

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Universiteit Gent

Academiejaar 2011-12



Op welke manier kan een modemerken zich tegen namaak beschermen?

Onderzoek naar de meest effectieve beschermings- en
handhavingsmechanismen op nationaal en internationaal vlak

Masterproef van de opleiding
‘Master in de rechten’

Ingediend door
Julie Lambrecht

Studentennr. 00705818
Major: Sociaal en Economisch Recht

Promotor: Prof. Dr. Gert Vermeulen
Commissaris: Prof. Dr. Brice De Ruyver

I. Woord vooraf

Mode en recht, een combinatie die op het eerste zicht niet veel gemeenschappelijks met elkaar heeft, maar waar wel degelijk een sterke band achterschuilt. Modelabels zijn uit de hele mode-industrie niet weg te denken. Ze staan symbool voor het huismerk en zijn onderdeel van het imago waarvoor het modebedrijf staat: De dubbele C van “Chanel”, de krokodil van “Lacoste”, het LV-symbool van “Louis Vuitton”... wereldwijd is de aandacht van de consument hierop gevestigd en hierin schuilt ook de grote aantrekking voor namaakproducenten. Miuccia Prada haalt aan dat het logo essentieel is voor een merk want de herkenning ervan zit in het logo en indien het bedrijf wilt uitbreiden, dan moet het logo ook meer gebruikt worden.¹ Wereldberoemde merken maar ook beginnende ontwerpers leveren een dagelijkse strijd tegen de namaak van hun logo. Het intrigeert me dan ook om na te gaan hoe modebedrijven omgaan met namaak want zoals Yves Saint Laurent ooit zei “*Un couturier qu'on n'a pas envie de copier... n'est pas un créateur, c'est une couturière*”². Namaak is dus ergens ook een vorm van erkenning en bevestiging van het succes van het modemerk. Met deze masterproef wil ik achterhalen hoe belangrijk het is voor modebedrijven om hun logo te gaan beschermen tegen namaak op nationaal en internationaal vlak en hoe er opgetreden kan worden op civiel- strafrechtelijk niveau. Want intellectuele eigendomsrechten zijn enkel waardevol wanneer ze ook effectief beschermd en gehandhaafd worden.³

Dankzij de steun en stimulans van mijn promotor, ben ik voor dit werkstuk daadwerkelijk op stap kunnen gaan en heb ik de kans gekregen om verschillende, interessante gesprekken te voeren met personen die voor dit onderzoek een grote meerwaarde vormden. Door deze gesprekken nam mijn interesse voor het onderwerp verder toe en kreeg ik een kritische visie die mij verder dreef om grondig te werk te gaan. Door op een interactieve wijze onderzoek te mogen en kunnen voeren, heb ik nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen en deze vormen een persoonlijke meerwaarde aan de opleiding tot ‘Master in de Rechten’. Ik dank mijn promotor en alle personen die mij te hulp hebben gestaan, dan ook van harte. Zonder hen was het niet mogelijk om op die manier mijn interesse en passie voor mode te combineren met de rechtenstudie. Met dit werkstuk hoop ik, op mijn eigen persoonlijke manier, een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van een modemerk.

¹ D. THOMAS, *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 272.

² A. BERTRAND, *La Mode et la Loi*, Paris, Cedat, 1998, 3.

³ M. KEPLINGER, “Combating Counterfeiting and Piracy,-A global Challenge”, Februari 2008, *WIPO Magazine*, 2.

II. Inhoudsopgave

I. WOORD VOORAF	
II. INHOUDSOPGAVE	
III. INLEIDING	1
IV. METHODOLOGIE.....	3
DEEL I: BELANG BESCHERMING EN HANDHAVING MODEMERKEN TEGEN NAMAAK.....	5
HOOFDSTUK 1. MODE EN MERKENRECHT	5
§1 DEFINITIE MERK EN MERKINBREUK	5
§2 BELANG BESCHERMING MERK IN HET ECONOMISCH LEVEN	7
§3 MERKBESCHERMING AANVRAGEN.....	8
3.1 Nationaal niveau: BBIE	8
3.2 Internationaal niveau: BHMI of WIPO	9
§4 VOORWAARDEN	11
§5 MOEILIKHEDEN BIJ MODEMERKEN	14
5.1 De link tussen ontwerpersnaam en modemerik	14
5.2 Kopiëren of gekopieerd worden	14
HOOFDSTUK 2. RELATIE MODE EN NAMAAK	16
§1 VERSCHIL NAMAAK VS. PIRATERIJ	16
§2 HISTORISCHE CONTEXT EN GROEI VAN NAMAAK	17
§3 GEVOLGEN VAN NAMAAK IN DE MODE	18
3.1 T.a.v. de overheid	19
3.2 T.a.v. de economie.....	20
3.3 T.a.v. de consument.....	21
3.4 T.a.v. de merkhouders.....	22
§4 DE NOOD VAN DE STRIJD TEGEN NAMAAK VAN MODE MERKGOEDEREN? BIJKOMENDE PROBLEMEN	23
4.1 Positie van mode t.a.v. andere namaakgoederen	23
4.2 De tolerantie van de consument	25
4.3 De verleiding van het internet en de aansprakelijkheid van de online verkoopplatforms.....	27
4.4 Probleem van de parallelle import.....	31
4.5 China	34
§5 HOE WORDT ER MET NAMAAK OMGEGAAN?	36
5.1 Beroemde modebedrijven.....	36
5.2 Beginnende en kleine modemerken	38
HOOFDSTUK 3. WETGEVEND KADER TER BESCHERMING EN HANDHAVING VAN IE-RECHTEN.....	41
§1 INTERNATIONAAL	41
1.1 Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële eigendom, 14 juli 1967.	41
1.2 Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 juli 1967.....	41
1.3 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken.	42
1.4 TRIPS Overeenkomst van 15 april 1994	42
§2 COMMUNAUTAIR	43
2.1 Douaneverordening 1383/2003/EG	44
2.2 handhavingsrichtlijn 2004/48/EG	47
2.3 Voorstel strafrechtlijn 26 april 2006	49
§3 BENELUX	50

3.1	<i>Eenvormige Beneluxwet op de merken: BMW</i>	50
3.2	<i>Het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom: BVIE</i>	51
§4	NATIONAAL: DRIE VERNIEUWDE WETTEN INZAKE HANDHAVING VAN IE- RECHTEN; DE EVALUATIE MET VROEGERE WETSBEPALINGEN	51
4.1	<i>Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van IE- rechten</i>	52
4.2	<i>Wet van 10 mei 2007 betreffende de gerechtelijke aspecten van de bescherming van IE- rechten.</i>	57
4.3	<i>Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van de IE- rechten</i>	60
4.3.1	De strijd tegen namaak aan de grens	60
4.3.2	De strijd tegen merknamaak in België	64
4.3.3	Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen	69
4.3.4	Toepassing van de WNP in de modesector: rechtspraak	71
DEEL II: DE EFFECTIEVE HANDHAVING- EN BESCHERMINGSMECHANISMEN		74
HOOFDSTUK 4. HOUDING VERSCHILLENDE NATIONALE ACTOREN T.A.V. MODE NAMAAK74		
§1	FOD ADMINISTRATIE VAN FINANCIËN, DOUANE EN ACCIJZEN	74
§2	FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE	76
§3	FEDERALE POLITIE	80
§4	THE FEDERAL COMPUTER CRIME UNIT, FCCU	81
§5	EFFECTIEVE CO-OPERATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE ACTOREN?	83
§6	MODEMERKHOUDERS	85
6.1	<i>Nut wetgeving 2007 voor de merkhouders</i>	85
6.2	<i>Vertegenwoordigingsorganisaties: ABAC-BAAN</i>	87
6.3	<i>Modebedrijven zelf onder de loep genomen: Delvaux en Been by d'Heygere</i>	89
§7	CONSUMENTEN	91
7.1	<i>Sensibiliseringsmaatregelen</i>	91
7.2	<i>Nood aan strafbepalingen? Vergelijk met Frankrijk</i>	98
HOOFDSTUK 5. INTERNATIONALE INITIATIEVEN OM TEGEN NAMAAK OP TE TREDEN 104		
§1	EUROPEES NIVEAU	104
1.1	<i>Strategie 2020 en “Single Market Act”</i>	104
1.2	<i>Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij, “The Observatory”</i>	104
1.3	<i>Customs Action Plan 2009-2012</i>	106
§2	INTERGOUVERNEMENTELE EN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN HUN IMPACT OP IE- RECHTEN	107
2.1	WTO	107
2.2	WIPO	108
2.3	WCO	109
2.4	<i>Internationale politiediensten: Interpol en Europol</i>	109
2.5	<i>ICC Belgium- BASCAP</i>	111
2.6	<i>Internationale belangenorganisaties: GACG en IACC</i>	113
§3	EU- CHINA DOUANE SAMENWERKING	114
§4	EU- VS SAMENWERKING: TRANSATLANTIC IPR PORTAL	115
§5	ACTA AGREEMENT	115
V. CONCLUSIE		119
VI. BIBLIOGRAFIE		122
VII. BIJLAGEN		

III. Inleiding

Intellectuele eigendom in mode is een complex gegeven. Er zijn immers uiteenlopende vormen om elk modeartikel te beschermen. Enerzijds omdat modeartikelen heel verschillend zijn (schoenen, textiel, accessoires, juwelen, parfums...) en anderzijds omdat het intellectueel eigendomsrecht een waaier van mogelijkheden aanbiedt (auteursrecht, modellen, patenten, bedrijfsgeheimen en merken). Wanneer een modeartikel tegen namaak beschermd wordt, dan is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop een item op de markt wordt gebracht en verkocht, en vooral om na te gaan of er geen voorafgaande rechten zijn die de bescherming kunnen tegen gaan.⁴

In deze masterproef wordt de aandacht uitsluitend gevestigd op merken die zowel woorden, slogans als logo's inhouden. Meer specifiek zal vooral gekeken worden naar het belang van het logo aangezien deze vaker door consumenten herkend wordt dan soms de naam van het modehuis zelf. De belangrijkste functie van een merklogo is het onderscheidend vermogen om gelijkende modeartikelen van elkaar te kunnen distantieren. Consumenten gaan bij aankoop van bepaalde merken dit associëren met een zekere reputatie en kwaliteit van het merk. Luxe logo's stralen een levensstijl van welvaart, status en chic uit. Ze worden het object van een publiek verlangen, maar creëren ook een vraag waar niet iedereen aan kan voldoen. De kostprijs van de originele items is voor vele consumenten immers irreëel waardoor de namaakbusiness heel interessant geworden is voor hen.⁵ Gekende merken zijn dan ook de voornaamste slachtoffers van namaak want het is door hun prestige en bekendheid dat de namakers geboeid zijn.⁶ De namaakproducten zijn geëvolueerd van slechte kwaliteitsproducten naar uiterst precieze kopieën waarvan de verschillen amper merkbaar zijn en waardoor de handhaving ervan ook moeilijker is geworden.

Merknamaak is en blijft echter, hoe verleidelijk ook, diefstal van intellectuele eigendom. Door de globalisering zou deze dan ook gezien kunnen worden als de misdaad van de 21^e eeuw.⁷ Niet alleen de bekende grote labels maar ook beginnende ontwerpers trekken derden aan die mee van hun creatieve inspanningen en investeringen profiteren. Daarom heeft de mode-industrie nood aan een brede en toegankelijke bescherming tegen het meeliften van derden op hun creativiteit en innovativiteit.⁸

⁴ G. JIMENEZ, B. KOLSUN, *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 35.

⁵ Namaakkopiën worden immers op de markt gebracht aan 5-10% van de originele prijs; D. THOMAS, *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 273.

⁶ J. HUBERMONT, "La mode face aux droits de la propriété intellectuelle", *IRDI* 2007, 134.

⁷ Zie uitspraak James Moody in G. JIMENEZ, B. KOLSUN, *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 107.

⁸ Zie de vergelijking van bekende labels zoals G-star, Tommy Hilfiger en Adidas met kleine beginnende ontwerpers zoals Eva Anna Hekking in B. VAN DEN AKKER, "Fashion: merkgebruik in de mode?", *Bull BMM* 2010, afl. 1, 2.

Om dit alles te gaan kaderen, zal naast de uitleg over mode in het merkenrecht en de namaakproblematiek, het wetgevend kader gesitueerd worden met de belangrijke rechtspraak die modebedrijven gaat ondersteunen in hun strijd. Daarnaast wordt ook de handhaving van de overheid zelf toegelicht. Nieuwe initiatieven op nationaal en internationaal niveau worden geanalyseerd want mode kent, net als muziek, geen grenzen. Er zal onderzocht worden in hoeverre de bestaande beschermings- en handhavingsmechanismen efficiënt zijn voor de modebedrijven. Op welke manier de samenwerking tussen douane, politie, FOD economie en modebedrijven verloopt en waar er nog lacunes zitten in wetgeving, samenwerking en rechtspraak. Hierbij is ook de visie van de consument op namaak en de strijd ertegen van groot belang.

Dit werkstuk wordt opgedeeld in twee delen naargelang de twee onderzoeksvragen.

1. Waar ligt het belang van een modemerken om zich tegen namaak te gaan beschermen, hoe kan dit en waar zijn de moeilijkheden?
2. Wat zijn de effectieve handhavings- en beschermingsmechanismen op nationaal en internationaal vlak? Is er een evolutie op te merken in de strijd tegen namaak? Wat zijn de nuttige alternatieven, nieuwe initiatieven?

In deel I wordt de verhouding tussen de mode en het merkenrecht uitgelegd via definities, het belang, het ontstaan en de voorwaarden van merkbescherming en de moeilijkheden die modemerken ondervinden (1). Vervolgens wordt de relatie tussen mode en namaak, de impact ervan op verschillende niveaus en de nood van de strijd ertegen in de mode met de moeilijkheden hieromtrent, besproken (2). Tenslotte wordt er een situering gegeven van het wetgevend kader met de bestaande regelgeving op nationaal en internationaal vlak (3).

In deel II zal er gekeken worden naar de houding van de verschillende actoren op nationaal niveau (4) en de initiatieven en manieren om tegen namaak op te treden op internationaal niveau (5). In de conclusie zal tot slot antwoord gegeven worden op de bovenstaande vragen.

IV. Methodologie

Deze masterproef is grotendeels op persoonlijke research gebaseerd in plaats van de klassieke literatuurstudie. In samenspraak met mijn promotor werd het immers belangrijk geacht om goed de werking van de drie actoren nauw te betrekken aangezien ze onderling sterk op elkaar inspelen en een belangrijke rol hebben in deze problematiek. Om een beter inzicht in de positie van de overheid, de merkhouders en consument te krijgen, waren persoonlijke interviews⁹, mailcorrespondenties en inzage in niet gepubliceerde documenten vereist. Het resultaat is een persoonlijke verwerking van de verworven gegevens met een eigen kritische conclusie over hoe er met namaak van modemerken omgegaan wordt.

Een eerste gesprek die mij een duidelijk beeld gaf van de verhouding tussen het recht en de modewereld was in november 2010 met mevr. Julie De Bruyn in de stad voor de modeliefhebbers, Parijs. Zelf schreef ze voor haar LL.M. in European Competition and IP law een masterproef over de band tussen het intellectueel eigendomsrecht en de mode.¹⁰ Gedurende ons gesprek lichtte ze me in over de verschillende beschermingsmogelijkheden die een modeontwerper/bedrijf kan inschakelen in de ‘Fashion World’. Hierdoor wist ik vervolgens dat ik mijn onderzoek inzake namaak in de mode ging afbakenen tot het merk dat achter elk waardevol bedrijf schuilt.

Nadat ik verder mijn onderzoeksvragen opgesteld had, vond ik het essentieel om de positie van de overheid te gaan onderzoeken. Een eerste interview had ik met dhr. Luc Van de Velde- Poelman van de FOD Administratie van Financiën, Douane en Accijnzen op 1 april 2011 te Brussel. Via dit gesprek verkreeg ik een sterk theoretische kennis van hoe de Belgische douane de Europese richtlijnen en verordeningen inzake de handhaving van namaak implementeert en uitvoert. Een meer praktische visie verkreeg ik door mijn gesprek op 20 oktober 2011 met dhr. Christian De Buysscher van dezelfde FOD, van de douane afdeling aan de haven te Antwerpen. Naast de douane instanties, wilde ik ook de positie van de FOD Economie achterhalen. Dit werd mogelijk door een interview met dhr. Jonathan Swinnen, controleur bij de Taskforce Namaak, Algemene Directie Controle en Bemiddeling op 15 maart 2012.

Naast de houding van de overheid, richtte ik me ook naar de merkhouders en hun attitude t.a.v. namaak. Een eerste algemeen beeld verkreeg ik op 5 april 2011 van Meester Carl De Meyer, advocaat bij Hoyng Monegier, die mij de juridische achtergrond toelichtte en de problemen in de praktijk. Via het creatief duo Stephanie en Benoît d’Heygere, oprichters van het beloftevolle nieuwe modemerk “Been By d’Heygere”, kreeg ik vervolgens inzicht in hoe beginnende ontwerpers t.a.v. bescherming staan en hun anticiperende houding t.a.v. mogelijke namaak.

Daarnaast had ik gesprekken met dhr. Roland de Meersman, Managing Director van de organisatie ABAC-BAAN en mevr. Katia Bodard van het ICC Belgium op 3 november 2011. Beide organisaties spelen een belangrijke rol inzake de strijd tegen namaak en de bescherming van intellectuele eigendom, hierna IE- rechten genoemd. ABAC-BAAN zorgt specifiek voor de concrete informatie, opzoekings- en handhavingscorrespondenties tussen de overheidsinstanties en de merkhouders. Het ICC Belgium gaat via BASCAP, Business Action To Stop Counterfeiting and Piracy, de algemene bescherming van IE- rechten, promoten en namaak op nationaal en internationaal niveau gaan aanvechten door wetenschappelijk onderbouwde informatie hierover toegankelijk te maken. Mevr. Bodard lichtte me verder ook in over de recente oprichting van de “*Stichting Neen aan Namaak en Piraterij*” van 16 juni 2011, die het resultaat is van een samenwerking tussen de FOD Douane en Accijnzen en het ICC Belgium met als doelstelling de sensibilisering van de consument.

Dit bracht mij dan tot onderzoek van deze laatste factor, namelijk de beïnvloeding van de houding van de consument. Want niet alleen de overheidinstanties, maar ook de luxe modemerkhouders zelf zoals “Louis Vuitton”, “Chanel” en “Louboutin” en internationale organisaties zoals de IACC¹¹, de CFDA in samenwerking met eBay¹² en Harpers Bazaar lanceerden reeds sensibiliseringscampagnes t.a.v. de consument zoals “*Fakes are never in Fashion*” and “*You can’t fake fashion*”. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie via de European Observatory on counterfeiting and piracy, “The Observatory”, een “*Real Fake*” wedstrijd opgezet om kinderen te sensibiliseren.¹³

Om mij verder nog zo goed mogelijk te informeren had ik tenslotte ook nog mailcorrespondenties met dhr. Yves Meyers van Europol die mij gegevens verschaftte over het Franse douanebeleid; Mevr. Annemie van Gramberen en dhr. Marc Renaudière van “Creamoda”, de beroepsorganisatie die ‘Belgian Fashion’ ondernemingen bijstaat en begeleidt in alle facetten van het economisch leven; Meester Véronique Pede die mij een link verschaftte naar “Fashion Law” online; Mevr. Ann-Marie Cordia, journaliste bij Goedele Magazine en auteur van het “dossier Namaak” van de juni 2011 editie, die me bronmateriaal en contactgegevens verschaftte; en tenslotte mevr. Ann Collier van het IVOC, confectie en textielverzorging in opleiding, die me informeerde over het al dan niet ontbreken van IE-recht in de Belgische mode-opleidingen en de organisatie Centexbel.

⁹ De belangrijkste interviews zijn in de bijlagen verwerkt.

¹⁰ J. DE BRUYN “Intellectual property protection for fashion: a good fit?”, ULg 2009-2010, 92, *niet uitgeg.*

¹¹ International Anti Counterfeit Coalition

¹² Council of Fashion Designers of America

¹³ Zie *Infra* Deel II, Hoofdstuk 4, §7, 7.1 Sensibiliseringmaatregelen

Deel I Belang bescherming en handhaving modemerken tegen namaak

Hoofdstuk 1. Mode en merkenrecht

§1 Definitie merk en merkinbreuk

Een gemeenschapsmerk kan volgens art. 2 van de Richtlijn betreffende de aanpassing van het Merkenrecht der lidstaten van 22 oktober 2008 gevormd worden door “*alle tekens die vatbaar zijn voor geografische voorstelling met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden*”¹⁴. Op nationaal niveau wordt er een gelijkaardige definitie gehanteerd die vermeld staat in het Beneluxverdrag, BVIE. Een individueel merk wordt hier als volgt beschouwd: “*alle benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden*”.¹⁵

Een merk mag bijgevolg niet verward worden met de *handelsnaam* want deze is de naam waaronder een onderneming in de markt handelt. Het recht hierop ontstaat door als eerste de naam in te voeren en te laten registreren bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank. In tegenstelling tot het merk, waar er bescherming is in de gebieden waar er registratie is gebeurd, is het recht van de handelsnaam beperkt tot het territorium waarin de naam bekend is.¹⁶ Wanneer er in deze masterproef gesproken wordt over merken, dan moet er gekeken worden naar de betekenis in bovenstaande definities die wijzen op *individuele* merken en niet op collectieve merken.¹⁷

Om te achterhalen of er sprake is van namaak, moeten er nagaan worden wat *merkinbreuk* is en daarom moet gekeken worden naar art. 2.20 lid 1 BVIE en de modegerelateerde rechtspraak hiervan. In het verdrag wordt het gebruik van het merkteken door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, aanzien als een inbreuk op de beschermingsomvang van het merkrecht. Zonder de

¹⁴ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten voor de EER relevante tekst, *Pb. L* 299, 25-33.

¹⁵ Art. 2.1. Beneluxverdrag van 25 oktober 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BVIE, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006, *BS* 26 april 2006.

