtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.⁶³ In inbreukzaken brengt dit mee dat de uitoefening van het recht op intellectuele eigendom (beschermd op grond van art. 17 lid 2 Handvest EU) indien aan de orde via toepassing van het evenredigheidsbeginsel moet worden gewogen te-

gen andere grondrechten en beginselen, waaronder het recht op milieubescherming.⁶⁴ Milieubescherming wordt overigens expliciet genoemd in een richtlijn op een ander terrein waar vernietiging van goederen aan de orde is: de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen.⁶⁵ In deze richtlijn wordt in de context van het evenredigheidsbeginsel nadrukkelijk gewezen op openbare veiligheid, consumentenbescherming, volksgezondheid én milieubescherming:

“(21) In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen om bedrijfsgeheimen te beschermen, worden afgestemd op de doelstelling van een goede werking van de interne markt voor onderzoek en innovatie, met name door de onrechtmatige verkrijging, gebruikmaking en openbaarmaking van een bedrijfsgeheim te ontmoedigen. *Bij dit afstemmen van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen mogen de fundamentele rechten en vrijheden of het openbaar belang, zoals openbare veiligheid, consumentenbescherming, volksgezondheid, en milieubescherming niet in gevaar worden gebracht, en mag evenmin afbreuk worden gedaan aan de mobiliteit van werknemers.*” (cursivering toegevoegd)

Specifiek met betrekking tot de vordering tot vernietiging is bepaald dat vernietiging niet aan de orde is daar waar andere haalbare opties zijn, zoals het ontdoen van de goederen van hun inbreukmakende kenmerken of het zich ontdoen van de goederen buiten de markt door ze bijvoorbeeld te schenken aan liefdadigheidsorganisaties.⁶⁶

5.2 Rechterlijke duurzaamheidstoets

Dan is het vervolgens de vraag of de rechter de toewijsbaarheid van de vordering tot afgifte ter vernietiging van inbreukmakende goederen *zo nodig ambtshalve* kan toetsen aan het milieubelang. Op grond van de Handhavingsrichtlijn moet de nationale rechter de evenredigheid (of: proportionaliteit) van de gevraagde maatregel beoorde-

58 Zie nader Van Nispen 2022, p. 8-9. Vgl. ook Spoor/Verkade/Visser 2019, par. 11.30: ‘Naar onze mening dient de rechter in daarvoor in aanmerking komende gevallen te volstaan met een veroordeling tot een zodanige onbruikbaarmaking/wijziging dat daardoor de inbreuk wordt opgeheven. [...] Dat strookt met de onverminderd toepasselijke proportionaliteits-toets van art. 28 lid 8 Aw.’ De auteurs verwijzen hierbij nog naar de expliciete wettelijke uitzondering op de vernietigingssanctie voor o.m. bouwwerken in art. 28 lid 6 Aw, alsmede naar een vonnis van Pres. Rb. Leeuwarden 29 november 1988, *BIE* 1994/43 (*Kledingwinkel-interieur*).

59 Denk aan de verspilling van grondstoffen, uitstoot, bodem- en luchtverontreiniging.

60 Zie meer specifiek het actieplan voor intellectuele eigendom (COM (2020), 760 def). In de context van de voorgenomen modernisering van de modellenregelgeving wordt bijvoorbeeld gewezen op het milieubelang, zie Europese Commissie 26 november 2020, COM(2020) 760 def, p. 7: “Tot slot is de in economisch opzicht belangrijke markt voor reserveonderdelen, als gevolg van de slechts gedeeltelijke harmonisering van modelbescherming voor onderdelen die voor de reparatie van complexe producten worden gebruikt, nog altijd zeer versnipperd, wat de concurrentie ernstig verstoort en de transitie naar een duurzamere en groenere economie belemmert.”