¹⁶ BBIE, “Wat is Intellectueel eigendom? Handelsnamen”, https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/intellectual-property/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnICdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sgM_3gyBz9gmxHRQAJhzw7/, geconsulteerd op 29 februari 2012.

¹⁷ Collectief merk wordt in art. 2.24. lid 1 BVIE aanzien als “*alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken*”.

toestemming van de merkhouder wordt er immers inbreuk gemaakt op het exclusief recht en kan het onrechtmatig gebruik ervan verboden worden.

Art. 2.20. lid 1, sub a BVIE haalt als eerste aan dat het onrechtmatig is wanneer “*het teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.*” Gebruik in het economisch verkeer werd in de *Google/Vuitton*-zaak verder uitgeklaard als gebruik van het merk gelijke teken in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. M.a.w. wordt met dit arrest de particuliere sfeer uitgesloten.¹⁸ Het hof van beroep te Brussel oordeelde in de *Delvaux*- zaak dat art. 2.20. lid 1, sub a BVIE ook ingeroepen mag worden wanneer het merkteken gebruikt wordt op folders die publiek verspreid worden om een evenement in een nachtclub aan te kondigen. Hierdoor wordt het merk zonder toestemming en dus onrechtmatig gebruikt in het handelsverkeer.¹⁹

Art. 2.20. lid 1, sub b BVIE haalt vervolgens aan dat er geen gebruik mag zijn voor *soortgelijke* waren of diensten indien er daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hierbij wordt het associatiegevaar met het eigenlijke merk aangehaald. Om dit te verduidelijken wordt het *Adidas-Marca*- arrest als voorbeeld vermeld.²⁰

Art. 2.20. lid 1, sub c BVIE verbiedt verder het gebruik wanneer het gaat om *niet soortgelijke* waren of diensten maar wanneer het merk bekend is binnen de Benelux en er door het gebruik ervan een ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt of dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij kan de uitspraak van het hof van beroep te Brussel aangehaald worden in een andere *Adidas*- zaak.²¹ Ook de kwaliteits, communicatie en/of reclamefunctie van het merk moet bij deze bepaling opgemerkt worden. Zo werd in het *l’Oreal/Bellure*- arrest het fenomeen ‘meeliften’, waarbij een derde mee profiteert van de aantrekkingskracht, prestige en reputatie van een merk, aanzien als inbreuk. Er ontstaat immers schade t.a.v. de commerciële inspanning die de merkhouder heeft moeten leveren om het imago te creëren.²²

¹⁸ HvJ 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, *Google/Vuitton* e.a. <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 20 februari 2012.

¹⁹ Brussel 8 juni 2010, *Ing. Cons.* 2010, 655.

²⁰ In het arrest oordeelde de rechter dat het voor de concurrenten van Adidas op hun sport -en vrijetijdskledij, niet toegestaan was om sporenmotieven aan te brengen. Deze kunnen immers verwarring doen ontstaan met het door Adidas geregistreerde drie- strepenmotief ; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Adidas/Marca*, NJ 2000, 712. Zie hierover ook J. DEENE, “Adidas staat op zijn strepen, beschermingsomvang van het merkenrecht”, *Juristenkrant* 2008, afl. 170, 20.

²¹ De rechter oordeelde dat de voetbalhemden met vier strepen die parallel, symmetrisch en verticaal langs de kanten van de kleding liepen, inbreuk maakten op het drie- strepenmerk van Adidas. De gemiddelde voetballiefhebber zou immers een verband kunnen leggen tussen teken en merk waardoor de NV Kengi International meeprofiteert van de bekendheid van het merk en afbreuk doet aan de reputatie ervan; zie Brussel 23 juni 2009, A.R. nr. 2007/AR/1341, *Kengi International N.V./Adidas Salomon A.G.*, *IRDI* 2010, 165.

²² Zie hiervoor de precisering in het *Bellure*- arrest: HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L’Oréal/Bellure*, *Jur.* 2009, I-05185; F.BRISON, M. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom 2009-2010”, *IRDI* 2011, 190-192.

Tenslotte wordt art. 2.20. lid 1, sub d BVIE ook vermeld als inbreuk dat gebruikt wordt voor “(...) anders dan ter onderscheiding van goederen en diensten”.²³ Deze bepaling heeft voor dit werkstuk verder weinig nut aangezien ze niet strafbaar gesteld wordt in de wet inzake de bestrafing van Namaak en Piraterij, WNP, van 15 mei 2007.²⁴ Deze wet vormt immers samen met de douaneverordening 1383/3003²⁵ de nationale handhavingsinstrumenten in de strijd tegen de merknamaak.²⁶

§2 Belang bescherming merk in het economisch leven

Om de impact van namaak te achterhalen, moet men in de 1^e plaats de waarde en het belang van een merk verstaan en situeren in de dagdagelijkse economie die gemarkeerd wordt door de overconsumptie, de publiciteit en de overvloed van aanbod. Een bedrijf heeft twee basisfuncties, namelijk de innovatie en de marketing; intellectuele eigendom speelt in beide een rol. Merken op zich hebben een primair belang in het marketing proces want deze verwijst naar het succes op de markt, de verkoop, de winst, loyaliteit van de klanten en sensibilisering van de markt. De waarde van een merk representeert maar liefst 70 tot 90% van de luxe industrie wat wijst op het belang om deze zeker en vast te beschermen.²⁷

Een merk is bijgevolg geen zuiver juridisch fenomeen die enkel en alleen de functie heeft van herkomstaanduiding, ze neemt in de moderne economie meer en meer ruimte in. Ze vertegenwoordigt een essentiële waarde van het bedrijf en bevat verschillende functies waaronder deze van comfort voor de consument, het onderscheidend vermogen met andere artikelen, de identiteit van het bedrijf, de garantie van kwaliteit en waarborg (goodwill), en een zeker plezier om het artikel te kopen.²⁸

Concreet werd er door J. Verbruggen aan een merk een drietal belangrijke functies toegekend die elkaar constant beïnvloeden en onderling versterken: de herkomstaanduidende functie, de kwaliteitsfunctie en de reclame functie.²⁹ De *herkomstaanduidende* heeft in de maatschappij een

²³ Art. 2.20. lid 1, sub d BVIE vermeldt als volgt: “het teken dat gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” zie hierover meer ter verduidelijking in S.J.A. MULDER, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Waterloo, Kluwer, 2010, 121-122.

²⁴ Art. 8 §1, lid 1, sub a WNP stelt enkel de inbreuk op art. 2.20. lid 1, sub a,b,c strafbaar; zie Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestrafing van namaak en piraterij van de intellectuele eigendomsrechten, BS 18 juli 2007.

²⁵ Verordening 1383/2003/EG van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, *Pb. L* 196, 7-14.

²⁶ Beide instrumenten worden nog uitvoerig besproken, Zie *infra* Hoofdstuk 3 Wetgevend kader.

²⁷ X, “The role of trademarks in marketing”, *WIPO Magazine* 2002, 10-11.

²⁸ B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 24-25; F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautaire, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 39.

²⁹ J. VERBRUGGEN, “Merkenrecht functioneel bekeken”, *IRDI* 2001, 96-97.

primaire rol te vervullen waarbij ze aan het merk de mogelijkheid biedt om de kloof tussen producent en consument te dichten. Juridisch wordt ze erkend en beschermd door het hierboven aangehaalde art. 2.1. BVIE waarbij het merk aanzien wordt als “(...) *tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden*”. Het is dus noodzakelijk dat het teken aangewend wordt om een product of dienst van een onderneming te individualiseren en te onderscheiden.³⁰ Op modeniveau kan hierbij het *Burberry's II*- arrest aangehaald worden van het Benelux gerechtshof.³¹

Vervolgens dient *de kwaliteitsfunctie* als waarborg- en vertrouwensfunctie. De consument verwacht immers dezelfde kwaliteit te verkrijgen als in het verleden wanneer hij een goed van hetzelfde merk koopt. Deze wordt vooral economisch belangrijk geacht maar ook juridisch krijgt ze als individueel merk bescherming via art. 2.20. lid1, sub b,c en d BVIE. Tenslotte dient ook *de reclamefunctie* niet te onderschat worden. Economisch gezien is dit de machtigste waarde van een merk aangezien er een kooplustopwekkend vermogen aan vast hangt t.a.v. de consument. Een belangrijke uitspraak hieromtrent is het *Dior/Evora*- arrest waarbij de Advocaat-Generaal Jacobs uitdrukkelijk de reclamefunctie, naast de herkomstfunctie, de reputatie en goodwill van een merk, als autonoom kenmerk erkent en beschermt.³²

§3 Merkbescherming aanvragen

Omwille van de bovenstaande redenen is het van het grootste belang om tegen het gebruik van het merk door anderen te kunnen optreden als merkhouders. Dit kan enkel als er een registratie van het merk is gebeurd op nationaal, Benelux, communautair of internationaal niveau.

3.1 Nationaal niveau: BBIE

Indien het merk in één specifiek land geregistreerd moet worden, dan kan dit via de aanvraag van een nationaal depot.³³ Voor Nederland, Luxemburg en België gebeurt de registratie voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE, en geldt de inschrijving van een merk of logo voor tien jaar en is dit verlengbaar. De procedure van het depot, de inschrijving en de vernieuwing wordt beschreven in hoofdstuk 2 van het BVIE. De merkregistratie is vlot toegankelijk voor iedereen op persoonlijke titel of als organisatie. Registratie kan zowel online via “BOIP Online Filing”, als schriftelijk. Zodra het Bureau kennis heeft van de aanvraag, krijgt de aanvraag een datum van ontvangst toegekend en enkele dagen later is ze terug te vinden in het online merkenregister.

³⁰ Het vereiste van het onderscheidend vermogen wordt verder uitgelegd in §4 Voorwaarden.

³¹ Een merk moet volgens het hof “*een zodanig individueel karakter bezitten of gekregen hebben dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren*”, Benelux Gerechtshof 16 september 1991, RW 1991-92, 748.

³² HvJ 29 april 1997, C-251/95, advies Advocaat-Generaal Jacobs, overwegingen 31-32. <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 25 februari 2012; J. VERBRUGGEN, “Merkenrecht functioneel bekeken”, *IRDI* 2001, 96-122.

³³ Een overzicht van de nationale instanties is te vinden op www.OMPI.int/members, geconsulteerd op 2 december 2011.

Vervolgens worden alle formaliteiten afgewerkt³⁴ en na vier tot zes maand wordt het merk ingeschreven en is het dan ook beschermd. Als merkhouder ontvang je dan een inschrijvingsbewijs. Daarnaast is er ook een spoedinschrijving mogelijk waarbij het merk ingeschreven wordt van zodra aan de formaliteiten voldaan is en dat kan reeds na enkele dagen.³⁵ De tariefprijs voor een basisrecht individueel merk van drie klassen bedraagt €240 en de vernieuwing hiervan kost €260.³⁶

3.2 Internationaal niveau: BHMI of WIPO

Het belang om ook buiten de grenzen heen het merk te laten beschermen situeert zich in het feit dat de juridische bescherming enkel en alleen geldt in de landen waar de registratie heeft plaatsgevonden. Door een Benelux- inschrijving geldt de inschrijving dus niet automatisch in andere landen maar deze biedt wel het voordeel dat er een prioriteitstermijn is van zes maanden om het merk in het buitenland te laten registreren waardoor de inschrijving buiten de Benelux dezelfde datum krijgt als de basisregistratie in de Benelux. Afhankelijk van de afzet en exportstrategie heeft de modemerkhouders verschillende beschermingsopties.³⁷

Vooreerst is er de *Europese merkregistratie* waarbij er een depot neergelegd wordt voor het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, BHIM. Deze is een officiële instantie van de Europese Unie. Het merk wordt dan een gemeenschapsmerk en is vervolgens beschermd in alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Een merkregistratie neemt ongeveer twaalf tot achttien maanden in beslag, mits er geen oppositie ingesteld wordt en kost € 900 voor een online- en € 1050 voor een schriftelijke applicatie. De prijs voor deze registratie was vroeger echter € 1750 schriftelijk en €1600 online. Deze prijsvermindering van respectievelijk 40% en 44% is het resultaat van een beslissing in 2009 van de Europese Commissie en EU lidstaten om zo het verkrijgen ervan goedkoper en sneller te laten gebeuren in de Europese interne markt.³⁸ Wanneer er een verlenging is van de termijn van tien jaar, dan wordt er sinds 2009 respectievelijk €1350 en €1500 gevraagd.

Een aanvraag kan, in tegenstelling tot een internationale registratie, rechtstreeks voor het BHIM en gebeurt in één van de 22 officiële talen van de EU. Het voordeel situeert zich in het feit dat door één

³⁴ Formaliteiten houden in dat er aan de voorwaarden voldaan is; zie *Infra* §4.

³⁵ BBIE, “Merken beschermen in de Benelux, Informatie voor ondernemers”, http://www.kvk.nl/download/BBIE_Merk_NL_tcm14-177223.pdf, 1-20, geconsulteerd op 2 december 2011.

³⁶ Alle tarieven voor depots, vernieuwingen, wijzigingen en opposities zijn consulteerbaar op de afdeling merken, <https://www.boip.int>, geconsulteerd op 2 december 2011.

³⁷ BBIE, “Merken beschermen buiten de Benelux, informatie voor ondernemers”, https://www.boip.int/wps/wcm/connect/d086858045e79359aff4ffc2b49febbaa/BBIE_merkenbuitenBeneluxbrochure.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d086858045e79359aff4ffc2b49febbaa, 16, geconsulteerd op 2 december 2011.

³⁸ Europe Press Releases RAPID, IP/09/506, “Trademark protection in the EU gets much cheaper and easier to obtain”, Brussel 31 maart 2009, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/506&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>, geconsulteerd op 27 februari 2012.

enkele procedure het merk bescherming heeft in de ganse EU. Daarnaast moet echter ook de keerzijde vermeld worden dat, wanneer de aanvraag geweigerd wordt, dit ook automatisch geldt voor alle landen in de EU. Het is dus sterk aan te raden om, vooraleer de aanvraag ingediend wordt, na te gaan of er ergens al een merkinschrijving is, die de nieuwe registratie zou kunnen belemmeren. Deze procedure vraagt echter veel tijd en is niet kosteloos.³⁹

Daarnaast is er een *internationale* registratie mogelijk voor wanneer de merkhouder zijn merk niet alleen in enkele EU landen maar eventueel ook erbuiten wilt laten registreren. Elke aanvraag voor ieder land wordt dan afzonderlijk beoordeeld. Dit kan via een depot voor de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, WIPO, in Genève. Deze is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Hiervoor is er echter eerst al een Benelux -inschrijving mogelijk en via het Bureau is er dan een aanvraag mogelijk in een van de tachtig landen die aangesloten zijn bij het Systeem van Madrid⁴⁰, o.a. de Verenigde Staten, Japan, China en Australië zijn verdragstaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de internationale merkregistratie vijf jaar afhankelijk blijft van de basisregistratie (Benelux). Indien deze vervalt of beperkt wordt door een oppositieprocedure, dan weerspiegelt zich dat automatisch op de internationale registratie. De merkhouder moet hier dus zeker verscherpte aandacht aan geven. Het tarief bestaat uit drie verschillende onderdelen; vooreerst is er het basistarief, gevolgd door een complementair bedrag per land waar er bescherming is gevraagd en tenslotte een supplementair bedrag per klasse. De aanvraag gebeurt in het Engels of het Frans.⁴¹ Wanneer de landen niet aangesloten zijn bij het Systeem van Madrid, is er een registratie vereist via de nationale instantie van dat land, bijvoorbeeld Canada.⁴² Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid om een merk te deponeren voor een *bepaalde groep landen*. Bijvoorbeeld voor Afrika is deponeren mogelijk voor de Afrikan Regional Intellectual Property Organization, ARIPO.⁴³

Algemene conclusie: afhankelijk van de financiële positie van de merkhouder en zijn exportstrategie, zijn er verschillende beschermingsopties mogelijk. Als advies aan elke mode- ontwerper/bedrijf valt het sterk aan te raden om op zijn minst een aanvraag bij het BBIE in te dienen. Deze basisbescherming is immers essentieel en vraagt geen al te zware financiële inspanning. Indien het merk doorgroeit potentieel heeft over de grenzen heen, dan valt een Europese of internationale registratie zeker ook te overwegen waarbij het voordeel in de zes maand prioriteit schuilt.

³⁹ Alle informatie omtrent het depot voor het BHMI is te vinden op <http://oami.europe.eu/>, geconsulteerd op 6 november 2011.

⁴⁰ WIPO, "Database of Intellectual Property Legislative texts, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks", 27 juni 1989, <http://www.madridprotocol.info/ProtocolText.pdf>, geconsulteerd op 6 november 2011.

⁴¹ Zie voor algemene toelichting: www.wipo.int/madrid/en/general/ geconsulteerd op 6 november 2011.

⁴² Voor meer informatie hierover zie Canadian Intellectual Property Office, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00002.html, geconsulteerd op 3 december 2011.

In elk geval moet de merkhouders in beide gevallen er rekening mee houden dat er tegen de merkaanvraag, *oppositie*⁴⁴ ingesteld kan worden door anderen, oudere merkenrechthouders, die bezwaar hebben tegen de merkaanvraag. Voor het BBIE kan dit tot twee maanden en voor het BHIM kan dit tot drie maanden na de publicatie van de aanvraag. Dit kan tot gevolg hebben dat de nieuwe merkhouders gehouden is tot de verkoop te staken van zijn merkproducten en een schadevergoeding te betalen.⁴⁵

§4 Voorwaarden

Vooraleer er een inschrijving in het BBIE/ BHIM mogelijk is, moeten de onderzoekers vanaf 1 januari 1996 de absolute *weigeringsgronden* zoals opgesomd in art. 2.11, lid 1 BVIE aftoetsen. Wanneer er geoordeeld wordt dat het gedeponeerde teken onder één van deze weigeringsgronden valt, dan moet de inschrijving op gemotiveerde wijze geweigerd worden.⁴⁶

Terwijl art. 2.11. lid 1, sub a BVIE de verwijst naar de algemene definitie van art. 2.1. BVIE⁴⁷, haalt art. 2.11. lid 1, sub b BVIE de vereiste van het *onderscheidend vermogen* aan.⁴⁸ Er is een gemis hiervan wanneer besloten wordt dat het teken niet in staat is om deze essentiële functie te vervullen. Dit gebeurt ondermeer in het geval wanneer de tekens een uitsluitend beschrijvend karakter hebben,⁴⁹ of wanneer ze in het normale taalgebruik of handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.⁵⁰

Vanaf de aanvraag en niet op het moment van de registratie, moet deze vereiste afzonderlijk onderzocht worden in het licht van het *algemeen belang*.⁵¹ Er moet bij de beoordeling hiervan dan rekening gehouden worden met de perceptie van de *relevante consument*⁵² die kan variëren naar gelang het soort van teken. Uit de rechtspraak blijkt dat enkelvoudige letters of cijfers moeilijker aanvaard worden als onderscheidend vermogen en ook kleurmerken zullen zelden voldoen aan deze

⁴³ ARIPO, www.aripo.org, geconsulteerd op 6 november 2011.

⁴⁴ Voor meer informatie over de oppositie procedure, zie hoofdstuk 4 BVIE.

⁴⁵ BBIE, “Merken beschermen buiten de Benelux, informatie voor ondernemers”, https://www.boip.int/wps/wcm/connect/d086858045e79359aff4ffc2b49febaa/BBIE_merkenbuitenBeneluxbrochure.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d086858045e79359aff4ffc2b49febaa, 9-10, geconsulteerd op 2 december 2011.

⁴⁶ Art. 2.11. lid 3, 4 en 5 BVIE; I. VANHAUTE, “Eigen belang vs. Algemeen belang- botsende belangen in het merkenrecht”, *IRDI* 2007, 110.

⁴⁷ Waarbij ook art. 2.1. lid 2 BVIE aangehaald wordt die vormen die uitsluitend bestaan uit de aard van de waar, de wezenlijke waarde ervan of die noodzakelijk zijn voor de technische uitkomst ervan, uitsluit.

⁴⁸ Dit begrip werd reeds bij de herkomstfunctie van het merk besproken, zie *supra* §2. Belang bescherming van het merk in het economisch leven.

⁴⁹ art. 2.11. lid 1, sub c. BVIE.

⁵⁰ art. 2.11. lid 1, sub d. BVIE.

⁵¹ Over de inhoudelijke ontleding van “het algemeen belang” wordt hier niet verder op ingegaan maar voor meer informatie zie I. VANHAUTE, “Eigen belang vs. Algemeen belang- botsende belangen in het merkenrecht”, *IRDI* 2007, 110-132. In dit artikel worden de drie grote belangengroepen: merkhouders, concurrenten en consumenten bekeken in het licht van het algemeen belang en de evolutie hiervan in de rechtspraak van het merkenrecht.

⁵² Voor meer informatie over de “relevante consument”, zie C. VANLEENHOVE, “De relevante consument in het merkenrecht, het mystieke wezen ontsluit”, *IRDI* 2010, 354-357.

functie.⁵³ Omtrent de kleur wordt de spannende *Louboutin/Yves Saint Laurent*- rechtzaak aangehaald waarbij “Louboutin” een schadevergoeding van meer dan \$1 miljoen eist voor het onrechtmatig gebruik van ‘haar’ wereldberoemde rode schoenzool door YSL. De zaak werd opgestart in februari 2011 maar “Louboutin” werd voorlopig in het ongelijk gesteld omdat de New Yorkse rechter geoordeeld had dat er geen monopolie op een kleur genomen kan worden.⁵⁴

Vervolgens zijn er een aantal niet uitdrukkelijk uitgesloten tekens die de aanvaarding van het merk kunnen tegenhouden. Zo mag het teken ook niet onverenigbaar zijn met de goede zeden⁵⁵ en mag er ook geen misleiding t.a.v. het publiek ontstaan.⁵⁶ Er bestaat ook een verbod tot heraldische nabootsingen⁵⁷ en dit verbod heeft reeds impact gehad op modeniveau. Zo werd er in het *Maple Leaf*- arrest geoordeeld dat de toevoeging RW, River Woods, aan het esdoornblad van de Canadese vlag niet voldoende was om aan dit verbod te ontkomen.⁵⁸

Het valt ook op te merken dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen *associatie*- en *verwarringsgevaar* bij de beoordeling. Deze laatste dient niet te worden aangetoond wanneer er sprake is van een *bekend* merk⁵⁹ op grond van art.2.20. lid 1, sub c BVIE. Er moet dan enkel bewezen worden dat er associatiegevaar is, wat wijst op een ruimere bescherming t.a.v. bekende merken. In het *Adidas/Fitnessworld Trading Ltd*- arrest oordeelde het Hof van Justitie immers dat er sprake is van inbreuk van een bekend merk wanneer “(...) *deze het gevolg is van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, dat wil zeggen dat er een verband hiertussen gelegd*

⁵³ Zie voor voorbeelden in de rechtspraak: F.BRISON, M. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 184-186.

⁵⁴ De rechter oordeelde dat een kleur in de mode-industrie louter een ‘decoratieve’ en ‘esthetische’ functie heeft. “Louboutin” ging echter tegen deze uitspraak in beroep omdat de rode zool, het onderscheidend handelsmerk van de ontwerper is. De uitspraak was ook opvallend omdat de rode zool reeds in 2008 geregistreerd werd als merk in de VS en de EU. Het is nu wachten op uitspraak van de rechter in beroep, maar het is alvast duidelijk dat deze uitspraak van belang zal zijn of een kleur in de toekomst nog als onderscheidingsteken gekwalificeerd zal kunnen worden of niet. T. VISSER, “The devil wears Louboutin... of YSL?”, *Tijdschrift voor Marketing Mol/Blog*, 15 maart 2012, <http://www.molblog.nl/bericht/the-devil-wears-louboutin-of-ysl/>, geconsulteerd op 2 mei 2012; E. HAENTJENS, “Christian Louboutin verliest slag om rodeschoenzool”, *Weekend Knack*.Be, 12 augustus 2011, <http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/christian-louboutin-verliest-slag-om-rode-schoenzool/article-1195083214112.htm>, geconsulteerd op 7 oktober 2011.

⁵⁵ art. 2.4 sub a BVIE.

⁵⁶ art. 2.4 sub b BVIE.

⁵⁷ art. 2.4 sub a BVIE met verwijzing naar art. 6ter Verdrag van Parijs.

⁵⁸ HvJ 16 juli 2009, C-202/08 P en C-208/08 P, *American Clothing Ass/ BHIM*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 20 november 2012.

⁵⁹ Om te oordelen of er sprake is van een bekend merk moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen worden zoals het marktaandeel, de intensiteit, de geografische omvang, de duur en gebruik van het merk en de omvang van de investeringen om aan het merk de bekendheid te geven, zie HvJ 14 september 1999, C-375/97, *Jur. HvJ* 1999, I, 5421. Over de bescherming van bekende merken wordt in dit werkstuk niet verder ingegaan maar voor meer toelichting zie P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg”, *IRDI* 2008, 231-243.

wordt, ook al verwacht het hen niet.”.⁶⁰ Dit in tegenstelling tot ‘normale’ merken waarbij het criterium van verwarringsgevaar moet aangetoond worden. Hierbij moet er dan gekeken worden naar de verschillende factoren die de onderscheidingskracht van het merk aantonen door de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en de mate van soortgelijkheid van de waren of diensten. Het Hof van Justitie oordeelt hierbij dat het verwarringsgevaar globaal moet beoordeeld worden, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.⁶¹ Tenslotte moet het teken in het economisch verkeer worden gebruikt in het territorium waar de bescherming wordt gevraagd op een wijze die van ‘meer dan plaatselijke betekenis is’.⁶²

Naast het aftoetsen van de weigeringsgronden door de registratiebureaus kunnen ook houders van een oudere registratie of van een algemeen bekend merk oppositie voeren tegen de registratie van een jonger merk of nadien de nietigheid vorderen.⁶³

Omdat er hieromtrent ook een zekere complexiteit is inzake merknamen, maatschappelijke benamingen of handelsnamen, wordt het *Céline*- arrest⁶⁴ van het Hof van Justitie aangehaald. Het Hof moest oordelen of het gebruik van een jongere identieke *maatschappelijke benaming of handelsnaam* als een inbreukmakend gebruik op een ouder woordmerk, moest worden beschouwd. In het arrest werd gesteld dat het eerst aan de oudere merkhouders, Céline SA, is om de toepassing van vijf cumulatieve voorwaarden te bewijzen, vooraleer er sprake is van een inbreuk door Céline SARL.⁶⁵ In deze overweging baseert het Hof zich op art. 5 lid 1, sub a en art. 6 lid 1 van de eerste merkenrichtlijn 89/104/EEG⁶⁶ en wordt er een zwaardere bewijslast op de merkhouders gelegd. Deze moet immers, in tegenstelling tot bij de identieke jongere merken, als vijfde cumulatieve voorwaarde kunnen aantonen dat er gehandeld wordt in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. Deze laatste vereiste verzwaard dus het optreden tegen identieke maatschappelijke benamingen of handelsnamen, door de oudere merkhouders. Het Hof merkte hierbij wel nog op dat in elke situatie, deze vijf voorwaarden beoordeeld

⁶⁰ HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas AG en Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd*, Jur. HvJ 2003, I, 12537.

⁶¹ Zie rechtspraakoverzicht in V. PEDE, “Noot- Hof van Cassatie zet deur wijd open voor namaak van bekende merken”, *RW* 2007-08, 1589-1593.

⁶² F. BRISON, M. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 184.

⁶³ Zie de verschillende gronden tot oppositie in T.C. JEHOAM, C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, “*Industriële Eigendom, deel 2, merkenrecht (studenteneditie)*”, Waterloo, Kluwer, 2009, 255-259.

⁶⁴ HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline SA/ Céline SARL*, *IER* 2007, 102.

⁶⁵ De vijf cumulatieve voorwaarden waaraan de jongere handelsnaam moest voldoen om inbreukmakend te zijn was een vindplaats hebben in het economisch verkeer (1), optreden zonder toestemming van de titularis van het oudere merk (2), betrekking hebben op waren of diensten waarvoor het merk ingeschreven was (3), afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk (4) en dit alles in strijd met de eerlijke gebruiken in de handel en nijverheid (5). Voor de bespreking hiervan zie P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in conflict met een identiek jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie.”, *IRDI* 2008, 31-35.

moeten worden in het licht van de relevante feitelijke omstandigheden. Hierdoor heeft de nationale rechter dus nog enige beoordelingsmarge.⁶⁷

§5 Moeilijkheden bij modemerken

Omdat er in dit werkstuk specifiek gekeken wordt naar de modeartikelen, worden er kort nog twee moeilijkheden aangehaald die het registratieproces van het merk niet steeds evident maken.

5.1 De link tussen ontwerpersnaam en modemerk

Een ontwerpersnaam kan geregistreerd worden als merk wanneer het publiek de modeartikelen automatisch linkt met deze naam. Zo hebben succesvolle ontwerpers zoals o.a. Ralph Lauren, Calvin Klein, en Tommy Hilfiger hun naam laten beschermen. Het gevaar schuilt erin dat, wanneer deze ontwerpers het modebedrijf willen verlaten om hun eigen bedrijf te starten, er verwarring bij het publiek kan ontstaan. Twee verschillende bedrijven zullen immers dezelfde naam als uithangbord gebruiken. In principe zullen rechtbanken terughoudend zijn om een persoon te verbieden zijn eigen naam te gebruiken maar toch toont Amerikaanse rechtspraak⁶⁸ aan, dat wanneer een bedrijf een “naam” als merk heeft laten registreren, deze kan verbieden aan de persoonlijke eigenaar van die naam, die zelf nog te gebruiken voor een ander bedrijf. Het is dus van groot belang om bij het opstellen van het contract duidelijk te maken in hoeverre de ontwerper zijn eigen naam nog mag gebruiken wanneer deze het bedrijf verlaat.⁶⁹

5.2 Kopiëren of gekopieerd worden

De mode-industrie is een complexe wereld. Modeontwerpers willen origineel uit de hoek komen om zich te kunnen onderscheiden van de rest, maar de band tussen gekopieerd worden en zelf kopiëren is heel fragiel. Dit blijkt ondermeer uit het volgende voorbeeld van in 2009 waarbij een jasje van Diane Von Furstenberg, die zelf een iconische modeontwerpster is en drijvende kracht achter de bescherming van IE- wetten, een kopie bleek te zijn van een onbekende ontwerper. Het jasje van de collectie van 2009 van Von Furstenberg geleek immers sterk op dat van de Mercy lente collectie van 2008. Dit was confronterend aangezien Von Furstenberg zelf al verschillende processen voerde tegen namaak van haar ontwerpen en fervent aanhangster is van de ‘Design Piracy Prohibition Act’. Nadat dit in het nieuws was gekomen contacteerde Von Furstenberg, Mercy’s om deze zaak in der minne te regelen en

⁶⁶ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, *Pb. L* 040, 4.

⁶⁷ P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in conflict met een identiek jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 35-37.

⁶⁸ Zo was er de zaak waar Paolo Gucci, voormalig ontwerper en kleinzoon van ontwerper Guccio Gucci van het welgekende GUCCI, niet de naam “Gucci” mocht gebruiken voor zijn eigen merk. Zie zaak *Paolo Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, 688 F. Supp. 916 (S.D.N.Y. 1998) in G. JIMENEZ, B. KOLSUN, *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 43.

⁶⁹ G. JIMENEZ, B. KOLSUN, *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 41-43.

zo geen reputatieschade te ondergaan.⁷⁰ Ook al gaat het hier eerder over de bescherming van een model, toch is dit voorbeeld relevant om te vermelden. Hiermee wordt er immers gewezen op de moeilijkheid om modemerken onderling te onderscheiden. Concreet op de merken kan er hier opnieuw verwezen worden naar de *Louboutin/Yves Saint Laurent*- zaak waarbij er, zelfs na de merkregistratie van de rode zool, nog betwisting is over het al dan niet toestaan van het monopoliegebruik inzake een kleur.⁷¹ De vraag die bij bovenstaande voorbeelden gesteld kan worden is in hoeverre het kopiëren verhinderd kan en mag worden. De bescherming van modemerken is dus allesbehalve een eenvoudige zaak, maar dit mag de modeontwerper/ het bedrijf, niet verhinderen om hier toch nog de nodige inspanning voor te leveren.

Uit dit eerste hoofdstuk kan samengevat worden dat het voor modeontwerpers en bedrijven heel interessant is om hun merk te laten beschermen tegen inbreuken. Dit bleek ondermeer door de meerdere functies die een merk draagt waardoor het niet langer alleen een juridische waarde is om zich te laten beschermen, maar vooral ook economisch van belang is. Bescherming wordt mogelijk gemaakt door registratie, afhankelijk van budget en exportvisie, in binnen- en buitenland. Vooraleer er echter registratie mogelijk is, moet er voldaan zijn aan de voorwaarden zoals bepaald in het BVIE. Deze mag vervolgens ook niet verhinderd worden door oppositie van oudere merkhouders. Dat er bij modemerken nog bijzondere moeilijkheden opduiken, is bij het afsluiten van dit hoofdstuk verder nog gebleken.

⁷⁰J. DAVIS, “Is that bag Prada or Prado?: Protecting Fashion Industry Intellectual Property”, 17 augustus 2009, http://www.pattishall.com/pdf/8-17-09-Fashion_Law.pdf,1, geconsulteerd op 13 maart 2012.

⁷¹ Zie toelichting hierover *supra*, §4 Voorwaarden.

Hoofdstuk 2. Relatie Mode en Namaak

§1 Verschil namaak vs. piraterij

Terwijl piraterij verwijst naar de inbreuken op het auteursrecht, de *artistieke* eigendomsrechten, waarbij het ongeoorloofd kopiëren van muziek, video's en software bedoeld wordt; is namaak daarentegen de inbreuk op de merken, modellen, patenten en octrooirechten, de *industriële* eigendomsrechten. Zowel namaak als piraterij houden een inbreuk op de IE- rechten in en deze mogen niet zonder toestemming van de rechthouder gebruikt worden.⁷²

In het TRIPS akkoord⁷³, wordt namaak als volgt gedefinieerd: *“Counterfeit Trademark goods shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation.”*⁷⁴

Merknamaak werd door de Antwerpse strafrechtbank in 1965 gedefinieerd als elke frauduleuze inbreuk door imitatie of gebruik op het merkenrecht van een ander.⁷⁵ Elk gebruik die een verwarring creëert tussen het originele merk en het nagemaakte goed, moet geviseerd worden. Een imitatie zal immers als namaak geklasseerd worden wanneer de gelijkenis met het originele merk in die mate overeenstemt, dat het voldoende is dat het publiek misleid wordt.⁷⁶ In 2004 werd door dezelfde rechtsinstantie besloten dat namaak op het eerste gezicht beoordeeld moet worden want *“(…) de waarnemer moet bij het zien van de goederen spontaan de indruk krijgen dat het goed in zijn geheel en door zijn uiterlijk voorkomen op het origineel gelijk”*.⁷⁷ Ook de rechtbank van Dendermonde volgde deze visie door tot namaak te besluiten wanneer *“(…) de belangrijke, specifieke en substantiële karakteristieken van het werk hernomen worden in het nagemaakte werk. Het feit dat supplementaire elementen zijn toegevoegd aan het werk sluit de namaak niet uit. De rechter dient de beide conflicterende tekens in hun geheel te onderzoeken en niet louter fixerend op details die slechts worden gepercipieerd bij een analytische vergelijking.”*⁷⁸

⁷² Federale overheid der Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen, “Namaak FAQ”, <http://fiscus.fgov.be/interfdan/nl/namaak/faq.htm>, geconsulteerd op 11 maart 2011.

⁷³ Zie *Infra* Hoofdstuk 3. Wetgevend kader en deel II, Hoofdstuk 5, §2, 2.1.

⁷⁴ Art. 51 Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, TRIPS-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. In België werd deze geïmplementeerd door de wet van 23 december 1994, BS 23 januari 1997.

⁷⁵ Corr. Antwerpen 8 februari 1965, BJ 1965, 253.

⁷⁶ J.-J. EVRARD, P. PETERS, *La défense de la marque dans le Benelux, marque Benelux et marque communautaire*, Bruxelles, Larcier, 2000, 281.

⁷⁷ Corr. Antwerpen 9 februari 2004, RABG 2005/20, 1850.

⁷⁸ Rb. Dendermonde 27 oktober 2006, RABG 2007, 935.

Uit deze rechtspraak kan geconcludeerd worden dat tot namaak besloten kan worden van zodra er misleiding bij het publiek mogelijk is, zonder dat de replicatie van het authentieke merk identiek hoeft te zijn. Namaak op zich zal echter pas strafbaar zijn wanneer ze vermoedelijk een materiële of morele schade veroorzaakt. Deze schade hoeft zich echter niet effectief voor te doen want het is voldoende dat ze potentieel is.⁷⁹ Het feit dat ze het normaal economisch verkeer en de normale concurrentieverhoudingen kunnen verstoren, is op zich al voldoende om tot strafbaarstelling over te gaan.⁸⁰ Het Hof van Cassatie oordeelde hieromtrent wel dat er in geval van parodie, geen sprake kan zijn van namaak.⁸¹

§2 Historische context en groei van namaak

Sinds de Griekse, Romeinse en Egyptische oudheid is er de drang om zich te onderscheiden van anderen via statussymbolen. Status is meer dan welvaart alleen, het vermogen om al dan niet exclusieve voorwerpen te kunnen verwerven, creëerde toen al een vorm van status/ hiërarchie. Namaak dateert van dezelfde periode; door het aanbieden van dezelfde voorwerpen, maar dan in lagere kwaliteit en tegen lagere prijs, kon er meegedaan worden in het verwerven van prestige.⁸²

Tot in de jaren '70-'80 was namaak nog kleinschalig: de nagemaakte T-shirts, uurwerken, zonnebrillen en andere accessoires waren overduidelijk vals. Consumenten konden onmogelijk twijfelen bij het kopen van deze valse producten op de markten en in de straten want de kwaliteit en prijzen waren veel te laag om enige verwarring te creëren met de echte producten. Ze vormden toen ook geen bedreiging voor de merkhouders. Maar vervolgens namen namaakgoederen exponentieel toe, door o.a. de opkomst van China en de democratisering van luxemerken. In 1993 berichtte INDICAM⁸³, een Italiaanse anti- namaak vereniging, dat namaak toegenomen was met 1700%.⁸⁴

The International Anti Counterfeiting Coalition, IACC, schatte in 2005 dat de Amerikaanse verliezen van bedrijven, omwille van merknamaak jaarlijks oplopen tussen de \$200 en \$250 miljard. Op globaal niveau betekent dit \$600 miljard en dit is 7% van de wereldhandel. Deze inschatting kan echter niet naar waarheid geschat worden aangezien er veel namaak niet geregistreerd is.⁸⁵

⁷⁹ A. DECOURIÈRE, *La répression de la contrefaçon*, Waterloo, Kluwer, 2008, 117.

⁸⁰ Corr. Antwerpen 9 februari 2004, *RABG* 2005/20, 1855.

⁸¹ Cass. 23 september 1997, *La Chemise Lacoste /Marechal, Ing.-Cons.* 1998, 237, noot L. VAN BUNNEN.

⁸² D. THOMAS, *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 273.

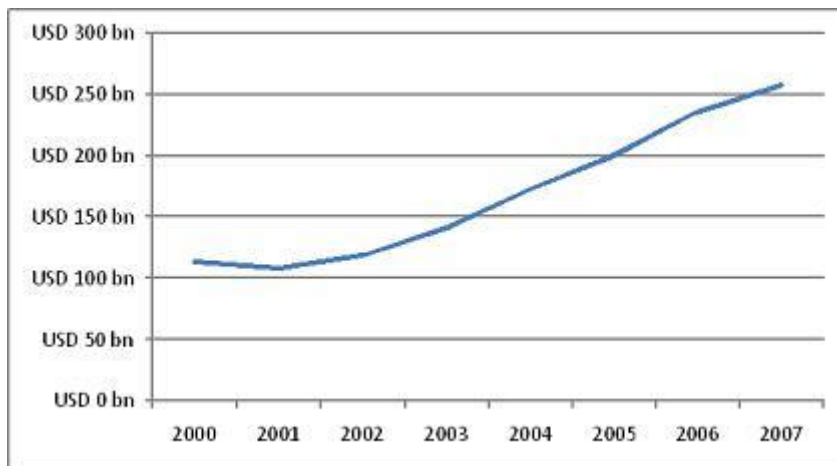
⁸³ Institutio di Centromarca per la lotta alla contraffazione, INDICAM, <http://www.indicam.it/>, geconsulteerd op 6 december 2011.

⁸⁴ D. THOMAS, *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 273-275.

⁸⁵ IACC, White paper, "The negative consequences of international intellectual property theft: economic harm, threats to the public health and safety, and links to organized crime and terrorist organizations", January 2005, <http://counterfeiting.unicri.it/docs/International%20AntiCounterfeiting%20Coalition.White%20Paper.pdf>, 3, geconsulteerd op 4 mei 2012.

Namaak situeert zich nu in alle mogelijke producten wereldwijd, variërend van mineraalwater tot muziek, medicijnen, auto-onderdelen, tandpasta, shampoos enz. OESO schat de waarde van de internationale handel in namaak en piraterij van goederen verkregen in 2007, op \$250 miljard. Dit is meer dan het BBP van 150 economieën.⁸⁶ Namaak neemt dus wereldwijd toe, het belang om deze aan te vechten situeert zich op verschillende niveaus die verder besproken worden.

OECD Evolution of trade in counterfeit and pirated products (upper limit)⁸⁷



§3 Gevolgen van namaak in de mode

Over de gevaren van namaak in het algemeen, bestaan er verschillende opvattingen. Zo zijn er clichés die niet stroken met de realiteit. Ten eerste wordt namaak gezien als de prijs die betaald wordt voor succes. Er wordt hierbij vaak vergeten dat namaak en de bestrijding ervan, kleine bedrijven richting faillissement stuurt en bekende merken in waarde verminderd. Vervolgens wordt het aankopen van namaak als misdrijf gebanaliseerd. Door namaak te kopen wordt de illegale verkoop immers verder gefinancierd en worden bedrijven in hun economische waarde aangetast. Er zijn ook opvattingen waarbij namaak wordt opgedeeld in ‘goede’ namaak zoals mode- en luxeproducten en ‘slechte’ namaak zoals medicatie en voedingswaren. Toch is er in beide gevallen sprake van schending van het recht van de merkhouders, aantasting van het bedrijfskapitaal en bemoediging van illegale trafieken. Daarnaast is er ook de gedachte dat namaak enkel de derde wereld landen aantast. Uit onderzoek is echter gebleken dat Europa minstens even kwetsbaar is.⁸⁸ Tenslotte zou namaak de bedrijven verplichten om hun prijzen te doen zakken zodat originele producten voor iedereen toegankelijk zijn,

⁸⁶ OECD, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – November 2009 update”, www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf, geconsulteerd op 6 december 2011.

⁸⁷ OECD, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products- November 2009 update”, http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34173_44088983_1_1_1_1,00.html, geconsulteerd op 6 december 2011.

⁸⁸ Voor cijfermateriaal zie *Infra* 3.1 t.a.v. de overheid en 3.2 t.a.v de. economie.

het tegengestelde is echter waar. Een product in waarde doen verminderen heeft nog nooit aanleiding gegeven tot lagere prijzen. Enkel de toename van verkoop maakt dit mogelijk.⁸⁹

De opvatting dat namaak een slachtofferloze misdaad is, is dus een misverstand. Op vier niveaus in de samenleving wordt er immers schade toegebracht en deze worden hieronder toegelicht.