61 De SDG zijn te raadplegen via <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

62 Vgl. A-G Pitruzzella in de conclusie van 12 mei 2022, C-197/21 (*Soda Club/MySoda*), punt 1: “De 21e eeuw wordt gekenmerkt door een wijdverbreide bewustwording van het effect van onze consumptiepatronen op fundamentele kwesties zoals met name de bescherming van het leefmilieu. De Europese Commissie heeft in haar mededeling van 2015 ‘Maak de cirkel rond – Een EU-actieplan voor de circulaire economie’ de deugden van dit type economie in de volgende bewoordingen geprezen: “De overgang naar een meer circulaire economie, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt, levert een essentiële bijdrage aan de inspanningen van de EU om tot een duurzame, koolstofarme, hulpbronnefficiënte en concurrerende economie te komen. Deze circulariteit van de economie houdt in dat waren die op het grondgebied van de Unie voor het eerst door de merkhouders in de handel zijn gebracht, worden hergebruikt, afgevoerd of nagevuld voordat zij verder worden verhandeld. Dit is de context van de onderhavige prejudiciële zaak, die het Hof in de gelegenheid stelt te preciseren onder welke voorwaarden de noodzakelijke verzoening tussen de rechtmatige belangen van enerzijds deze houders en anderzijds derden die hun waren hergebruiken en opnieuw verkopen, dient plaats te vinden.”

63 Overweging 32 considerans.

64 Art. 52 lid 1 Handvest EU luidt: “Beperkingen op de uitoefening van de in dit handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen alleen beperkingen worden gesteld indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen beantwoorden.”

65 Richtlijn 2016/943.

66 Overweging 28 considerans Richtlijn 2016/943: “(...) *Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen corrigerende maatregelen niet noodzakelijkerwijs betekenen dat de goederen moeten worden vernietigd, indien er andere haalbare opties zijn.* Dergelijke opties omvatten bijvoorbeeld het goed ontdoen van zijn inbreukmakende kwaliteit of het zich ontdoen van de goederen buiten de markt door ze bijvoorbeeld te schenken aan liefdadigheidsorganisaties.” (cursivering toegevoegd)

len.⁶⁷ Zoals hiervoor betoogd, dient in de context van de beoordeling van de evenredigheid van de gevraagde corrigerende maatregelen ter beëindiging van IE-rechten tevens het algemeen belang te worden gewogen, dat het milieubelang mede omvat. Het is voorts vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU dat de rechter nationaal recht dient te interpreteren op zodanige wijze dat dit niet in conflict komt met fundamentele rechten of andere algemene beginselen van EU-recht, zoals het evenredigheidsbeginsel.⁶⁸ De rechter dient er evenwel voor te waken dat hij niet buiten de grenzen van de rechtsstrijd treedt. Wanneer een partij zich beroept op het milieubelang dient de rechter dit mee te wegen. Komt het milieubelang niet ter sprake, dan lijkt de ruimte tot een duurzamer alternatief voor vernietiging te komen beperkter.⁶⁹ Overigens volgt uit de hierna te bespreken rechtspraak dat de beoordeling van de evenredigheid van de maatregel met de ernst van de inbreuk kan resulteren in een duurzamere oplossing, zonder dat het milieubelang (kenbaar) wordt gewogen. Ook komt het voor dat de rechter de vernietigingsvordering afwijst, omdat de inbreukmakende producten kunnen worden verhandeld in landen waar de IE-rechten niet (meer) van kracht zijn.⁷⁰

In het licht van de nadelen die kleven aan de hier besproken duurzame alternatieven en de conclusie dat de vraag welk alternatief doeltreffend en duurzaam is, sterk afhankelijk is van de context, is voorzichtigheid evenwel geboden. Waar twijfel bestaat over de vraag of het duurzamere alternatief voldoende recht doet aan alle betrokken belangen is voorstelbaar dat de rechter partijen tijdens het debat meegeeft duurzame oplossingen te overwegen en partijen gelegenheid biedt zich hierover uit te laten (zo nodig bij akte).