3.1 T.a.v. de overheid

De impact van de namaakindustrie op de overheid is moeilijk in te schatten, maar in 2009 werd dit voor de G20 landen geraamd op €100 miljard inkomsten per jaar. Hiervan zou er €62 miljard verloren gaan door gemiste belastingsinkomsten omwille van de illegale natuur van de goederen; €20 miljard gaat naar gestegen kosten die de misdaad moeten bestrijden en €14,5 miljard is economische schade. De overige €5 miljard zou te wijten zijn aan aanvullend belastingsverlies.⁹⁰ Deze cijfers moeten wijzen op het feit dat de overheid op globaal niveau wel degelijk nadeel ondervindt van de namaak en piraterijsector. De doelstelling van de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG⁹¹ is dan ook deze problematiek aan te vechten als een materie van *openbare orde*.⁹²

Ook op nationaal niveau zijn deze cijfers hoog, zo werd er in België alleen al door het optreden van de douane het verlies van €150 miljoen aan vennootschapsbelasting en €6 miljoen aan accijnzen op sigaretten, tegengegaan in 2004. De omvang van de in beslag genomen goederen zou echter slechts 15% van het verlies aan omzet inhouden, waardoor dit in totaal over €1350 miljoen gaat.⁹³

Waar de overheid ook mee rekening moet houden is dat er een link is tussen de georganiseerde misdaad en de inbreuken op intellectueel eigendomsrecht. Misdadigers worden immers aangetrokken door de hoge profijten, het lage risico om betrapt te worden en de minieme straffen. Zowel de FBI als Interpol hebben gerapporteerd dat de criminele organisaties, de profijten hiervan gebruiken om hun andere illegale activiteiten te ondersteunen.⁹⁴

⁸⁹ B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 29.

⁹⁰ Frontier Economics, "The impact of Counterfeiting on Governments and Consumers, A report commissioned by BASCAP: executive summary", 2009, <http://www.icc.se/policy/statements/2009/BASCAP.pdf>, 3, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁹¹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *Pb. L* 195/16.

⁹² Het wordt aanzien als een materie van openbare orde omwille van de clandestiene arbeid, de volksgezondheid, productveiligheid en inkomstenverlies van de staat, zie Europa, "Handhaving intellectuele eigendom, samenvatting Richtlijn 2004/48/EG", 17 mei 2011, http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/126057a_nl.htm geconsulteerd op 23 maart 2012.

⁹³ H. JAMAR, N. COLPIN, "Werelddouanedag, Stop Namaak en Piraterij", 26 januari 2007, fiscus.fgov.be/interfdanl/nieuws/bestanden/070126nl.ppt, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁹⁴ BASCAP, "Report on mission, achievements, work plan and membership", [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20(2).pdf), 3. Over verdere toelichting van Interpol over de link tussen de misdaad inzake intellectueel eigendomsrecht en

3.2 T.a.v. de economie

Er bestaan verschillende studies uitgaand zowel van de industrie als van internationale organisaties zoals BASCAP⁹⁵ en WIPO⁹⁶, die de groei van namaakgoederen bevestigen. Op G-20 niveau zijn er alarmerende cijfers die een verlies aan jobs van 2,4 miljoen ramen in 2009⁹⁷ en ook op Europees niveau is dit niet te onderschatten. Voor 2015 wordt er in de Europese creatieve industrieën een verlies van 1,2 miljoen jobs geschat.⁹⁸ Deze cijfers moeten de overheden zowel op Europees als internationaal niveau verder aanwakken om effectieve maatregelen hiertegen te ondernemen.

Specifiek voor de Belgische economie zou dit een inkomstenverlies zijn van €9 miljard per jaar, wat 7% van de totale invoer is. Deze cijfers werden gepubliceerd op de werelddouanedag van 26 januari 2007⁹⁹ en werden ook ter aanleiding van de sensibiliseringscampagne ‘Namaak/Contrefaçon’ van oktober 2007 aangehaald.¹⁰⁰ Daarnaast blijkt ook uit een rapport van de Europese Commissie van 2009 dat de namaakindustrie ook een bedreiging voor de Europese KMO's vormt.¹⁰¹ Namaak is schadelijk voor de investeringen van ondernemingen en leidt tot oneerlijke mededinging waardoor dit een daad is die indruist tegen de eerlijke handelspraktijken en hard aangepakt moet worden.¹⁰²

financiering van terrorisme zie R.K. NOBLE, “The links between intellectual property crime and terrorism financing”, 16 juli 2003, <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/links.pdf>, 11. Beide sites geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁹⁵ De Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy; deze organisatie wordt verder besproken in deel II.

⁹⁶ The World Intellectual Property Organization, zie *infra* deel II en onderzoek in C. FINC, “Enforcing intellectual Property Rights : An Economic Perspective”, WIPO/ACA/5/6 2009, 26.

⁹⁷ Frontier Economics, “The impact of Counterfeiting on Governments and Consumers, A report commissioned by BASCAP: executive summary”, 2009, <http://www.icc.se/policy/statements/2009/BASCAP.pdf>, 3, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁹⁸ TERA consultants, “Building a digital economy”, March 2010,

<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital%20Economy%20-%20Exec%20Summary.pdf>, 3, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁹⁹ H. JAMAR, N. COLPIN, “Werelddouanedag, Stop Namaak en Piraterij”, 26 januari 2007, fiscus.fgov.be/interfdanl/nieuws/bestanden/070126nl.ppt. geconsulteerd op 24 maart 2012.

¹⁰⁰ M. GOMMEREN, “België loopt 9 miljard euro mis door namaakhandel”, 22 oktober 2007, www.tijd.be, geconsulteerd op 24 maart 2012.

¹⁰¹ European Commission, Taxation and Customs Union Directorate General, “Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights 2009”,

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf, 39; Zie ook J. HARDY, “Introduction, Intellectual property, the economy-and what is at risk”, Anti-Counterfeiting 2011- A global Guide,

<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Intellectual%20property,%20the%20economy%20%E2%80%93%20and%20what%20is%20at%20risk.pdf>, 11-13, beide geconsulteerd op 14 november 2011.

¹⁰² FOD Economie, “Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010”,

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 87, geconsulteerd op 14 november 2011.

3.3 T.a.v. de consument

Consumenten moeten opgedeeld worden in twee subgroepen: enerzijds de groep die misleid werd en anderzijds de groep die bewust namaak heeft aangeschaft.¹⁰³

Indien de consument *bewust* een fake item aankoopt, dan gaat deze dat doen omwille van het prestige van de merknaam met als doelstelling zo enige status te verwerven. Wanneer ze niet misleid werd, dan is de aankoop gebaseerd op een rationele redenering tussen prijs, status, waarde en kwaliteit. Volgens de OESO mag er echter niet ontkend worden dat deze wel nog lijden onder een ‘gebruiksverlies’ omdat er vaak nog onverwacht slechte kwaliteit komt kijken bij het goed dat op het eerste zicht wel voldoet aan de verwachtingen.¹⁰⁴

Wanneer de consument *niet* kan nagaan dat het gaat om een namaakgoed, dan zal deze na het aankopen ervan ontdekken dat de waarde van het product lager is dan verwacht en dan de prijs die ervoor betaald werd. In het slechtste geval, kan het dan gaan om een goed die hem fysiek schade toebrengt. Zowel de producent van het echte goed als de consument ondervinden hier hinder van, want het imago van het originele goed is aangetast en de consument zal niet langer dit risico willen nemen om dit product nogmaals te kopen. Zo zal de consument op lange termijn ook niet bereid zijn om de volle prijs voor het origineel te betalen wanneer er gevreesd wordt dat er een fake gekregen wordt.¹⁰⁵

In beide situaties is het dus voor de consument van belang goed te weten *wat* te kopen. Via de website van de FOD Financiën worden er enkele kenmerken aangehaald die een namaak goed onderscheiden van het merkproduct. Enkele voorbeelden hiervan zijn de abnormaal lage prijs, de ongewone verkoopproducten, de gebrekkige kwaliteit en afwerking, de clandestiene verkoop en spelfouten op de verpakking. Er wordt echter ook op gewezen dat de namaaktechnieken steeds verfijnder worden, waardoor het steeds moeilijker wordt om ze te onderscheiden. Daarbij kunnen ook de namaakkenmerken, sterk verschillend zijn tussen de goederen onderling.¹⁰⁶ Merkhouders kunnen hier op inspelen en de consument verder informeren door hen te wijzen waar de onderscheidende kenmerken voor hun specifiek merkproduct, zitten. Dit wordt nog verder aangehaald en besproken in de houding van de merkhouders zoals “Chanel” en “Louboutin”.¹⁰⁷ De misleiding van de merkbewuste consument komt ook vaker voor door de online verkoop waarbij namaakgoederen van heel hoge kwaliteit met specifieke kenmerken van het merk verkocht worden. Hiertegen kunnen de merkhouders

¹⁰³ M.C. JANSSENS, “Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?”, *NC* 2009, 134.

¹⁰⁴ Zie opmerking OESO in voetnoot 13, C. FINC, “Enforcing intellectual Property Rights: An Economic Perspective”, *WIPO/ACA/5/6* 2009, 7.

¹⁰⁵ C. FINC, “Enforcing intellectual Property Rights : An Economic Perspective”, *WIPO/ACA/5/6* 2009, 8.

¹⁰⁶ Federale overheid der Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen, “Namaak FAQ”, <http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/namaak/faq.htm>, geconsulteerd op 11 maart 2012.

¹⁰⁷ Zie *infra* deel II, Hoofdstuk 4, §7, 7.1 Sensibiliseringsmaatregelen

zelf moeilijker optreden. Omwille van deze reden is het in elk geval steeds aan te raden om enkel via de officiële verkoopkanalen het goed aan te kopen zodat er nadien geen sprake kan zijn van bedrog.¹⁰⁸

Tenslotte mag ook het gezondheids- en veiligheidsaspect niet onderschat worden. Consumenten zullen in eerste instantie denken aan namaakmedicijnen of nagemaakte elektronische onderdelen die schadelijk zijn, maar het is ook van belang om de strijd tegen namaak van modegoederen aan te gaan. Deze kunnen immers ook schade toebrengen door giftige, ontvlambare of irriterende stoffen in de kledij te gebruiken die van minderwaardige kwaliteit zijn of door zonnebrillen te dragen die geen bescherming bieden tegen UV- stralen.¹⁰⁹ EUROPOL heeft in haar brochure dan ook aangehaald dat uit recent onderzoek gebleken is dat er in namaak wol- en katoenkledij formaldehyde gevonden werd waarvan de chemische stof 500 keer hoger was dan toegelaten. Deze stof veroorzaakt oog, huid en neus irritatie, ademhalingsproblemen, astma en huidkanker.¹¹⁰ Reden genoeg om als consument ook van deze producten te blijven.

3.4 T.a.v. de merkhouders

Een merkhouders zal jarenlang investeren in de bekendheid en marketing van zijn merk die zorgt voor het imago van het bedrijf. Een merk zorgt zowel voor een symbolisch als financieel kapitaal. Financieel gezien zal namaak in de eerste plaats schade toebrengen door het verlies van verkoop aangezien een deel van de consumenten die oorspronkelijk van plan waren het originele te kopen, nu verleid kunnen worden om de fake versie te kopen.¹¹¹ Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de kosten die het modebedrijf aangaat in de strijd tegen de handhaving ervan. Volgens het IACC wordt er geschat dat 500 Amerikaanse bedrijven alleen al in China tussen de \$2 en \$4 miljoen jaarlijks uitgeven om namaak te bestrijden.¹¹²

Naast de kosten die de merkhouders moet voorzien, moet er ook rekening gehouden worden met de morele schade van aantasting van het imago en het geschonden vertrouwen van de consument. Deze imago schending is, zeker en vast van toepassing op de mode-industrie wat voor dit werkstuk interessant is. De merkhouders van modebedrijven koppelen een goodwill en reclame functie aan hun merk, dat vaak van onschatbare waarde is. Door hun imago bereiken ze immers een doelgroep die zich

¹⁰⁸ E. HOLMES, "The Finer Art of Faking it- Counterfeits are better crafted, duping even sophisticated shoppers", 30 juni 2011, *The Wall Street Journal Online*, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304791204576401534146929212.html>, geconsulteerd op 11 maart 2012.

¹⁰⁹ PBR, "Namaak is geen bijzaak", *Forward*, mei 2011, 29.

¹¹⁰ Europol, "Counterfeit products, why buying fakes can be bad for your health (and more)", https://www.Europol.europa.eu/sites/default/files/counterfeit_products_v2.pdf, geconsulteerd op 7 december 2011.

¹¹¹ Deze stelling moet echter genuanceerd worden en wordt nog verder besproken zie *infra* §4, bijkomende problemen, 4.1 en 4.2

¹¹² J. CHAPA, O. LEMASTER, "Chinese intellectual property rights? Know before you go", *Thunderbird International Business Review* 2007, vol. 49, 569.

door het dragen van hun kledij, zich van anderen gaat onderscheiden. De aankoopbeslissing van die doelgroep is dan voor een groot deel gebaseerd op het imago en de uitstraling van het merk en de daarmee samenhangende authenticiteit en exclusiviteit. Een merk zorgt voor vertrouwen t.a.v. de consument want het is de handtekening van de ontwerper. Door het merk te vervalsen kan het vertrouwen geschonden worden en is er naast de materiële schade ook morele schade voor de merkhouders. Er heerst dus een grote merkbewustheid onder de consumenten, waardoor het voor de merkhouders van belang is om ervoor te zorgen dat er aan deze bewustheid geen schending komt.¹¹³

Er moet ook opgemerkt worden dat namaak vooral ten aanzien van de kleine bedrijven een bedreiging is. Zo vormen juridisch advies over intellectuele eigendomsbescherming, advocaten, rechtszaken enz. vaak een te hoge kostprijs voor een klein modebedrijf. Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat het budget dat anders voor innovatie gebruikt wordt, nu zal moeten aangewend worden om namaak aan te vechten. Onrechtstreeks zorgt namaak dus ook voor een rem op de innovatie.¹¹⁴ Daar schuilt juist de problematiek van de namaak in want zoals Coco Chanel zelf ooit zei “*Pour être irremplaçable, il faut être différent*”. Je moet als modemerkhouders steeds verder creëren en non stop innoveren.¹¹⁵ Het is dus van essentieel belang dat deze inspanning gerealiseerd kan blijven door namaak aan te pakken via een uniformisering van de regelgeving en een samenwerking tussen de lidstaten.¹¹⁶

§4 De nood van de strijd tegen namaak van modemerkgooderen? Bijkomende problemen

4.1. Positie van mode t.a.v. andere namaakgoederen

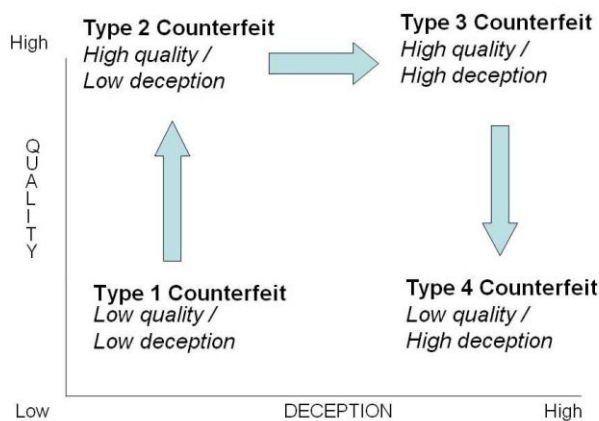
Om het idee van ‘goede’ en ‘slechte’ namaakartikelen ten gronde te kunnen analyseren en te weerleggen, moet de positie van mode t.a.v. andere namaakgoederen bekeken worden. David Wall van de universiteit van Durham, heeft in 2010 de schade van namaak op luxe modemerkgooderen geïdentificeerd via verschillende niveaus.¹¹⁷ Dit was een delicate en moeilijke opdracht. Het achterhalen van de schadelijke impact op individu en maatschappij van deze artikelen is immers veel complexer dan bij de namaakgoederen die duidelijk risico inhouden voor de veiligheid zoals medicijnen en vliegtuigonderdelen. Om de impact op de individuele aankoper, de merkhouders en de maatschappij te onderzoeken, heeft Wall vier types van namaak gecreëerd waarbij ‘kwaliteit’ en ‘bedrog’ als hoofdfactoren gebruikt werden.

¹¹³B. VAN DEN AKKER, “Fashion: merkgebruik in de mode?”, *Bull BMM* 2010, afl. 1, 3-4; J. HUBERMONT, “La mode face aux droits de la propriété intellectuelle”, *IRDI* 2007, 145-146.

¹¹⁴B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 33-34.

¹¹⁵J. HUBERMONT, “La mode face aux droits de la propriété intellectuelle”, *IRDI* 2007, 149.

¹¹⁶Zie hieromtrent deel II, Hoofdstuk 5 Initiatieven en manieren om tegen namaak op te treden op internationaal vlak, beginnend met de “Strategie 2020” en “Single Market Act” van de Europese Commissie.



Type 4, waarbij er een slechte kwaliteit en hoog bedroggehalte is, wordt aanzien als het meest schadelijke type van namaak voor de consument en voor de merkhouder. Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts 31% van alle namaak van luxemodemerken onder dit type valt; waardoor twee derde ervan, indirecte impact ondervindt zoals jobverlies, minder belastingsinkomsten en minder aandacht voor de milieunormen. Wall ondermijnt ook het argument dat elke verkoop van een namaakgoed een verlies van een authentiek goed inhoudt, omdat de schadelijke impact veel complexer is dan dat. Hij gaat zelfs verder in zijn redenering en meent dat de namaak van luxe modemerken, met uitsluiting van type 4, een hulp is voor het verlangen naar het originele en echte product. Hierbij kunnen er wel vragen gesteld worden aangezien de andere types toch ook een zekere vorm van schade met zich meebrengen.

In zijn algemene conclusie haalt hij aan dat de publieke steun voor het gebruik van publieke fondsen naar beleid en vervolg, klein is voor de namaak in de modesector. Dit moet volgens zijn analyse de verantwoordelijkheid blijven van de merkhouders. Daarnaast haalt hij wel het argument aan om publieke middelen te gebruiken om de maatschappij te beschermen tegen de duidelijk schadevolle luxe modegoederen zoals beschreven in type 4.¹¹⁸

Voor het onderzoek van deze masterproef is het relevant dit kritisch artikel te vermelden omdat er over de publieke steun van het aanvechten van nagemaakte luxe modegoederen, dus geen eenduidige stelling kan ingenomen worden. Dit in tegenstelling tot de veel schade- en risicovollere producten zoals de nagemaakte geneesmiddelen. Het belang tot het aanvechten van namaak die rechtstreeks een directe schadelijke impact hebben, wordt in de Franse wetgeving expliciet erkend doordat er een

¹¹⁷ D.S. WALL, J. LARGE, "JAILHOUSE FROCKS: Locating the public interest in policing counterfeit luxury fashion goods", *British Journal of Criminology* 2010, 13-17.

¹¹⁸ D.S. WALL, J. LARGE, "JAILHOUSE FROCKS: Locating the public interest in policing counterfeit luxury fashion goods", *British Journal of Criminology* 2010, 8- 27.

verschil bestaat in strafmaat.¹¹⁹ Ook de recent opgerichte stichting “*Neen aan namaak en piraterij*” focust haar aandacht eerst op geneesmiddelen en de Olympische Spelen van 2012 i.p.v. de modesector.¹²⁰ Niettemin mag er hier nu uit afgeleid worden dat namaak van luxe merkgoederen, ‘goede’ namaak is. Want zelfs al is slechts 31% van het type 4, de indirecte impact houdt ook schade in en het is een algemeen bewustwording die bij de consument gecreëerd moet worden dat ALLE namaak slecht is en dus bestrijd moet worden. De visie van de Europese Commissie kan hierbij wel gevolgd worden, namelijk dat het in de eerste mate aan de merkhouders is om actie hiertegen te ondernemen.¹²¹ Op het vlak van mode, zou dit dan zeker het geval moeten zijn omdat het overgrote deel van de schade economisch gerelateerd is.

4.2. De tolerantie van de consument

Modenamaak zorgt voor verdeelde meningen bij de consument. Vaak worden authentieke en valse exemplaren met elkaar vermengd. Zo gaan de vrouwen in Japan hun valse handtas gebruiken overdag en halen ze de echte versie ‘s avonds boven.¹²² Dit verschijnsel toont aan hoe onverschillig er gestaan wordt t.a.v. namaak. Ook in eigen land is de Vlaming niet terughoudend om namaak te kopen. Uit een onderzoek van Brandhome van 2008¹²³ is gebleken dat maar liefst 1 op de 2 Vlamingen¹²⁴ al namaakmerken gekocht heeft, waarvan 70% dit zelfs meerdere malen heeft gedaan. Het is vooral kleding die populair is. Volgens Erik Saelens van Brandhome ligt dit in het feit dat het gemakkelijk verkrijgbaar en goed zichtbaar is. De drager koopt immers namaak omwille van de herkenbaarheid van het merk waardoor hij zelf geïdentificeerd wordt met het imago en de waarden ervan. De favoriete merken voor de Vlaming zijn Nike (24%), Lacoste (20%) en Adidas (17%). Louis Vuitton staat op de laatste plaats van de top 10 met 13%. De motivatie van de Vlaming om fake te kopen situeert zich in het feit dat deze de echte merken te duur vindt (53%) en dat niemand het verschil ziet (31%).¹²⁵ Het feit dat 50% van de Vlamingen nog namaakmerken durft te kopen, wijst dit dan niet op laksheid van de overheid bij het importeren van namaakgoederen? De strafbaarstelling en de sensibilisering van

¹¹⁹ Dit in tegenstelling tot de Belgische WNP, Zie *infra* deel II, Hoofdstuk 4., §7, 7.2. Nood aan strafbepalingen, vergelijk met Frankrijk.

¹²⁰ Zie *infra* deel II, Hoofdstuk 4. §7, 7.1 Sensibiliseringsmaatregelen.

¹²¹ Zie *infra* Hoofdstuk 3.

¹²² B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 44.

¹²³ Brandhome is een communicatiebureau die een eigen methode heeft om merken op te bouwen. Voor dit online onderzoek heeft ze samengewerkt met Profacts, een onderzoeksbureau die werkt volgens innovatieve bevragingen en doorgedreven statistische analyses.

¹²⁴ 1000 Vlamingen, zowel mannen als vrouwen, namen deel aan het onderzoek, de leeftijd ervan varieerde tussen de 15 en 80 jaar.