5.3 Duurzaamheid in de rechtspraak

In dit verband valt te wijzen op een aantal uitspraken waarin de rechter de vordering tot vernietiging op grond van de evenredigheid afwijst, met een duurzamere oplossing als resultaat. In *Ferrari/Veni Vidi Vici Classic Cars* vor-

derde Ferrari onder meer de vernietiging van de McBurnie, die inbreuk zou maken op de merk- en auteursrechten van Ferrari met betrekking tot de iconische Daytona Spider.⁷¹ Rechtbank Den Haag oordeelde dat sprake is van merkinbreuk, maar wees de vorderingen op grond van het auteursrecht en de slaafse nabootsing af. De vordering tot vernietiging is afgewezen:

“(4.30) Ferrari heeft gevorderd dat de McBurnie wordt vernietigd, en toestemming om daarvan beeldmateriaal te maken. Dit wordt afgewezen. *De inbreuk tot het staken van de merkinbreuk kan ook met een minder ingrijpend middel worden bereikt, namelijk door verwijdering van de merken van de McBurnie, zoals Veni Vidi Vici zelf ook al eerder had aangeboden.* Er bestaat verder geen reden om tot vernietiging van de McBurnie over te gaan. Het feit dat Ferrari heeft aangevoerd dat ontmanteling of onttrekking aan het verkeer onvoldoende is omdat zij een signaal wil afgeven aan de markt (afschrikwekkend effect) maakt dit niet anders. *Indien rekening wordt gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en deze maatregel staat dit niet in verhouding, de merkinbreuk kan ook al worden gestaakt door het verwijderen van de merken.*” (cursiveringen toegevoegd)

In dit geval was de merkverwijdering voldoende om een einde te maken aan de onrechtmatige toestand, omdat de McBurnie voor het overige geen inbreuk maakte op de IE-rechten van Ferrari. Een vergelijkbare afweging valt te lezen in een andere door Ferrari aangespannen inbreukzaak, waarin Ferrari zich op het standpunt stelde dat één van de door gedaagde geproduceerde zogenaamde kitcars inbreuk maakt op de (IE-)rechten van Ferrari met betrekking tot de Daytona Spider.⁷² Merkinbreuk is aangenomen, de vorderingen op grond van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing zijn ook in deze zaak afgewezen. De gevorderde vernietiging is afgewezen, vanwege de beschikbaarheid van een redelijk alternatief, zijnde het verwijderen van de inbreukmakende tekens:

“(4.15) De sub 3 gevorderde vernietiging en de sub 4 gevorderde toestemming om daarvan beeldmateriaal te (laten) maken worden afgewezen. Artikel 2.22 BVIE, dat op grond van artikel 130 lid 1 UMVo van toepassing is, bepaalt dat bij de beoordeling van een dergelijke vordering rekening dient te worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden. *De rechtbank is van oordeel dat zowel het belang van [gedaagde] als het algemene belang dat producten niet onnodig vernietigd worden, zich in deze bijzondere situatie verzetten tegen vernietiging van de auto. Er is immers een redelijk alternatief beschikbaar waarmee de inbreuk*

67 Art. 3 en overwegingen 17 en 24 considerans bij de IE-Handhavingsrichtlijn. Zie tevens art. 10 IE-Handhavingsrichtlijn: “Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke *evenredigheid* tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met *de belangen van derden.*” (cursivering toegevoegd) Hierover L. van Dongen, ‘Proportionality in IP enforcement: A Tale of Two Frameworks’, *IER* 2022/27, p. 213-221.

68 O.a. HvJ EG 29 januari 2008, C-275/06 (*Promusicae*), r.o. 70; HvJ EU 24 november 2011, C-70/10 (*Scarlet/SABAM*), r.o. 33, 36; HvJ EG 19 februari 2009, C-557/07 (*LSG/Tele2*), r.o. 28-29; HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13 (*Coty Germany/Stadtparkasse Magdenburg*), r.o. 34; HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09 (*L’Oréal/eBay*), r.o. 139; HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12 (*UPC Telekabel Wien*), r.o. 46.