¹²⁵ Brandhome, “1 op 2 Vlamingen koopt FAKE, resultaten FAKE onderzoek verrassend”, 31 oktober 2008, http://www.brandhome.com/files/PERS/Uitkomsten_FAKE_onderzoek.pdf, geconsulteerd op 12 november 2011.

de consument wordt hieronder nog uitvoerig besproken,¹²⁶ maar uit dit onderzoek kan toch al blijken dat er vragen gesteld kunnen worden bij de effectiviteit ervan.

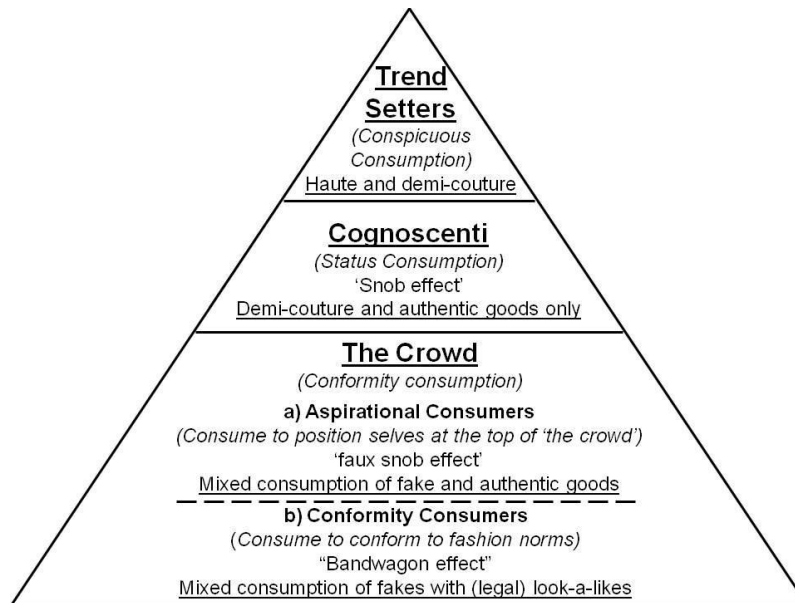
Ook uit Davenports Lyons rapport in samenwerking met Ledbury Research in 2007¹²⁷ is gebleken dat 43% van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks fake luxegoederen koopt waarbij de favoriete merken “YSL” (11%), “Chanel” (11%), “Burberry” (6%) en “Gucci” (6%) zijn. Wat opgemerkt werd in dit onderzoek, is het feit dat de consumenten die namaak goederen kopen, ook de kopers van het originele product zijn. Omdat de kwaliteit van de namaak goederen stijgt, wordt het aantrekkelijker voor de prijsbewuste consument om ook op dit aanbod in te gaan. 64% van deze categorie durft dan ook toe te geven aan vrienden dat het fake is. Slechts 39% i.p.v. het vroegere 47% vindt dat ‘look-a-like’ versies (merken waarbij het publiek het ‘teken’ en het ‘merk’ verwacht), het originele merk nog schade toebrengen. Het is het ‘merk’ dat de consument stimuleert om namaak te kopen, niet de aantrekking van het originele product op zich. Daarom kopen ze zowel de fake als echte versies.

D. Wall haalt in zijn artikel over luxe modemerken dit rapport ook aan. Hij deelt de consument op in verschillende types volgens een piramide structuur: op top de ‘*Trendsetter*’, dit zijn meestal individuen die impact hebben op de mode maatschappij zoals beroemdheden die enkel haute- en demi- couture kopen; vervolgens de ‘*Cognoscenti*’, diegene die demi-couture en echte goederen kopen om status te verwerven; en tenslotte de ‘*Crowd*’ of de massa, diegene die fake met echte of ‘look-a-likes’ gaan vermengen om conform de ‘fashion norms’ te zijn. Het is deze derde en grootste categorie, die de kopers van namaak zijn.¹²⁸

¹²⁶ Zie *infra* 4.6. Consument

¹²⁷ Davenport Lyons and Ledbury Research, “Counterfeiting Luxury; exposing the Myths” report 2007, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Counterfeiting%20Luxury%202007%20Report%20FINAL_Low%20Res.pdf, 30. Geconsulteerd op 24 februari 2012.

¹²⁸ D.S. WALL, J. LARGE, “JAILHOUSE FROCKS: Locating the public interest in policing counterfeit luxury fashion goods”, *British Journal of Criminology*, 2010, 12-13.



Uit deze tolerantie problematiek kan geconcludeerd worden dat sensibiliseringscampagnes en andere handhavingsmechanismen specifiek gericht moeten t.a.v. deze laatste categorie ‘*The Crowd*’ van consumenten, zodat de juiste doelgroep bereikt wordt. Pas wanneer deze groep daadwerkelijk afgeschrikt wordt om nog langer namaak te komen, zal een terugval van de namaaksector mogelijk zijn.¹²⁹

4.3. De verleiding van het internet en de aansprakelijkheid van de online verkoopplatforms

Voor de consument is internet het ideale middel om snel aan goederen op wereldwijde schaal te geraken. De exponentiële stijging van de online aankoop van merknamaak is duidelijk te merken in de statistieken van de douane.¹³⁰ Daarom worden er met de opkomst van het internet ook heel wat wettelijke uitdagingen gecreëerd t.a.v. de aansprakelijkheid van de online verkoop van nagemaakte goederen.

Er ontstaat een spanning tussen de merkhouders die hun rechten effectief willen beschermen tegen inbreuken en de online aanbieders die willen ontsnappen aan de aansprakelijkheid voor de inbreuken gepleegd door de gebruikers van hun sites.¹³¹ Deze problematiek is relevant voor de modesector aangezien er op EU-niveau interessante uitspraken gevelld werden tegen internetgigant eBay;

¹²⁹ De handhavingsmechanismen voor consumenten worden nog uitvoerig besproken in deel II. Hoofdstuk 4, §7.

¹³⁰ European Commission, “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2010”, Brussel 14 juli 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, geconsulteerd op 24 november 2011.

¹³¹ T.E. LERNER, “Playing the Blame Game, online: Who is Liable when Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?”, *Pace Int. L. Rev.* 2010, 241.

waaronder de Franse *Hermès*- zaak voor het Tribunal de Grand Instance (TGI)¹³² en deze voor het Tribunal de Commerce (TC) in de *LVMH*- zaak.¹³³ Beide uitspraken staan echter op gespannen voet met de uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court in de *Tiffany*- case¹³⁴.

In de *LVMH*- zaak spande de merkhouders een vordering aan tegen eBay voor de marketing van namaakgoederen op haar website. De TC van Parijs gaf “LVMH” gelijk en veroordeelde eBay tot €38,6 miljoen boete omdat er toegelaten werd dat namaakgoederen op het internet verkocht werden. Deze uitspraak kwam in navolging van het *Hermès*- arrest waar eBay €20.000 moest betalen voor het aanbieden van twee nagemaakte handtassen. De TC rechter volgde immers de argumentatie van “Hermès” dat eBay aanzien moet worden als “auteur” van online communicatiediensten voor intermediaire doeleinden. Deze heeft immers de controle van wat er op de site aangeboden wordt. Het “VÉRO program” van eBay dat de verkoop van namaakgoederen op de site moet verhinderen, is volgens de rechter niet voldoende. Elke verkoper moet verplicht worden tot verstrekken van duidelijke informatie die de authenticiteit van het product moet garanderen. Ook al was het geldbedrag niet zo hoog, het precedent dat de Franse rechter hiermee gevestigd had, is des te belangrijker.¹³⁵

In de *LVMH*- zaak ging de Franse rechter vervolgens nog verder en legde het bevel aan eBay op, om niet enkel te stoppen met namaakgoederen op zijn site aan te bieden, maar ook de echte “LVMH” producten niet meer aan te bieden aangezien de site geen deel uitmaakt van het goedgekeurde distributienetwerk. Er werd door eBay in beroep gegaan, maar deze werd afgewezen. Uit deze twee uitspraken blijkt duidelijk het principe dat online verkoopsites geen onwettelijke handelingen mogen toelaten of dat ze er anders zelf voor aansprakelijk zijn. Deze strenge visie kan door de merkhouders alleen maar toegejuicht worden maar de vraag is of dat de kleine handelaar en de consument die op legale wijze met eBay werken, hier ook niet mee gestraft worden.¹³⁶

¹³² TGI Paris 4 juni 2008, no. 06/02604, *Hermès Int. vs Cindy Feitz, eBay France SA, eBay Int. AG*, <http://www.law.pace.edu/files/pilr/AllCasesTranslated.pdf>, geconsulteerd op 24 november 2011.

¹³³ TC Paris 30 juni 2008, no. 2006077799, *LVMH vs eBay Inc*, http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2354 en Boarder Measures, “French court orders eBay to pay huge amount of damages to luxury industries for allowing online sales of counterfeit items. US NYSD court disagrees”, <http://www.bordermeasures.com/spip.php?article136>, geconsulteerd op 24 november 2011.

¹³⁴ Supreme Court of the United States 14 juli 2008, No 10.300, *Tiffany(NJ) Inc and Tiffany company vs eBay Inc*, http://www.bordermeasures.com/IMG/pdf/US_District_Court_Southern_District_New_York_Tiffany_v_eBay_14_July_2008.pdf, geconsulteerd op 24 november 2011.

¹³⁵ T.E. LERNER, “Playing the Blame Game, online: Who is Liable when Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?”, *Pace Int. L. Rev.* 2010, 248-249.

¹³⁶ V. RAM, “eBay Branded By French Ruling”, *Forbes Online*, 30 juni 2008, http://www.forbes.com/2008/06/30/eBay-lvmh-closer-markets-equity-cx_vr_mp_0630markets46.html, geconsulteerd op 24 november 2011.

De Amerikaanse rechter heeft deze visie niet gevolgd en oordeelde dat eBay niet aansprakelijk gesteld kan worden voor inbreuken op het merkenrecht die eventueel *kunnen* opduiken via hun site. “De algemene kennis” van eBay over de verkoop van namaak, is niet voldoende om aansprakelijk te zijn. De rechter vereist hiervoor “specifieke kennis”. Het is de merkhouder die tegen deze last van inbreuken moet optreden, niet de online verkoopsites. Het verschil met de Franse rechtspraak situeert zich hier in het feit dat de rechter ervan uitging dat eBay “moest weten” dat er namaak verkocht werd omwille van de gevraagde prijs en de aangeboden diensten. Vervolgens had eBay deze onmiddellijk moeten laten verwijderen. De Amerikaanse rechtbank oordeelde in tegenstelling tot de Franse, dat eBay’s “VéRO program”, wel voldoende bewijs gaf van zijn verantwoordelijkheid.¹³⁷

Er kan uit deze verschillende rechtszaken geconcludeerd worden dat de aanpak van de online verkoop problematiek niet eenduidig is en varieert naargelang de verschillen in de nationale wetten en interpretaties van de rechters. Dit blijkt ook uit het Belgisch vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel in de *Lancôme Parfums vs eBay, Inc*- zaak.¹³⁸ Hier werd de eis van Lancôme ongegrond verklaard omdat de rechter oordeelde dat eBay voldoende stappen ondernam om haar site tegen vervalsingen te beschermen en meewerkte met de houders van de IE- rechten in de strijd tegen namaak. Er werd geconcludeerd dat eBay handelde zoals een normale speler in het e- commerce verkeer en niet aansprakelijk gesteld kon worden. De Belgische rechter volgde hier dus de visie van de *Tiffany*- case.¹³⁹

Toch kan er aangehaald worden dat er een positieve evolutie is voor de merkhouders want het Europees Hof van Justitie wil hen een grotere bescherming bieden. Zo werd er in het *L’Oréal*- arrest van 12 juli 2011 antwoord gegeven op tien prejudiciële vragen die gesteld werden door het Engelse High Court of Justice.¹⁴⁰ Ze hadden allemaal betrekking op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, merken en e-commerce. Het hof oordeelde dat een merkhouder zijn rechten kan laten gelden van zodra er aanbod is van de merkgoederen op een elektronische marktplaats. Deze moet dan wel gericht zijn aan consumenten die gevestigd zijn in een land waar zijn merk geldt en waarvoor hij geen instemming gaf. Daarnaast werd er geoordeeld dat de immuniteit van tussenpersonen, “host-diensten”, zoals bepaald is in art. 14 van de richtlijn inzake elektronische handel¹⁴¹, restrictief

¹³⁷ T.E. LERNER, “Playing the Blame Game, online: Who is Liable when Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?”, *Pace Int’l. Rev.* 2010, 256-360.

¹³⁸ Kh. Brussel 31 juli 2008, *Lancôme Parfums v. eBay*, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-20080731-12&idxc_id=225620&lang=fr, geconsulteerd op 25 november 2011.

¹³⁹ Boarder Measures, “Brussels Commercial Court agrees with NYSD court about eBay”, <http://www.bordermeasures.com/spip.php?article144>, geconsulteerd op 25 november 2011.

¹⁴⁰ HvJ 12 juli 2011, C-324/09, *L’Oréal SA/eBay*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 25 november 2011.

¹⁴¹ Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000, betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, “richtlijn inzake elektronische handel”, *Pb. L* 178, 8-13.

geïnterpreteerd moet worden. Vooraleer er sprake is van immuniteit mag er “geen actieve rol” zijn in het verkoopproces. Er mag geen bijstand verleend worden in het *optimaliseren van de wijze waarop de betrokken verkoopsaanbiedingen getoond of bevorderd worden*. Van zodra de dienstverlener zich bewust is van bepaalde “feiten of omstandigheden”, die onwettig zijn, en hij geen onmiddellijke actie ertegen onderneemt, is hij aansprakelijk. Het is dan aan de nationale rechtbanken om maatregelen te nemen die deze inbreuken tegengaan en verhinderen. Online verkoopplatforms hebben dus de verantwoordelijkheid om merkinbreuken een halt toe te roepen wat een verscherpte aandacht van hen vereist en dus positief is voor de merkhouders.¹⁴²

Daarnaast is er voor hen wel nog steeds de problematiek in het geval er advertentiediensten worden gebruikt. Hierbij wordt het *Google AdWords*- arrest¹⁴³ aangehaald waarbij Google niet aansprakelijk werd gesteld voor de online namaakhandel via haar advertentiedienst AdWords. Merkhouder “Louis Vuitton” had in deze zaak vastgesteld dat, wanneer er in de zoekmachine ‘Vuitton’ ingevoerd werd, gebruikers gelinkt werden naar namaak Vuitton sites. Omdat dit volgens Vuitton een inbreuk was op haar merk dagvaardde ze Google hiervoor. Het Franse Hof van Cassatie stelde hierover enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en deze oordeelde dat het gebruik van andermans merk als AdWord niet voldoende is om tot merkinbreuk te besluiten. Er is volgens het hof pas sprake van inbreuk wanneer de reclame die aan een AdWord gekoppeld is, het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om de herkomst van de waren of diensten nog te achterhalen. Er mag dus geen misleiding of verwarring zijn t.a.v. de gebruiker doordat de indruk gewekt wordt door de adverteerder dat er een band is met de merkhouder. Deze analyse moet door de feitenrechter afzonderlijk gemaakt worden. Het hof stelt Google ook niet aansprakelijk omdat ze op grond van art. 14 van de richtlijn elektronische handel als ‘host provider’ neutraal is. De handelingen van Google zijn immers louter technisch, automatisch en passief doordat ze geen kennis heeft, noch controleert wat er op het verzoek van de adverteerder opgeslaan wordt op de zoekmachine. Pas wanneer Google niet snel de gegevens verwijdert of de toegang onmogelijk maakt wanneer er kennis is van het onrechtmatig karakter van de gegevens van de adverteerder, kan ze aansprakelijk gesteld worden. Ook hier is het aan de feitenrechter om te onderzoeken wat de juiste rol van Google is. Indien Google zich inhoudelijk niet moeit met de advertentie en een ‘Notice and Take Down’ (NTD)

¹⁴² Border Measures, “CJCEU advises that international courts must be able to order online auction platforms to take measures intended not only to bring an end infringements of intellectual property rights but also to prevent further infringements of that kind”, 12 juli 2011, <http://www.bordermeasures.com/spip.php?article203>; V. PEDE, “De zaak L’Oréal versus eBay: goed nieuws voor merkhouders”, september 2011, http://www.eubelius.com/nl/spotlight/de_zaak_l_oreal_versus_eBay_goed_nieuws_voor_merkhouders, geconsulteerd op 25 november 2011.

¹⁴³ HvJ 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, *Louis Vuitton/Google*, <http://curia.europe.eu>, geconsulteerd op 20 februari 2012.

procedure heeft die het mogelijk maakt om snel onwettige gegevens te verwijderen, dan is ze bijgevolg niet aansprakelijk.¹⁴⁴

Uit dit arrest kan dus geconcludeerd worden dat een ander merk gebruikt mag worden als AdWord zolang de advertentie die eraan gekoppeld is, niet potentieel verwarrend of misleidend is voor de gemiddelde consument. Ondubbelzinnig imitatiemerkartikelen zijn dus niet toegestaan.¹⁴⁵

Google ontspringt m.a.w. aan zijn aansprakelijkheid en de merkhouders zullen zelf assertief moeten handelen en via kennisgeving aan de NTD de namaak aanvechten. De verantwoordelijkheid ligt hier op hun schouders.

4.4. Probleem van de parallelle import

Intellectuele eigendomsrechten geven rechthebbenden het exclusieve recht om exemplaren van het merkproduct voor het eerst in verkeer te brengen. Daarna ontstaat er een spanningsveld tussen het recht van de ‘intellectuele’ eigenaar en de ‘stoffelijke’ eigenaar met betrekking tot de verdere distributie en de parallelle import.¹⁴⁶ Parallelle import is het fenomeen waarbij een authentiek product op de markt gebracht wordt tegen een prijs bepaald door de merkhouder, bijvoorbeeld een handtas in Frankrijk voor €100, terwijl ditzelfde goed in Japan verkocht wordt voor €140. Parallelle importeurs zullen op hun beurt deze handtassen aankopen in Frankrijk en verkopen in Japan aan €120- €130 en op die manier hun voordeel hier uithalen.¹⁴⁷

De vraag of dit strafbaar is, is complex; De huidige EG douaneverordening 1383/2003 is immers niet van toepassing op goederen die met toestemming van de rechthouder zijn vervaardigd als toepassing van de *Uitputtingsleer*¹⁴⁸. Houders die toestemming hebben gegeven tot de exploitatie en het gebruik van hun eigendomsrecht, kunnen de verordening niet inroepen om de in- en uitvoer van die rechten te belemmeren.¹⁴⁹ De exclusiviteit van een merk wordt dus enkel toegepast bij de eerste inverteersstelling, wat er voor zorgt dat de uitputtingsleer de belangrijkste beperking is van het merk- en intellectueel eigendomsrecht.¹⁵⁰ Ook in art. 2.23.3 BVIE wordt de communautaire uitputting aangehaald die de merkhouder belemmert in haar exclusiviteit.¹⁵¹ De merkhouder kan zich echter wel

¹⁴⁴ J. DEENE, “Google niet aansprakelijk voor merkinbreuk Adworks”, *Juristenkrant* 26 april 2010, 16; P.-Y. THOUMSIN, “Don’t shoot the messenger, L’arbitrage des conflits entre marques et liens commerciaux à la lumière des arrêts récents de la CJUE”, *IRDI* 2010, 342-354.

¹⁴⁵ D.J.G. VISSER, “Noot bij HvJ Eu 23 maart 2010, Google France”, *Boek9.nl* 2010, 3.

¹⁴⁶ S. MOLENAERS, “Het uitputtingsbeginsel in het merkenrecht”, *IRDI* 2001, 4.

¹⁴⁷ B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 44.

¹⁴⁸ Artikel 3 §1, lid 1 douaneverordening.

¹⁴⁹ K. DAELE, “De strijd tegen namaak- Mogelijkheden en beperkingen”, *CJ* 2006, 35.

¹⁵⁰ S. MOLENAERS, “Het uitputtingsbeginsel in het merkenrecht”, *IRDI* 2001, 5.

¹⁵¹ “Er is sprake van uitputting wanneer bewezen is dat de houder van het merk uitdrukkelijk of impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen in de EER van de waren waarvoor die uitputting wordt aangevoerd.”, Zie HvJ 3 juni 2010, C-129/09, *Coty Prestige Lancaster/ Simex Trading* in F. BRISON, M. JANSSENS, P.

tegen verdere verhandeling verzetten wanneer er ernstige redenen aangetoond kunnen worden die de doorverkoop moeten belemmeren. Zo is er rechtspraak waarbij reputatieschending van het merk “Dior” aanzien werd als gegronde reden.¹⁵² Daarentegen oordeelde het Hof in een andere rechtszaak dat de uitputting niet enkel geldt voor de verkoop als zodanig, maar ook voor de reclame van de in parallel ingevoerde producten. Dior kon de “Kruidvat” reclame van haar parfums als dusdanig niet laten verbieden want het hof aanvaarde niet dat deze reclame het prestigieus imago van de Dior producten aantast zolang zij volgens de ‘bedrijfssector gebruikelijke wijze’ geschiedde.¹⁵³

Het is uiteraard wel van het grootste belang om goed onderscheid te maken tussen de inbreuk door namaak vs. de inbreuk door parallel handel aangezien de douaneverordening wel op de eerste categorie van toepassing is:

In het *Polo*- arrest¹⁵⁴ waren verschillende zendingen van Ralph Lauren *namaak*goederen onderweg van Indonesië naar Polen. Deze laatste was toen nog geen EG-lidstaat en dus niet onderworpen aan de verordening. In Oostenrijk werden deze goederen tegengehouden ‘in transit’. De vraag die toen rees was of de toenmalige douaneverordening¹⁵⁵ op de vraag van de merkhouder mocht ingaan om de vrijgave van deze goederen op te schorten. Het Hof beantwoorde bevestigend en redeneerde dat deze namaakgoederen rechtstreekse gevolgen hadden voor de interne markt aangezien er het gevaar was dat deze illegaal op de gemeenschapsmarkt kwamen. Ook in de *Rolex*- zaak werd er gelijkaardig geoordeeld.¹⁵⁶ In beide zaken werd er gekeken naar het recht van de lidstaat waar de goederen zich ‘in transit’ bevonden en niet naar deze van het land van bestemming of oorsprong om te oordelen of er sprake is van inbreuk. Het beoordelingscriterium van namaakgoederen is m.a.w. het al dan niet inbreukmakend karakter van goederen in de doorvoerstaat, ongeacht of deze in de staat van bestemming of oorsprong schending uitmaken.¹⁵⁷

Bij *authentieke* goederen daarentegen wordt er gekeken naar de status van de goederen in het land van bestemming of oorsprong. Een belangrijke verduidelijking hieromtrent was het *Montex Holdings*/

MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 193.

¹⁵² Het merk Dior haalde deze gegronde reden aan om de doorverkoop van haar ‘Dior korsetten’ tegen te gaan; HvJ 23 april 2009, C-558/08, *Copad/Dior*, *IRDI* 2009, 280, Noot A. HALLEMANS.

¹⁵³ HvJ 4 november 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior S.A. en Parfums Christian Dior B.V./ Evora B.V.*, <http://curia.europa.eu>, geconsulteerd op 26 februari 2012; S.MOLENAERS, “Het uitputtingsbeginsel in het merkenrecht”, *IRDI* 2001, 10.

¹⁵⁴ HvJ 6 april 2000, C-383/98, *Polo/Dwindua*, *Jur.* 2000, I-2519.

¹⁵⁵ Verordening 3295/94 van 22 december 1994, *Pb.* 1994, L 341, 8.

¹⁵⁶ HvJ 7 januari 2004, C-60/02, *Montres Rolex S.A.*, *Jur.* 2004, I-651.

¹⁵⁷ P. DE JONG, “De merkenrechtelijke status van transitgoederen. Vogelvrij in niemandsland?”, *IRDI* 2005, 499-500.

Diesel- arrest van 9 november 2006.¹⁵⁸ De feiten waren als volgt: damesbroeken met het DIESEL logo, die vanuit Polen bestemd waren voor de Ierse vennootschap Montex Holdings, werden tegengehouden op het Duitse grondgebied. Diesel SpA, houder van het merk “DIESEL” in Duitsland en Polen, vorderde dat er inbreuk was gedaan op het Duits merkrecht. In Ierland was Montex echter gerechtigd om het DIESEL teken te gebruiken. Montex tekende bezwaar aan tegen het bevel van inbeslagname van de broeken omdat ze van mening was dat de enkele doorvoer in Duitsland geen inbreuk uitmaakte op de merkrechten van Diesel. Aangezien Polen toen nog geen EU lidstaat was betrof het een zaak waarbij er niet-communautaire goederen op het grondgebied van de gemeenschap binnengebracht werden. Voor de uitspraak van deze zaak, heeft het Hof van Justitie verder gebouwd op het *Class International*- arrest.¹⁵⁹ In dit arrest was er geoordeeld dat, niet-communautaire goederen onder het extern douanevervoer op zich geen inbreuk uitmaken op het recht van de merkhouder, zolang de goederen niet in het ‘vrije verkeer’ werden gebracht. Het Hof oordeelde op 9 november 2006 dan ook dat de Diesel merkhouder zich niet kon verzetten tegen de doorvoer van goederen van buiten de EER, naar een lidstaat waar het merk geen bescherming geniet.¹⁶⁰

Het probleem bij dit onderscheid situeert zich vooral op praktisch gebied aangezien het moeilijk is voor een nationale rechter om onderscheid te maken tussen enerzijds namaakgoederen ‘in transit’ en anderzijds authentieke goederen die zich zonder toestemming van de merkhouder, ‘in transit’ in de EG bevinden. Want ook deze laatste zijn volgens art. 5, lid 1 en 3 van de eerste merkenrichtlijn inbreukmakend. Een merkhouder kan zich hiertegen verzetten, maar hij dient dan wel aan te tonen dat de goederen *noodzakelijkerwijs*¹⁶¹ in de gemeenschap op de markt gebracht worden. Hij moet dan met voldoende en gegronde feitelijke elementen en vermoedens kunnen aantonen dat er een reëel risico is dat de goederen in de EG gebracht zullen worden, waar het merk beschermd is. Het is vervolgens aan de beweerde inbreukmaker om te bewijzen dat hij van de merkhouder, de toestemming had verkregen om deze goederen in de gemeenschap in de handel te brengen. Zoniet is er sprake van inbreuk op het merkenrecht.

De bemerking van P. De Jong kan vervolgens gevolgd worden. Het is vreemd dat de filosofie in namaakgoederen, waarbij de douaneverordening toegepast wordt, niet toepasselijk geacht wordt op authentieke goederen die zonder toestemming in de gemeenschap gebracht worden. De rechter moet nu immers hierdoor een verschillende inbreukbenadering toepassen, wat ten nadele komt van de

¹⁵⁸ HvJ 9 november 2006, C-281/05, *Montex Holdings Ltd/ Diesel SpA*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 16 februari 2012.

¹⁵⁹ HvJ 18 oktober 2006, C-383/98, *BMM Bulletin* 2006, 12.

¹⁶⁰ A. PUTS, “Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest”, *TBH* 2007, 664-665; -J. DEENE, “Diesel scheurt zijn broek”, *Juristenkrant* 2007, 12.

¹⁶¹ Het is de bedoeling dat de invulling van het begrip ‘noodzakelijkerwijs’ op een min of meer uniforme wijze door de nationale rechters gebeurd.

rechtszekerheid.¹⁶² Momenteel zijn er plannen om de handhaving tegen de parallel import toch op te nemen in de nieuwe douaneverordening wat ten goede zou komen voor de duidelijkheid.¹⁶³ Verdere toelichting hierover bij de bespreking van de douaneverordening zelf in Hoofdstuk 3.

4.5. China

Uit de statistieken blijkt overduidelijk dat China nog steeds de grootste namaakproducent is.¹⁶⁴ Het land is en blijft voor de mode-industrieën een grote bedreiging. Dit is enerzijds te verklaren door hun culturele blik op het kopiëren en anderzijds omwille van de economische omgeving. De culturele factor situeert zich in het feit dat persoonlijke creativiteit en modescholen t.e.m. de jaren '70-'80 verboden waren in China. De enige creativiteit die toegelaten was, was het importeren van buitenlandse goederen en deze namaken. Daarnaast is namaak ook deel van hun economische realiteit geworden want maar liefst 2 miljoen Chinezen leven hiervan. Toch kan China de algemene namaak problematiek niet langer ontkennen, ze zorgt maar liefst voor 15- 20% van de Chinese namaakproductie en voor 70% op wereldniveau.¹⁶⁵ Vooraleer er business gedaan wordt met China, is het dus van groot belang na te gaan hoe de Chinese wetgeving de IE- rechten implementeert, hoe deze evalueren en hoe er omgegaan wordt met de huidige problematiek hieromtrent.

In de Chinese grondwet is er geen wettekst omtrent IE- rechten opgenomen. Bescherming voor het auteursrecht, patenten en merken staan daarentegen wel neergeschreven in het burgerlijk wetboek van de republiek waarbij elk recht haar eigen specifieke wet heeft. In 1983 kwam de eerste Chinese Merkenwet tot stand die herzien werd in 1988 en 1993. Vooraleer er toegang is tot de Chinese markt, moet er merkregistratie gebeuren. Zoniet kan er niet tegen het onrechtmatig gebruik opgetreden worden. Het registratieproces duurt tussen de negen en twaalf maand en moet ook elke tien jaar hernieuwd worden zoals bij het BBIE en BHMI. China heeft zich aangesloten bij achttien conventies en verdragen die IE- bescherming en handhaving van het land verwachten. Om te mogen toetreden tot de Wereld Handels Organisatie, WHO, in 2001 heeft China dan ook al haar IE- wetten en regelgeving

¹⁶² P. DE JONG, "De merkenrechtelijke status van transitgoederen. Vogelvrij in niemandsland?", *IRDI* 2005, 502-506.

¹⁶³ European Commission, "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights", COM(2011) 285, Brussel, 24 mei 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/com285_en.pdf, 1-4, geconsulteerd op 3 november 2011.

¹⁶⁴ Uit de cijfers van 2010 blijkt dat China voor maar liefst 85% van de namaakgoederen zorgt; European Commission, "Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2010", Brussel 14 juli 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, 2-22, geconsulteerd op 1 november 2011.

¹⁶⁵ M.P. GENDARME, "Panorama de la propriété intellectuelle en chine", 16-23 in IFM, "La propriété intellectuelle", *Mode de recherche n°5* 2006, 16-17.

moeten aanpassen om conform de vereisten van het TRIPS akkoord te zijn.¹⁶⁶ Tegen 2006 moesten de minimum IE-standaarden vervuld zijn en het belangrijkste hierbij is dat de regelgeving daadwerkelijk gehandhaafd zou worden. China heeft, om hieraan tegemoet te komen, dan ook stappen ondernomen om inbreuken op IE-rechten via burgerlijke, strafrechtelijke en/of administratieve acties te handhaven, wat een positief signaal was.¹⁶⁷

Niettemin contrasteert de theorie helaas nog sterk met de praktijk. Via een korte termijn aanpak van inbeslagnames, vernietigingen en intimidaties moeten de namakers tot overgave gedwongen worden. De fundamentele zwakte hierbij is echter dat er nog te weinig aandacht gegeven wordt aan de rol van de lokale overheid. Deze zal vaak nog beschermend optreden naar namakers toe omdat de namaak, zoals reeds aangehaald, economische voordelen met zich meebrengt en jobs creëert. Door het feit dat de administratieve boetes max. \$12.000 bedragen en gevangenisstraffen een rariteit zijn,¹⁶⁸ hebben de regels m.a.w. weinig effect. Een paar dagen of weken nadat de inbreukers betrapt zijn, is het tijd om 'back to business' te keren en kan het normale namaakcircuit weer herbeginnen.¹⁶⁹

Een bijkomend probleem hierbij is ook het feit dat corruptie een doordringend gegeven blijft. Zowel advocaten als rechters zijn niet immuun aan de druk en bedreiging van Chinese marktleiders. Daarom moet er opgemerkt worden dat, zelfs al is er regelgeving en komt de zaak voor het gerecht, de handhaving niet vanzelfsprekend is.¹⁷⁰ Multinationals ondervinden veel tegenkanting in hun strijd tegen de namaak. Ook al is er overvloed aan regelgeving, de afschrikking is quasi nihil. Het is dan ook van belang dat multinationals op langere termijn maatregelen nemen want de korte termijn visie werkt dus niet voldoende. En handhaving zonder afschrikking heeft net het omgekeerde effect, waardoor de namaakindustrie toeneemt in plaats van vermindert.¹⁷¹

Sinds 2005 moet er echter wel opgemerkt worden dat er nieuwe strategieën zijn ontwikkeld om de strijd tegen de namaakindustrie aan te vechten. Zij worden ook gesteund door rechtspraak van Peking en tonen dus hoop voor de toekomst. De eerste zaak was het geval waarbij merkhouders van

¹⁶⁶ Het TRIPS akkoord: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, zie *infra* Wetgevend kader.

¹⁶⁷ O. CHAPA, J. LEMASTER, "Chinese intellectual property rights? Know before you go", *Thunderbird International Business Review* 2007, vol. 49, 570-576.

¹⁶⁸ Zo werden van de 25.000 zaken tussen 2000 en 2003, slechts 722 individuen strafrechtelijk vervolgd, zie O. CHAPA, J. LEMASTER, "Chinese intellectual property rights? Know before you go", *Thunderbird International Business Review* 2007, vol. 49, 584.

¹⁶⁹ D. CHOW, "Anti-Counterfeiting Strategies Of Multi-National Companies in China: How a Flawed approach is making Counterfeiting worse", *Georgetown Journal of International Law* 2010, Vol. 41, 750-779.

¹⁷⁰ O. CHAPA, J. LEMASTER, "Chinese intellectual property rights? Know before you go", *Thunderbird International Business Review* 2007, vol. 49, 576- 584.

¹⁷¹ D. CHOW, "Anti-Counterfeiting Strategies Of Multi-National Companies in China: How a Flawed approach is making Counterfeiting worse", *Georgetown Journal of International Law* 2010, Vol. 41, 750-779. Voor wat oudere informatie hieromtrent, zie ook N. ZHANG, "Intellectual Property Law in China: Policy and New Developments", *Annual Survey of Int.L & Comp.Law* 1997, Vol. 4.1, 1-16.

“Burberry”, “Chanel”, “Gucci”, “Louis Vuitton” en “Prada” tegen de verhuurder van de Xiushui Markt, beter gekend als de ‘Silk Market’ een zaak aanspanden omdat deze geen gehoor had gebracht aan de klachten van de merkhouders dat er op de markt sprake was van namaak. De rechter te Peking oordeelde dat de verhuurder onmiddellijk effectieve maatregelen moest nemen om deze inbreuken te doen stoppen en veroordeelde hem bijkomend tot een schadevergoeding van \$2500. Ook in hoger beroep werd de verhuurder in ongelijk gesteld. Dit was een start waarbij ook organisaties zoals de Beijing Municipal Administration for Industry and Commerce, AIC, de strijd begonnen aan te gaan. Verhuurders van straatmarkten krijgen meer en meer de verantwoordelijkheid om namaak te controleren. Deze positieve ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke vijf merkhouders nu een coalitie met drieëntwintig andere merken gevormd hebben om de efficiënte handhaving in Peking na te streven.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er nu een samenwerking is ontstaan tussen merkhouders en verhuurders van die markten waaruit er een “Two-Strike” regel is gegroeid. Na een eerste inbreuk gaat de verhuurder de verkoop laten schorsen, bij een tweede wordt de verkoop echter volledig beëindigd. Deze regel wordt nu ook uitgebreid naar de regio’s Shanghai, Shenzhen en Guangzhou, maar in de praktijk verloopt de toepassing nog moeizaam, zeker t.a.v. kleinschaligere inbreuken.¹⁷² Toch moet dit aanzien worden als een begin van handhaving door de nationale en lokale overheden dat verder ontwikkeld moet worden.

§5 Hoe wordt er met namaak omgegaan?

5.1 Beroemde modebedrijven

Tot in de late jaren '90 werd namaak niet als bedreiging gezien door de beroemde modebedrijven. Modeontwerpers zelf zagen namaak als erkenning van hun succes door modeartikelen te creëren die gegeerd zijn.¹⁷³ Ondertussen hebben de meeste luxemerken wel al hun eigen uitgebreide juridische afdeling die zich uitsluitend focust op diefstal van intellectueel eigendomsrecht. Zo beschikte “Louis Vuitton” reeds in 2006 over maar liefst 40 advocaten en 250 onderzoekers die het bedrijf per jaar € 15 miljoen kost, om de strijd tegen namaak aan te gaan. Vanaf het begin van de 20^e eeuw werd er een register van namaakartikelen bijgehouden. In 2005 had Vuitton maar liefst 17.500 burgerrechtelijke en

¹⁷² J. SIMONE, “Holding the Landlord Liable, New tools for the Counterfeit Crackdown in China”, februari 2008, *WIPO Magazine* 2008, 6-7.

¹⁷³ Marc Jacobs, modeontwerper voor Louis Vuitton “*counterfeiting is fantastic, as long I’ve been here, everything that we have done has been copied. We hope to create a product that is desirable*” en Patrizio Bertelli, “*it’s a part of the game of fashion, I would be more worried if my product wasn’t copied*” in D. THOMAS, *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 276.

strafrechtelijke procedures opgestart, een verkoopwebsite gesloten, 3 miljoen artikelen in beslag genomen en 7700 invallen georganiseerd bij namaakproducenten.¹⁷⁴

De vraag kan hierbij echter gesteld worden in hoeverre een klacht/ rechtszaak ook een “branding” methode kan zijn? Zo klaagde Vuitton in december 2011 nog de filmstudio Warner Bros aan voor de film ‘The Hangover II’ waarbij een imitatie Vuitton tas gestolen wordt en er geroepen wordt “*Pas op, dat is een Louis Vuitton!*”. Het bedrijf vindt dat er hierdoor verwarring bij de consument gecreëerd wordt over de illegaliteit van de nephandel en eist een schadevergoeding.¹⁷⁵ Doordat dit nieuwsbericht wereldwijd verspreid werd, kan er opgemerkt worden dat zowel de film als Vuitton zelf extra aandacht kregen en dus ook een zekere vorm van reclame. Jonathan Swinnen van de Taskforce Namaak van de FOD Economie ging echter niet akkoord met deze stelling. Want ook al is het een soort reclame, de merkhouder aanziet dit wel als ‘negatieve’ publiciteit omdat met deze film de namaaktas een rol speelt, wat een imago aantasting inhoudt van het originele item.¹⁷⁶

Dat bekende merken ook wel heel erg ver kunnen gaan in het beschermen van hun merk blijkt ook uit de volgende voorbeelden van “Louis Vuitton”. Zo werd er op 29 februari 2012 naar de rechten Universiteit van Pennsylvanië, “Penn Law”, een brief gestuurd door Vuitton om de flyer van een studenten event, waarbij het logo van Vuitton zonder toestemming gebruikt werd, aan te klagen. In de brief wordt er geeist dat de verdere verspreiding en gebruik van de flyer onmiddellijk gestopt wordt, omdat er hiermee het beeld gegeven wordt dat het merk betrokken is bij het event. De universiteit heeft hierop gerepliceerd dat zij hier niet mee akkoord gaan en weigert aan de eisen van Vuitton te voldoen omdat het een artistieke expressie is en geen merkinbreuk uitmaakt.¹⁷⁷ Hoe deze zaak verder zal uitdraaien is nog niet bekend maar er is alvast rechtspraak waarbij Vuitton in het ongelijk gesteld werd. De zaak hierbij was de klacht van Vuitton t.a.v. schilderes Nadia Plesner die een Vuitton ‘look-a-like’ tas verwerkte in haar schilderij ‘Darfurnica’ om de hongerstrijd in Darfur aan te klagen. Op haar beurt verdedigde Plesner zich door haar recht op vrije meningsuiting aan te halen. De rechtbank van Den Haag heeft haar op 4 mei 2011 terecht gelijk gegeven.¹⁷⁸ Het grondrecht van vrije meningsuiting (art. 1 eerste protocol EVRM), weegt immers zwaarder door dan het belang van Louis

¹⁷⁴ B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 41-42.

¹⁷⁵ Fashion United “Louis Vuitton klaagt The Hangover II aan”, 28 december 2011, http://www.fashionunited.be/News/Columns/Louis_Vuitton_klaagt_The_Hangover_II_aan_2011122814474/, geconsulteerd op 29 december 2011.

¹⁷⁶ Zie interview Jonathan Swinnen, Taskforce Namaak, 15 maart 2012, bijlage.

¹⁷⁷ Charles Colman, Law of Fashion, “Louis Vuitton sends absurd cease-and-desist letter to Penn Law over student event flyer (and more fun with trademark abuse!)”, 3 maart 2012, http://www.lawofffashion.com/blog/story/03/03/2012/121?goback=%2Eanb_77094_*2_*1_*1_*1_*1_*1, geconsulteerd op 5 maart 2012. Op deze site zijn ook de bewuste brieven te consulteren.

¹⁷⁸ Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011, 389526 / KG ZA 11-294, *Nadia Plesner Joensen/Louis Vuitton Malletier S.A.*, NJF 2011, 264.

Vuitton om ongestoord genot van haar eigendom te hebben. Deze uitspraak is dus een overwinning voor de artistieke vrijheid die verder bemoedigd moet worden.

Er valt dus te concluderen dat de macht van bekende merken in hun bescherming en handhavingstrategie sterk toeneemt doordat er grotere budgetten en gespecialiseerde experts hiervoor gebruikt worden. Dit is enerzijds positief omdat hiermee namaak daadwerkelijk aangevochten wordt. Anderzijds mag deze ook niet te verregaand doorgedreven worden zodat de vrije meningsuiting niet in het gedrang komt en er geen loutere reclamefunctie aan de handhaving gekoppeld wordt.

5.2 Beginnende en kleine modemerken

In tegenstelling tot bekende modemerken, bezitten de kleinere en beginnende merken niet over deze budgetten en expertise. Toch is het ook voor hen van belang om hun merk te beschermen en hierover kennis te verwerven.

In de eerste plaats moet achterhaald worden hoe een beginnend ontwerper inlichtingen kan verwerven over de merkbescherming. Concreet wordt er gekeken naar hoe de informatiestrekking gebeurt op nationaal niveau. Het lijkt in eerste instantie een logische verwachting dat een basiskennis over IE-rechten in de modeopleidingen wordt voorzien. Mevr. Ann Collier, projectcoördinator Sectorale Technologie van IVOC vzw- de Confectie en textielverzorging in Opleiding- verduidelijkte hierover echter dat enkel de studenten Modetechnologie van de Hogeschool hiervan op de hoogte worden gesteld en niet de studenten aan de Academies.¹⁷⁹

Het valt dan ook te betreuren dat deze laatste categorie studenten deze kennis missen tijdens hun opleiding wat ook blijkt uit de vragenlijst van “BEEN by d’Heygere”.¹⁸⁰ Als alternatief hiervoor kan er aangeraden worden om deel te nemen aan seminaries/workshops over deze materie. Zo werd er via Centexbel, Het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, een workshop over “Strategieën rond intellectuele eigendomsrechten” op 24 april 2012 georganiseerd. Dit hield een namiddag in waarbij vertegenwoordigers van de FOD Economie en het BBIE toelichting kwamen verstrekken over beschermingsmogelijkheden op nationaal en internationaal vlak. Vervolgens was er een vragensessie en werd er individuele begeleiding verstrekt aan de aanwezigen zodat deze zelf de administratie van hun IE-rechten in handen kunnen nemen. Zo’n workshop werd aangeboden

¹⁷⁹ Deze informatie werd verkregen door via het contactformulier van de site www.modeonderwijs.be informatie omtrent de opleidingen op te vragen en specifiek door te vragen naar de IE- rechten.

¹⁸⁰ Stéphanie d’Heygere studeerde af aan de Mode Academie voor Schone Kunsten en miste deze kennis bij het van start gaan van haar eigen label. Zie vragenlijst, bijlage.

aan €100 voor leden en €150 niet-leden.¹⁸¹ Prijs-kwaliteit lijkt dit een goed alternatief aangezien inlichtingen bij juridische bureau's ook niet kosteloos verstrekt worden.