69 Overigens is in de huidige tijd niet geheel ondenkbaar dat milieubescherming kwalificeert als recht van openbare orde, waaraan de rechter vorderingen met een (grote) milieu-impact ambtshalve dient te toetsen.

70 Zie bijv. Rb. Den Haag 16 december 2009, HA ZA 08-2775 (*Sharp Kabushiki Kaisha/Samsung Electronics*). Dit werd ook aangevoerd door de gedaagde in Rb. Den Haag 24 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M./Prijskiller*).

71 Rb. Amsterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (*Ferrari/Veni Vidi Vici Classic Cars*).

72 Rb. Den Haag 2 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6352 (*Ferrari/gedaagde*).

wordt gestopt. Het gaat in deze zaak, anders dan in de in dit kader door Ferrari aangehaalde uitspraken, om één inbreukmakend product waarvan op eenvoudige wijze de inbreukmakende tekens verwijderd kunnen worden. Bovendien wordt het inbreukverbod dat [gedaagde] wordt opgelegd versterkt met een dwangsom (zie hierna onder 4.16), die een stok achter de deur is om [gedaagde] ervan te weerhouden opnieuw inbreukmakende tekens op de auto aan te brengen. *Vernietiging van de gehele auto is niet proportioneel ten opzichte van het alternatief.* (cursiveringen toegevoegd)

In deze uitspraken leidt de toepassing van de evenredigheidstoets en een weging van “het algemene belang dat producten niet onnodig vernietigd worden” tot een duurzamere oplossing, namelijk de enkele verwijdering van het inbreukmakend teken.

In de zaak *T.O.M./Prijskiller* is nog nadrukkelijker geweest op het milieubelang dat zich verzet tegen vernietiging van goederen.⁷³ In deze zaak kwam de Haagse rechter tot het oordeel dat een aantal kinderfietsen van Prijskiller inbreuk maken op de auteursrechten en gemeenschapsmodelrechten van T.O.M. De verbodsvorderingen met betrekking tot de inbreukmakende fietsen zijn toegewezen. Met betrekking tot de gevorderde vernietiging stelde Prijskiller dat T.O.M. haar in de gelegenheid moet stellen de fietsen te verkopen buiten de EU, waar de fietsen niet zijn beschermd. De rechtbank oordeelde als volgt:

“(4.90)(...). Bij de beoordeling van de vordering tot vernietiging, heeft de rechtbank rekening te houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden. *Onder die belangen van derden schaaft de rechtbank ook het algemene belang dat verband houdt met de wijze waarop zorgvuldig omgegaan dient te worden met (schaarse) productiemiddelen en met de omstandigheid dat onnodige verspilling moet worden tegengegaan.*

(4.91) *In het licht van de aard van de inbreuk, die ziet op het op de fietsen aangebrachte design maar niet op de fietsen los van dat design, acht de rechtbank het vanuit maatschappelijk oogpunt niet te uit te leggen dat duizenden, deugdelijk functionerende kinderfietsen worden vernietigd.*

(4.92) Prijskiller kan ervoor kiezen *de fietsen van een ander design te voorzien of partijen kunnen een regeling treffen met betrekking tot de resterende voorraad inbreukmakende fietsen.* De rechtbank zal de vordering tot vernietiging echter afwijzen.” (cursiveringen toegevoegd)

In *Pet Bedding/Joris No Smell* ging het om een gestelde inbreuk op auteursrecht op verpakkingen voor bodembekleding van dierenverblijven.⁷⁴ De vorderingen gericht op een verbod om de afbeelding van de dierenfamilie te gebruiken en de daarop gebaseerde nevenvorderingen zijn toegewezen, de vordering tot vernietiging van de producten zijn afgewezen. De Voorzieningenrechter overwoog:

“(6.3) Het gevorderde onder III zal worden afgewezen. X c.s. hebben bij toewijzing van die ingrijpende maatregel onvoldoende belang, aangezien het hen niet gaat om het product zelf maar met name om de verpakking en het promotiemateriaal. X c.s. *kunnen aan de daarop gerichte vorderingen voldoen door hun producten om te pakken (te voorzien van nieuwe etiketten) en hun websites en dergelijke aan te passen.*” (cursivering toegevoegd)

Interessant aan de uitspraken inzake *T.O.M./Prijskiller* en *Pet Bedding/Joris No Smell* is dat de rechter concrete suggesties doet voor een meer evenredige (en duurzame) afhandeling van het geschil. Relevant zijn de overwegingen dat de producten i.c. (kennelijk eenvoudig) kunnen worden ontdaan van de inbreukmakende kenmerken en als nog bruikbaar en verkoopbaar zijn. Of deze alternatieve oplossingen zijn voortgesprongen uit het partijdebat of uit de groene vingers van de betreffende rechter valt niet uit deze uitspraken op te maken, maar ik meen dat dit mooie voorbeelden zijn van de toepassing van de duurzaamheidstoets in de context van vernietigingsvorderingen.⁷⁵

6. Conclusie

De vervuilende standaardpraktijk van opslag en vervolgens vernietiging van inbreukmakende goederen is onhoudbaar. In dit artikel is een aantal duurzamere alternatieven besproken waarmee een evenwicht kan worden gevonden tussen de belangen van rechthebbenden bij het beëindigen van de inbreuk en het algemeen milieubelang, dat in dit verband is gelegen in – onder meer – het vermijden van verspilling van schaarse grondstoffen, lucht- en bodemverontreiniging. De vraag welk alternatief niet alleen tot de meest duurzame, maar ook tot de meest doelmatige oplossing leidt is sterk afhankelijk van de context, waaronder met name de aard van de inbreuk en de aard van de producten. Dit vereist maatwerk.

Belangrijke beletsels voor de verduurzaming van de eenvoudige douaneprocedure worden gevormd door het (gebrekkige) wettelijke kader, de kosten en het ontbreken van de faciliteiten. Het ligt op de weg van de Uniewetgever en de nationale autoriteiten te voorzien in toereikende re-

⁷³ Rb. Den Haag 24 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M./Prijskiller*).

⁷⁴ Vzv. Rb. Amsterdam 25 april 2019, IEPT20190425 (*Pet Bedding/Joris No Smell*).

⁷⁵ Voorbeelden waarin de vordering tot productvernietiging wordt toegewezen ondanks een beroep op het milieubelang zijn er ook: zie bijv. Rb. Den Haag 11 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 (*Syngenta/ZeeNop*), r.o. 4.23.

gelgeving, middelen en faciliteiten om een duurzamere verwerking of bestemming van inbreukmakende goederen verplicht te stellen, laagdrempelig en betaalbaar te maken. Een duurzamere omgang met inbreukmakende goederen begint daarnaast met bewustwording en een coöperatieve houding van de betrokkenen. Verduurzaming is sterk afhankelijk van de bereidheid van autoriteiten en (de advocaten van) rechthebbenden duurzamere alternatieven te overwegen. De SNB-React-methode is een mooi voorbeeld van hoe de verwerking van inbreukmakende goederen duurzamer (en socialer) kan.

Daarnaast is bij de verduurzaming van de IE-praktijk een rol voor de rechter weggelegd bij de beoordeling van de evenredigheid van de gevorderde onttrekking, opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen. Zoals bevestigd door het TRIPS-verdrag, de Handhavingsrichtlijn en de regels van nationaal procesrecht ruimte voor een beoordeling van de evenredigheid van de gevraagde maatregel met niet alleen de inbreuk, maar ook het algemeen milieubelang. In de rechtspraak is een aantal voorbeelden te vinden van gevallen waarin de rechter een alternatieve, ten opzichte van de gevraagde vernietiging duurzamere veroordeling oplegt. Dit is een bemoedigende ontwikkeling.