Een andere manier om kennis te verwerven is door de Startersgids voor de beginnende designer van het Flanders Fashion Institute, FFI, in te kijken. Wanneer een designer zelf een eigen bedrijf wilt oprichten, wordt er een commercieel plan opgesteld. Hierbij is het aan te raden om de merkbescherming ook in het productiebeleid op te nemen.¹⁸² Over de merkbescherming zelf worden er linken vermeld in de gids die zorgen voor meer informatieverstrekking en begeleiding.¹⁸³ Ook het FFI organiseert seminars omtrent intellectuele eigendomsrechten.¹⁸⁴

Eenmaal de ontwerper ingelicht is over de mogelijkheid van bescherming, is het grote struikelblok inzake bescherming, het budget. Uit de vragenlijst met "BEEN by d'Heygere" bleek de afweging tussen kosten/baten dan ook de grootste moeilijkheid. Als starter vraagt Stéphanie d'Heygere zich af wat hun nut is van bescherming als er geen budget is om procedures tegen inbreuken op te starten.¹⁸⁵ Uit Hoofdstuk 1, §3 bleek alvast dat een Benelux bescherming bij het BBIE geen al te grote hap neemt uit het budget en uit het wetgevend kader van Hoofdstuk 3 zal blijken dat handhaving niet steeds op eigen initiatief genomen moet worden. De FOD Economie en de douane instanties mogen ook ambtshalve optreden wat de merkhouders toch een zeker duwtje in de rug moet geven. Toch is het zeker aan te raden dat de merkhouders zelf een assertieve houding aanneemt en pro-actief samenwerkt met deze instanties. Het is niet omdat een merk nu nog geen slachtoffer is van namaak dat, naarmate het succes en de erkenning toeneemt, deze dreiging ook uitblijft. Een beloftevol merk moet zich hiertegen wapenen door zich een basis bescherming aan te meten als preventieve houding en eventueel lid te worden bij vertegenwoordigingsorganisatie zoals ABAC-BAAN, die de belangen van het merk gaat vertegenwoordigen.¹⁸⁶

Uit Hoofdstuk 2 kan samengevat worden dat merknamaak reeds van de Griekse oudheid dateert. Hieruit blijkt dat het nastreven van status, prestige en imago een menselijk gedrag van alle tijden is. Omwille van de toenemende impact op de maatschappij en het feit dat namaak reeds 7% van de wereldhandel uitmaakt, is een goede beschermings- en handhavingstrategie echter essentieel geworden. Inzake modemerknamaak werden er wel enkele bijkomende problemen opgemerkt die de strijd ertegen vermoeilijken. Deze zijn ondermeer de schadelijke impact van de modenamaak die niet

¹⁸¹ Centexbel, "Workshop Strategieën rond intellectuele eigendomsrechten", <http://www.centexbel.be/agenda/workshop-intellectuele-eigendomsrechten>, geconsulteerd op 20 maart 2012.

¹⁸² Flanders Fashion Institute, "Startersgids", http://www.ffi.be/sites/all/themes/ffi/pdf/startersgids_ffi.pdf, 30, geconsulteerd op 20 maart 2012.

¹⁸³ Flanders Fashion Institute, "Startersgids", http://www.ffi.be/sites/all/themes/ffi/pdf/startersgids_ffi.pdf, 61, geconsulteerd op 20 maart 2012.

¹⁸⁴ De ontwerpster van "BEEN by d'Heygere" nam zelf deel aan zo'n seminarie.

¹⁸⁵ Zie vragenlijst "BEEN by d'Heygere", bijlage.

eenduidig gesteld kan worden en de grote tolerantie van de consument t.a.v. namaak. Samen met de problematiek inzake de Chinese handhaving, de parallel import en de toenemende online verkoop, zorgt dit voor een nog grotere uitdaging. Zowel de merkhouder als de overheidsinstanties moeten hier op een doeltreffende wijze tegen optreden. Ten slotte werd ook aangehaald dat er een verschil in handhaving en bescherming is tussen beroemde en kleinere merkhouders. Hieruit blijkt dat vooral de beginnende merken nog nood hebben aan meer onderrichting inzake deze materie.

¹⁸⁶ Zie *Infra* Deel II, Hoofdstuk 4, §6, 6.2 ABAC-BAAN.

Hoofdstuk 3. Wetgevend kader ter bescherming en handhaving van IE-rechten.

Concreet zal in dit hoofdstuk het wetgevend kader gesitueerd worden op internationaal, communautair, Benelux en nationaal vlak. Voor dit werkstuk is het immers van belang een achtergrondkennis te verwerven over de materie van de merken in het recht en de juridische beschermings- en handhavingsinstrumenten ertegen. Er zal hier niet specifiek over de ‘modemerken’ gesproken worden omdat de regelingen bestaan voor de IE- rechten en meer bepaald de merken in het algemeen. Om toch binnen het toepassingsgebied van dit werkstuk te blijven, zal wel enkel modegerelateerde rechtspraak aangehaald worden om voorbeelden in de praktijk te duiden.

§1 Internationaal

De merkbescherming en handhaving werd in de tweede helft van de twintigste eeuw internationaal geregeld. De overeenkomsten hierover worden kort aangehaald omdat ze de basis zijn van het huidige communautair, Benelux en nationaal rechtstelsel, maar er wordt niet dieper op ingegaan omdat ze verder niet relevant zijn in het kader van dit onderzoek.

1.1 Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële eigendom, 14 juli 1967.

De oorspronkelijke tekst van Parijs dateert reeds van 20 maart 1883 maar werd vervolgens nog verschillende malen herzien en uiteindelijk pas op 14 juli 1967 te Stockholm ondertekend en goedgekeurd door de wet van 26 september 1974.¹⁸⁷ Het belang van dit verdrag schuilt in het feit dat vreemde merkhouders in de aangesloten landen nu ook beschermd worden zoals nationale merkhouders wat wijst op het *beginsel van nationale behandeling*. Deze bescherming geldt echter enkel indien ze deze afzonderlijk verworven hebben, land per land. Om tijdsverlies echter tegen te gaan kan de merkhouder beroep doen op het systeem van het unionistische recht van voorrang, wat hem gedurende zes maanden de tijd geeft om ook in een ander land bescherming aan te vragen. Het verdrag van Parijs regelt enkel bepaalde materieelrechtelijke minimumregels, maar inhoudelijk verschillen de landen onderling nog sterk in bescherming.¹⁸⁸

1.2 Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 juli 1967.

Ook hier dateert de oorspronkelijke tekst van Madrid reeds van vele jaren voor de ondertekening, namelijk reeds van 14 april 1891. Na de nodige hervormingen werd deze dan net zoals het verdrag van Parijs ondertekend op 14 juli 1967 te Stockholm. In dit verdrag wordt de procedure van verkrijging

¹⁸⁷Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële eigendom (Uv) 14 juli 1967. In België geïmplementeerd door de wet van 26 september 1974, BS 29 januari 1975.

geregeld via *één centraal internationaal depot* te Genève.¹⁸⁹ Hierdoor werd iedere verkregen merkbescherming gelijk aan een nationaal depot. Het protocol van 1989 zorgde voor een vergelijkbaar systeem voor de hierbij aangesloten staten. Deze had echter pas vanaf 1 september 2008 een leidinggevende rol omdat ze pas dan van toepassing was op alle landen die deze goedgekeurd hadden. Het protocol trad voor de Benelux landen in werking op 1 april 1998.¹⁹⁰

1.3 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken.¹⁹¹

Dit verdrag staat open voor de partijen die lid zijn van het Unieverdrag te Parijs en bevat een classificatie van waren (klasse 1 t.e.m. 34) en diensten (klasse 34 t.e.m. 45).¹⁹² De classificatie moet toegepast worden tot alle landen die tot de overeenkomst zijn toegetreden, hetzij als hoofdsysteem, hetzij als een hulpsysteem. De nummers van de klassen der classificatie moeten in de officiële bekendmakingen van de merkinschrijving vermeld worden en deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.¹⁹³

1.4 TRIPS Overeenkomst van 15 april 1994¹⁹⁴

Het TRIPS akkoord is geen zelfstandige overeenkomst maar een bijlage bij de WHO, de Wereld Handels Organisatie¹⁹⁵, dat ondertekend werd op 15 april 1994 te Marrakech. Het is een wereldwijd akkoord waarbij, in tegenstelling tot de drie bovenstaande, *alle* domeinen van de IE- rechten behandeld worden en niet enkel het merkenrecht. Er moet hierbij ook opgemerkt worden dat het TRIPS, net zoals de WHO, zelf geen ‘self-executing’ effect heeft. Er vloeit namelijk geen directe werking van dit akkoord voort t.a.v. de onderdanen van de verdragstaten. Toch wordt er in art. 4.7 BVIE vermeld dat er wel een rechtstreekse werking geldt voor onderdanen van de Benelux om hun

¹⁸⁸ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 23.

¹⁸⁹ Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, 14 juli 1967. In België geïmplementeerd door de wet van 26 september 1974, BS 29 januari 1975.

¹⁹⁰ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 23.

¹⁹¹ Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977. In België geïmplementeerd door de wet van 15 mei 1984, BS 28 juli 1998.

¹⁹² B.A.J. SPIEGELER, M.M. GROENENBOOM, *Europees en internationaal merkenrecht*, Waterloo, Kluwer, 2008, 157.

¹⁹³ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 24; BBIE, “Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken”, <https://www.boip.int/tmregisterhelp/nl/niceClassification.html>, geconsulteerd op 16 april 2012.

¹⁹⁴ Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, TRIPS-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. In België geïmplementeerd door de wet van 23 december 1994, BS 23 januari 1997.

¹⁹⁵ Zie *infra* deel II, Hoofdstuk 5, §2, 2.1 WTO.

voordelen in te roepen gebaseerd op het TRIPS verdrag.¹⁹⁶ Specifiek voor het merkenrecht moet er gekeken worden naar de bepalingen 15 t.e.m.21 TRIPS.

Verder moet het TRIPS ook van de drie bovenstaande overeenkomsten onderscheiden worden omdat ze het eerste akkoord is dat voorziet in een mechanisme dat de naleving van de verdragsbepalingen moet verzekeren. Er is immers een afzonderlijk deel III dat de “*handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom*” beschrijft. Aangesloten lidstaten moeten doeltreffende procedures voorzien om de naleving van de rechten te verzekeren zoals civiele en administratieve procedures, corrigerende en voorlopige maatregelen, douane bevoegdheden en tenslotte ook strafrechtelijke procedures. Deze minimumnormen zijn dus niet rechtstreeks toepasbaar, maar niettemin hebben zij wel geleid tot een zekere harmonisatie van de EU lidstaten wetgeving.¹⁹⁷

§2 Communautair

De strijd tegen namaak en piraterij wordt ook door de Europese Commissie sterk geactiveerd. Uit het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt van 1998¹⁹⁸ en de Follow-up van het Groenboek van 30 november 2000¹⁹⁹ is gebleken dat namaak en piraterij ernstige sociale en economische gevolgen heeft. Hierdoor wordt de goede werking van de interne markt verstoord en wordt de consumentenbescherming in het gedrang gebracht. Door namaak en piraterij verliezen bedrijven hun vertrouwen in de interne markt en gaan ze minder investeren wat leidt tot een verlies van circa 200.000 arbeidsplaatsen per jaar, wat resulteert in de EU tot een inkomstverlies tussen de 400 en 800 miljard euro. Textiel bedraagt 10-16% van de namaakhandel binnen de EU. In de mededeling van de Commissie werden dan ook verschillende maatregelen en initiatieven aangekondigd. Dit in navolging op het Groenboek waarbij uit reacties een algemene eensgezindheid bleek over de noodzaak om de administratieve samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren.²⁰⁰

¹⁹⁶ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 25-28.

¹⁹⁷ M.C. JANSSENS, “Het Internationaal en Europees kader van de nieuwe Belgische wetten inzake de handhaving van intellectuele rechten”, in F. BRISON (red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sanctions en procédures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 14-16.

¹⁹⁸ European Commission, “Green Paper combating Counterfeiting and Piracy in the Single Markets”, Brussel 15 oktober 1998, COM (98)569 final, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_en.pdf, geconsulteerd op 16 april 2012.

¹⁹⁹ Mededeling van de Commissie van 30 november 2000 in verband met de follow-up van het groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, Brussel, 30 november 2000, COM (2000) 7899 def. http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057_nl.htm, geconsulteerd op 1 november 2011.

²⁰⁰ Zowel urgente maatregelen zoals een voorstel voor een richtlijn die de naleving van de IE- rechten verzekerd ter aanvulling en verbetering van de TRIPS -overeenkomst, als acties op middellange termijn zoals onderzoek naar voorstellen tot harmonisatie van minimumstraffen of bevoegdheidsuitbreidingen van Europol, worden in de Mededeling aangehaald.

Hierbij moet wel gemeld worden dat de Commissie benadrukt heeft dat de verantwoordelijkheid in de eerste plaats nog steeds bij de houders van de IE- rechten ligt.²⁰¹

Nadat er reeds inspanningen gedaan waren om takken van het IE- recht op materieelrechtelijk vlak te organiseren, heeft de Europese Commissie nu ook een handhaving van IE-rechten willen bewerkstelligen. Enerzijds om de praktische moeilijkheden tussen de verschillende handhavingmethodes van lidstaten tegen te gaan en anderzijds om te voldoen aan de implementatie van het TRIPS-verdrag.²⁰² Deze harmonisatie wordt uitgewerkt via drie luiken²⁰³ die hieronder besproken staan. In het eerste luik staan de maatregelen aan de grenzen van de Europese Unie uitgewerkt in de EG douaneverordening nr.1383/2003/EG (2.1). In het tweede luik worden de materieel -en procesrechtelijke bepalingen geharmoniseerd binnen de interne markt om de IE- rechten te handhaven. Deze staan geregeld in de Europese Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 (2.2).²⁰⁴ In het derde luik wordt tenslotte het voorstel van 12 juli 2005, herzien op 26 april 2006, van de Europese Commissie om een strafrechtelijke handhaving te bewerkstelligen, besproken (2.3).²⁰⁵

2.1 Douaneverordening 1383/2003/EG

De douaneverordening van 2003 is van uitermate belang voor de in beslagname van goederen aan de grens waarvan er vermoed wordt dat ze inbreuk maken op de IE- rechten. Ze heeft immers de bevoegdheid aan de EU douane- autoriteiten om vermoedelijke namaakgoederen die in de EU worden in- uit- en wederingevoerd, tegen te houden, *ex-officio* of op verzoek.²⁰⁶ Hiermee worden echter niet de goederen ‘in transit’ bedoeld want hierover heeft het Europees Hof van Justitie in het *Montex/Diesel* -arrest reeds uitspraak gedaan. Het optreden geldt wel t.a.v. de namaakgoederen die vanuit niet- EU landen worden ingevoerd en die bij doorvoer worden onderschept.²⁰⁷ De bevoegdheid van de EU douane-autoriteiten is dus vrij groot, maar het is zeker op te merken dat ook ze beperkt blijft op de handel van buiten de EU. Binnen het communautaire handelsverkeer kan de

²⁰¹ Mededeling van de Commissie van 30 november 2000 in verband met de follow-up van het groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (2000) 7899 def. http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057_nl.htm, 1-2.

²⁰² Het TRIPS verdrag (zie *infra*) werd door de Europese Gemeenschap goedgekeurd door het besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, 32 december 1994, *Pb.L.* 336.

²⁰³ Zie ook J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 427-428.

²⁰⁴ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, 2 juni 2004, *Pb. L* 195/16.

²⁰⁵ Commission of the European Communities, “Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the council, on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights of 26 april 2006”, Brussel, COM (2006) 168 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf, 12, geconsulteerd op 13 april 2012.

²⁰⁶ Voor toelichting zie *infra* 4.3.1 strijd namaak aan de grens en deel II, Hoofdstuk 4, §1 FOD Administratie van Financiën.

douaneverordening dus niet ingeroepen worden en moet er beroep gedaan worden op de nationale wetgeving hieromtrent.²⁰⁸

Het toepassingsgebied van de douaneverordening wordt afgebakend tot de IE- rechten. Voor de merken is er pas sprake van namaak wanneer er op de goederen een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat zonder toestemming “*identiek is aan*” of “*niet wezenlijk onderscheiden kan worden*” van een geldig geregistreerd merk.²⁰⁹ Hierdoor ontstaat er een inbreuk op de communautaire of de nationale rechten van de merkhouder. Er is echter geen sprake van een inbreuk wanneer er op goederen zonder toestemming een merk aangebracht wordt dat enkel verwarring zaait of dat gebruikt wordt om totaal andere goederen te maken.²¹⁰

De douaneverordening 1383/2003 heeft enkele efficiëntere wijzigingen aangebracht t.a.v. de vorige.²¹¹ Zo is de administratieve procedure die ingesteld moet worden, vereenvoudigd en versneld. Er is nu één enkele douanedienst per lidstaat die bevoegd is om verzoeken tot optreden goed te keuren en er wordt gewerkt met een geuniformiseerd verzoekschrift. Verder is er ook een vermindering van kosten doordat de administratieve kosten en de borgtochten afgeschaft zijn door de vervanging van een verklaring van aansprakelijkheid. Vervolgens worden de mogelijkheden van de rechthouders uitgebreid doordat ze recht hebben tot meer informatie en de vernietiging van de goederen kunnen vorderen. Dit alles gaat gepaard met een betere kwaliteit van informatie-uitwisseling.²¹²

Het belang van deze douaneverordening blijkt uit het jaarlijks rapport van de Europese Commissie inzake belasting en douane. In 2010 heeft de douane aan de EU buitengrenzen meer dan 103 miljoen goederen in beslag genomen waarvan het aantal zendingen (80.000) een verdubbeling betekende t.a.v. 2009 (43.500). Kleding (26,31%) behoort samen met schoenen (19,68%) en elektronische toestellen (13,65%) tot de top 3 van het aantal zaken dat onderschept wordt en behoort ook tot de grootste marktwaarde (15,97%). Deze cijfers tonen aan dat het in beslag nemen van kleding tot een grote douane bevoegdheid behoort binnen de EU, wat voor dit onderzoek relevant is. Van alle in beslag genomen goederen werd maar liefst 91,5% vernietigd waarvan er 75,83% via de vereenvoudigde procedure was. Het belang van samenwerking met rechthebbenden blijkt ook uit de statistieken van

²⁰⁷ HvJ 9 november 2006, C-281/05, *Montex Holdings Ltd / Diesel SpA*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0281:NL:PDF>, I-10897-10914, geconsulteerd op 16 februari 2012 en zie *supra* Hoofdstuk 2, §4, 4.4. probleem van de parallelle import.

²⁰⁸ K. DAELE, “Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383”, *NjW* 2004, 1012.

²⁰⁹ Art. 2.1. sub a, I Douaneverordening.

²¹⁰ K. DAELE, “De strijd tegen namaak- Mogelijkheden en beperkingen”, *CJ* 2006, 35.

²¹¹ Verordening 3295/1994/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, 20 december 1994, *Pb.L* 341, 8.

2010. Het aantal aanvragen met het verzoek tot optreden is gestegen van minder dan 1000 in 2000 tot meer dan 18.000 in 2010 terwijl slechts nog 5% van de douane acties *ex officio* gebeurt. Daarnaast is het ook belangrijk om aan te merken dat slechts 8% van de goederen via passagiers omwille van commerciële doeleinden, de EU wordt binnengebracht. 92% gebeurt immers via het commercieel verkeer (trein, lucht, zee, weg, post). Van alle intellectuele eigendom inbreuken bedraagt het merkenrecht 87,71%. China blijft de grootste bron van namaakgoederen met 85%, gevolgd door Turkije, Thailand en Hong Kong.

Op Belgisch niveau is er een stijging van 35% van het aantal procedures in 2010 (4.978) t.a.v. 2009 (3.696) maar het aantal onderschepte artikelen is gedaald met 37% (van 2.827, 367 naar 1.776, 855).²¹³

Ondanks de succesvolle cijfers die blijken uit de statistieken, is er vraag naar een strenger wettelijk kader. De Commissie heeft in 2005 dan ook een mededeling gepubliceerd betreffende het douane optreden tegen de laatste tendensen op het gebied van namaak en piraterij.²¹⁴ Hierin worden maatregelen omtrent de verbetering van de bescherming op gemeenschapsniveau door operationeel optreden en wetgeving²¹⁵, een intensivering omtrent de internationale samenwerking²¹⁶ en een versterking van de samenwerking tussen douane en bedrijven²¹⁷, voorgesteld. Hierdoor kan er aan het toenemend belang van de intellectuele rechten op economisch niveau, de parallel import, de exponentiële toename van het postvervoer en aan praktische implementatie problemen van de vorige verordening, een antwoord gegeven worden.

²¹² Conclusie van K. DAELE, "Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383", *NjW* 2004, 1020. Voor toelichting hierover zie de houding van de FOD Financien, Douane en Accijnzen *infra* deel II, Hoofdstuk 4, §1.

²¹³ European Commission, "Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2010", Brussel, 14 juli 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, 2-22, geconsulteerd op 1 november 2011.

²¹⁴ Zowel op kwantitatief niveau (verdubbeling douane zaken tussen 2003-2004, meer dan 100 miljoen beslagnames per jaar waaruit een stijging blijkt van 1000%, nood aan milieu vriendelijke vernietigingsmethodes...) als op kwalitatief niveau (nood aan technische expertise omwille van de stijging van kwaliteit namaakgoederen, stijging van goederen die gevaarlijk zijn voor gezondheid en veiligheid, productie van namaak op industrieel niveau...) zijn er alarmerende tendensen; European Commission, Brussels 11 oktober 2005, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European economic and social committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and Piracy, COM (2005) 479 final, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/comm_native_com_2005_0479_3_en_acte.pdf, 1-22, geconsulteerd op 2 november 2011.

²¹⁵ COM (2005) 479 final, 7-10.

²¹⁶ COM (2005) 479 final, 12-14.

²¹⁷ COM (2005) 479 final, 11-12.

Op 24 mei 2011 werd vervolgens een concreet voorstel gedaan omtrent een nieuwe douane verordening inzake IE- rechten.²¹⁸ Deze zal de illegale parallel import en ‘look-a-like’ merken moeten aanvechten en de lijst van beschermde rechten uitbreiden naar topografieën, handelsnamen, gebruiksmodellen enz. De verkoop via internet van namaak resulteert in de toename van postpakken met 200% in 2010. Daarom wordt er voorgesteld om een alternatieve vereenvoudigde procedure toe te passen waarbij de ontvangende partij akkoord kan gaan met de vernietiging van de goederen zonder zelf te moeten opdraaien voor de kosten. Deze zal dan gebeuren door de douane zelf.²¹⁹

2.2 handhavingsrichtlijn 2004/48/EG

De richtlijn strekt zich ertoe de namaak die binnen de EU circuleert, aan te pakken door de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren om inbreuken op deze rechten effectiever in Europees verband te kunnen bestrijden en bij te dragen tot de verwezenlijking van de interne markt.²²⁰ Ze moest uiterlijk tegen 29 april 2006 omgezet zijn en sluit nauw aan bij de vereisten van het TRIPS verdrag.²²¹

Ze heeft immers als doelstelling de namaakhandel daadwerkelijk een halt toe te roepen door de personen en ondernemingen die bij de namaak betrokken zijn, aan te pakken en te vervolgen op Europees niveau.²²² Rechthebbenden moeten in staat gesteld worden om hun innovatie en creatie te kunnen exploiteren en tegelijk zich efficiënt tegen de namaak te kunnen beschermen. De richtlijn wilt deze doelstelling bewerkstelligen door het aanbod van mogelijke herstelmaatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten op substantiële wijze gelijk te schakelen.²²³ Hierbij moet wel opgemerkt worden dat lidstaten vrij zijn om andere passende sancties in te roepen in geval van inbreuk (voor zover ze overeenstemmen met de criteria van art. 3 richtlijn) en dat de richtlijn geldt, onverminderd de middelen van de communautaire of nationale wetgeving die gunstiger zijn voor de rechthebbenden.²²⁴

²¹⁸ European Commission, “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights”, COM(2011) 285, Brussel 24 mei 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/com285_en.pdf, 1-4, geconsulteerd op 3 november 2011.

²¹⁹ Europa Press Releases MEMO/11/327, “Customs enforcement of intellectual property rights- frequently asked questions”, Brussel, 24 mei 2011, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/327&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>, geconsulteerd op 2 november 2011.

²²⁰ Y. VAN COUTER, H. DHONT, “De Richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten: een Europese Storm in een Belgisch glas water?”, *TBH* 2005, 699.

²²¹ België heeft pas via de wetten van 9 en 10 mei 2007 de richtlijn geïmplementeerd en was dus te laat, zie E. DE GRUYSE, B. MICHAUX., “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 624.

²²² K. DAELE, “De strijd tegen namaak- Mogelijkheden en beperkingen”, *CJ* 2006, 39.

²²³ Art. 10 van de handhavingsrichtlijn en C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, in F. BRISON (red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 223.

²²⁴ Art. 2.1 en 16 richtlijn.

In art. 7 gaat de richtlijn aan de lidstaten opleggen dat ze procedures moeten voorzien die eenzijdige maatregelen omtrent *bewijsvoering* in zaken van namaak mogelijk moeten maken.²²⁵ Daarnaast voorziet ze in art. 9,§1, sub a de mogelijkheid voor de nationale rechter om een *voorlopig bevel* op te leggen dat een dreigende inbreuk dient te voorkomen of een vermeende inbreuk tijdelijk dient te verbieden.²²⁶ In toepassing van art 50, lid 6 TRIPS wordt er door art. 9.5 van de richtlijn aan de lidstaten opgelegd om te voorzien dat de voorlopige maatregelen worden herroepen of ophouden gevolg te hebben wanneer de eisende partij niet een procedure ten gronde instelt.²²⁷ De voorlopige maatregelen en de maatregelen omtrent de bewijsvoering staan uitgewerkt in de wet van 10 mei 2007²²⁸ en worden kort toegelicht in punt 4.2.

De handhavingsrichtlijn bevat ook een aantal bepalingen, nadat er een beslissing over de inbreuk zelf gekomen is, die de houder van het intellectueel recht moet *vergoeden*. Deze maatregelen variëren naargelang ze corrigerend,²²⁹ alternatief,²³⁰ of schade- en kosten vergoedend²³¹ zijn. Ook kan er een stakingsbevel of een dwangsom opgelegd worden²³² en kan de uitspraak openbaar gemaakt worden.²³³ Deze maatregelen zijn echter niet exclusief, de lidstaten hebben nog de mogelijkheid om andere passende sancties vast te stellen in geval van inbreuk.²³⁴ Dit neemt echter niet weg dat de bepalingen van de richtlijn omtrent de burgerlijke vorderingen van de slachtoffers van daden van namaak en piraterij niet relevant zijn. Een vordering tot schadeloosstelling zal door zowel de strafrechten als de burgerlijke rechtbanken op dezelfde wijze beoordeeld worden.²³⁵ De Belgische wetgever heeft via de

²²⁵ Zie de Belgische procedure beslag inzake namaak van de wet van 10 mei 2007.

²²⁶ Door de Belgische wetgever uitgewerkt in de vordering tot staken via art 9 van de wet van 10 mei 2007. Een werkelijke omzetting van art 9, 1.a) richtlijn was echter niet noodzakelijk aangezien art. 19 lid 2 Ger.W. reeds de mogelijkheid bood aan de rechter om alvorens recht te doen een voorafgaande maatregel te bevelen en de art. 584 en 585 Ger. W. de mogelijkheid gaven aan de voorzitters van de rechtbank van koophandel en van eerste aanleg om in kort geding bij voorraad uitspraak te doen. Art. 584, lid 4 Ger. W. werd echter wel aangevuld aangezien een inbreuk op commerciële schaal van een intellectueel eigendomsrecht nog niet voorzien werd; K. ROOX, “De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht (deel I)”, *IRDI* 2007, 342.

²²⁷ Deze bepaling werd omgezet in art. 1369ter Ger.W. waarbij in art. 1369ter §2 Ger.W. bepaald wordt dat een passende zekerheid of gelijkwaardige garantie door de rechter opgelegd kan worden ter dekking van de schade die de verweerder zou kunnen lijden. In art. 1369ter §3 Ger.W. wordt vervolgens de mogelijkheid tot schadeloosstelling uitdrukkelijk voorzien voor wanneer de voorlopige maatregelen onrechtmatig uitgevoerd waren.

²²⁸ Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007.

²²⁹ Art. 10 handhavingsrichtlijn.

²³⁰ Art. 12 handhavingsrichtlijn; De Belgische wetgever heeft er echter niet voor geopteerd om gebruik te maken van deze alternatieve maatregel. In het Belgisch recht is er niet de mogelijkheid voorzien om in geval van inbreuk zonder opzet en zonder nalatigheid, de veroordeling te beperken tot de betaling van een geldelijke schadeloosstelling onder een aantal voorwaarden.

²³¹ Art. 13 handhavingsrichtlijn.

²³² Art. 11 handhavingsrichtlijn.

²³³ Art. 7 handhavingsrichtlijn.

²³⁴ Art. 16 handhavingsrichtlijn.

²³⁵ C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 224-225.

wet van 9 mei 2007²³⁶ zich aan deze herstelmaatregelen aangepast en deze worden kort besproken in punt 4.1. Hierbij moet echter gemeld worden dat er niet voor geopteerd werd om art. 14 van de richtlijn omtrent de vergoeding voor de procedurekosten in het Belgisch recht om te zetten.²³⁷

Momenteel is de Europese Commissie bezig met een evaluatie van de handhavingsrichtlijn en op 22 december 2010 werd er hierover reeds een verslag aan het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's gestuurd.²³⁸ Hierin werd geconcludeerd dat de civielrechtelijke handhavingsprocedures geharmoniseerd en verbeterd zijn. Dit is positief, maar het aantal inbreuken en financiële schade in aantal, zijn enorm geworden. Deze vaststelling is verontrustend en dit is ondermeer te wijten aan de mogelijkheid die het internet biedt voor deze inbreuken en waar de richtlijn indertijd geen rekening mee had gehouden. Ook moet er in de toekomst meer bijzondere aandacht geschonken worden aan de toepassing van voorlopige en conservatoire maatregelen.²³⁹ Er moet ook verduidelijking zijn over de corrigerende maatregelen zoals de vernietiging van de goederen en de raming van de schadevergoeding.

2.3 Voorstel strafrechtlijn 26 april 2006

Deze richtlijn werd, in tegenstelling tot de verordening 1383/2003 en de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, nog niet goedgekeurd door de Raad. Als deze definitieve goedkeuring er ooit komt, dan zal dit tot een doorbraak leiden want het zal dan voor de eerste keer in de communautaire geschiedenis zijn dat er strafbepalingen in een richtlijn doorgevoerd worden.²⁴⁰ Er is echter een bevoegdheidskwestie die deze goedkeuring bemoeilijkt. Enerzijds hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement hun communautaire bevoegdheid gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 september 2005²⁴¹, maar anderzijds werd er in een ander arrest geoordeeld dat het vaststellen en het opleggen van een strafrechtelijke sanctie niet tot deze bevoegdheid behoort.²⁴² Momenteel is het Europees Parlement akkoord gegaan met de krijtlijnen van het voorstel, maar heeft

²³⁶ Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, BS 10 mei 2007.

²³⁷ C. RONSE, "De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding", o.c. voetnoot 223, 227.

²³⁸ Europese Commissie, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, Toepassing van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, SEC(2010) 1589 def., 22 december 2010, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1589:EN:NOT>, 11, geconsulteerd op 15 november 2011.

²³⁹ Hiermee worden rechterlijke bevelen en de verzameling en bescherming van bewijsmateriaal bedoeld waarbij er met respect voor het recht op informatie en recht op privacy gehandeld wordt.

²⁴⁰ J. DEENE, "De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij", *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 428. Zie hierover ook AIM Position Paper "On the amended proposal for a directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights", October 2006, 1-10, http://www.aim.be/Documents/Positions_IP/IP_2006_criminal_sanctions.pdf, geconsulteerd op 25 oktober 2011.

²⁴¹ HvJ 13 september 2005, C-176/03, *Commissie/Raad*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd 3 november 2011.

ze geoordeeld dat er een nauwkeurigere formulering moet zijn van de strafrechtelijke definities en incriminaties.²⁴³ Er zouden enkel strafsancities mogelijk zijn in geval van opzettelijk inbreuk met commercieel oogmerk en dus niet voor ‘fair use’ inbreuken. M.a.w. inbreuken door privé gebruikers en voor niet-commerciële doeleinden worden uitgesloten.²⁴⁴

Uit het toepassingsgebied worden verder de octrooien, gebruikersmodellen, kwekersrechten, beschermingscertificaten en de parallel import uitgesloten worden.²⁴⁵ Er zouden minimumstraffen zijn van €100.000 geldboete voor minder ernstige inbreuken, tot €300.000 geldboete en/of gevangenisstraf van 4 jaar voor ernstige inbreuken gepleegd door een criminele organisatie of wanneer de veiligheid of de gezondheid van het publiek in gevaar komt.²⁴⁶ Aangezien het over minimumstraffen gaat, mogen de lidstaten ook zwaardere straffen opleggen. In dit werkstuk worden zowel de Belgische strafregelgeving van 15 mei 2007 als de Franse wet van 29 oktober 2007²⁴⁷ besproken.²⁴⁸ Beide landen hebben immers niet gewacht op de goedkeuring van de richtlijn en hebben zelf al stappen ondernomen. De bevoegdheid van de landen om dit te doen schuilt immers al in de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, waar strafrechtelijke sancties in passende gevallen ook als middel aanzien worden om intellectuele rechten te handhaven.²⁴⁹

§3 Benelux

3.1 Eenvormige Beneluxwet op de merken: BMW

Op 19 maart 1962 werd het Beneluxverdrag tot invoering van een Eenvormige Beneluxwet op de merken, BMW, ondertekend door België, Nederland en Luxemburg.²⁵⁰ In dit verdrag kwamen de drie landen overeen om een nieuwe uniforme merkenwet op te nemen in de eigen nationale wetgeving waarvan de tekst vastgelegd was in een bijlage van dat verdrag. De BMW trad in werking op 1 januari 1971 waardoor er een einde kwam aan de Belgische merkenwet van 1 april 1879 op het burgerrechtelijke aspect en het materiële recht.²⁵¹ Er werd via de BMW dus noch harmonisering op het

²⁴² HvJ 23 oktober 2007, C-440/05, *Commissie/Raad*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd 3 november 2011.

²⁴³ European Parliament legislative resolution of 25 April 2007 on the amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights, COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD), <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200902/20090218ATT49831/20090218ATT49831EN.pdf>, 13, geconsulteerd op 5 november 2011.

²⁴⁴ Art. 2 of the European Parliament legislative resolution.

²⁴⁵ Art. 1 of the European Parliament legislative resolution.

²⁴⁶ Art. 5 of the European Parliament legislative resolution.

²⁴⁷ La loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, *JO* 30 octobre 2007.

²⁴⁸ *Infra* 4.3 WNP en deel II, Hoofdstuk 4, §7, 7.2 Strafbbaarheid van de consument.

²⁴⁹ Art 2.3. sub b en c handhavingsrichtlijn 2004/48/EG.

²⁵⁰ Beneluxverdrag van 19 maart 1962 tot invoering van een eenvormige Beneluxwet op de merken, BMW, goedgekeurd bij wet van 20 juni 1969, *BS* 14 oktober 1969.

²⁵¹ Wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks en handelsmerken, *BS* 3 april 1879.

niveau van het strafrecht, noch op de het vlak van de procedurele aspecten gerealiseerd.²⁵² Bij de aanvang van de BMW werd er ook een Benelux Gerechtshof geïnstalleerd om via prejudiciële vragen, uitleg en interpretatie over de wet te geven.²⁵³ Tenslotte werd ook het Benelux Merkenbureau, BMB, in Den Haag opgericht ten uitvoering van het verdrag als gemeenschappelijk registratie bureau voor de drie landen.²⁵⁴

3.2 Het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom: BVIE

De Benelux regelgeving evolueerde verder naar een Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005.²⁵⁵ Deze zorgde ervoor dat de BMW en het uitvoerings- en toepassingsreglement ophielden te bestaan, maar dat de inhoud ervan grotendeels ongewijzigd bleef. Het gevolg hiervan is dat er, ondanks de andere nummering en een nieuw geheel, de bestaande doctrine en jurisprudentie hun waarde blijven houden. Het BVIE voorziet daarnaast wel een nieuwe procedure die een snellere aanpassing aan nieuwe Europese of internationale teksten voorziet en een samenvoeging van het BMB met het Benelux Bureau voor tekeningen en Modellen dat op 1 september 2006 resulteerde in het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE.

De taken van het BBIE zijn uitgebreider dan deze van het BMB en de erkennings- en vertegenwoordigingsmodaliteiten voor merken- en modellengemachtigden werden nu ook omschreven. Het Benelux Gerechtshof blijft zijn opdracht behouden maar deze functie omschrijving werd wel opnieuw bepaald.²⁵⁶

§4 Nationaal: drie vernieuwde wetten inzake handhaving van IE- rechten; de evaluatie met vroegere wetsbepalingen

De handhavingsrichtlijn 2004/48/EG werd via twee wetten geïmplementeerd, enerzijds in de wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten²⁵⁷ en anderzijds in de wet van 10 mei 2007 betreffende de gerechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.²⁵⁸ Zoals hierboven reeds werd beschreven, heeft de Belgische wetgever niet gewacht op de eventuele

²⁵² Door de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG zijn de verschillen in de procedures wel verminderd, zie *Supra* 2.2.

²⁵³ Nationale rechters *mogen* en de laatste instanties, zoals het hof van Cassatie en de Raad van State *moeten* vragen richten tot het Hof wanneer er interpretatiemoeilijkheden zijn.

²⁵⁴ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 19-20.

²⁵⁵ Beneluxverdrag van 25 oktober 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BVIE, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006, BS 26 april 2006.

²⁵⁶ F. GOTZEN, M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 21-22. Voor uitgebreide toelichting zie J.F. LECLERCQ, “Merk (Benelux) toch hoe sterk ...”, *RW* 2008, 624-674.

²⁵⁷ Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, BS 10 mei 2007.

²⁵⁸ Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, BS 10 mei 2007.

goedkeuring van het strafrichtlijnvoorstel en heeft ze zelf in de wet van 15 mei 2007 de strafrechtelijke sanctionering van de inbreuken al voorzien. Deze laatste zal grondig besproken worden waarbij er aandacht gaat naar enerzijds de inbreuken aan de grens, waarbij ook de douane verordening nr. 1383/2003 van groot belang is; en anderzijds, de inbreuken in het binnenland. Ook worden de vernieuwingen door het wetsontwerp van 19 maart 2010²⁵⁹ en de wet van 28 april 2010²⁶⁰ aangebracht.

De nieuwe wetten vervangen niet de bestaande bijzondere wetten inzake intellectuele eigendom, maar ze brengen wijzigingen op een gecoördineerde en horizontale manier aan. De wet van 15 mei 2007 krijgt voor het grootste deel een eigen zelfstandige plaats.²⁶¹ Deze laatste zal ook het uitvoerigst besproken worden omdat deze geanalyseerd wordt in het kader van de onderzoeksvragen.

4.1 Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van IE- rechten

De wet van 9 mei 2007 is belangrijk voor wat betreft de schadeloosstelling van de slachtoffers van inbreuken inzake namaak en piraterij. Deze wetgeving zorgt er immers voor het dat het recht tot vergoeding van elke schade die de benadeelde door namaak lijdt, eenvormig geregeld wordt over alle IE- rechten heen.²⁶² Ze bevat echter geen opsomming van elementen waar mogelijks rekening mee gehouden moet worden bij de bepaling van de schadevergoeding, maar er wordt aan de rechter de ruimste bevoegdheid gelaten om de geleden schade te begroten binnen de perken van de quasidelictuele aansprakelijkheid.²⁶³

Specifiek voor de merken moet er daarom gekeken worden naar art. 3.17 BVIE waarbij er aanbevelingen gegeven worden aan de rechter bij het vaststellen van de schadevergoeding. Merkhouders hebben immers de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de inbreuk.²⁶⁴ De BMW, vervangen door het BVIE, voorzag reeds voor de inwerkingtreding van de handhavingsrichtlijn, de regeling van de schadeloosstelling volgens de principes van de aansprakelijkheid. Aangezien een inbreuk op een IE- recht ook een onrechtmatige daad uitmaakt, kon art. 1382-1383 BW ingeroepen worden.²⁶⁵ Er was niet vereist dat de inbreukmaker een onzorgvuldigheid begaan moest hebben. Volgens Cassatierechtspraak²⁶⁶ volstond de materiële

²⁵⁹ Wetsontwerp 19 maart 2010 houdende diverse bepalingen (minnelijke schikking en recyclage), *Parl. St.* Kamer 2009-10, nr. 2423/013.

²⁶⁰ Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, *BS* 10 mei 2010.

²⁶¹ E. DE GRUYSE, B. MICHAUX, “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 624.

²⁶² C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 228.

²⁶³ C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 241-248.

²⁶⁴ Art. 2.20, 1^e lid *juncto* 2.21, 1^e lid BVIE.

²⁶⁵ A. BRAUN, *Précis des marques. Loi uniforme Benelux. Droit Belge. Droit International. Droit Communautaire*, Brussel, Larcier, 2009, 498.

²⁶⁶ Cass. 22 september 1988, *Pas.* 1989, 83; Cass. 3 oktober 1994, *Pas.* 1995, 788.

inbreuk op zich al als fout, indien deze vrijwillig en bewust begaan werd. Goede trouw werd niet als rechtvaardigingsgrond aanvaard.

Deze theorie strookte echter niet met de handhavingsrichtlijn van 2004, want volgens art. 13.1 van de richtlijn moest “*de inbreukmaker weten of had hij redelijkerwijs moeten weten*” dat hij inbreuk pleegde. Enkel de onzorgvuldige inbreukmaker komt dus volgens de richtlijn in aanmerking voor de sanctionering. De Belgische wetgever heeft dit begrip van de gekwalificeerde fout echter niet overgenomen, maar was dit ook niet verplicht omdat dit tot voordeel strekt van de houders van de IE-rechten.²⁶⁷ De voorheen geldende principes van art. 1382- 1383 BW werden m.a.w. bevestigd in de parlementaire voorbereiding van de wet van 9 mei 2007.²⁶⁸ De inbreuker die dus ten goede trouw handelt, zal bijgevolg niet bevrijd kunnen worden van de schadevergoeding aangezien kwaad opzet geen voorwaarde is. De inbreuker zal daarentegen, wanneer hij ten goeder trouw is, niet meer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Hij zal geen winst moeten afdragen en ook de nevenvorderingen bepaald in art. 2.22. lid 1 BVIE zijn dan niet van toepassing want daarvoor is wel kwaad opzet vereist.²⁶⁹

Het principe van de integrale schadevergoeding of de “*restitutio in integrum*” geldt in het Belgische recht en werd in verschillende rechtspraak bevestigd.²⁷⁰ Ook volgens art. 13.1 van de handhavingsrichtlijn moet er een equivalentie zijn tussen schade en vergoeding. De benadeelde partij kan veroordeeld worden tot betalen van een *passende vergoeding waarbij rekening gehouden moet worden met alle passende aspecten*.²⁷¹ Deze schadevergoeding kan ook forfaitair bepaald worden waarbij het minste bedrag de royalty's of vergoedingen zijn die verschuldigd waren geweest in geval

²⁶⁷ C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 229-230.

²⁶⁸ *Parl. St.* Kamer 2006-07, 2943/001-2944/01, 28-29.

²⁶⁹ Deze alternatieve herstelmaatregelen kwamen reeds voor in de vooraf bestaande Belgische wetten, maar werden gecoördineerd en toepasselijke verklaard op de IE-rechten die voorkomen in de wet van 9 mei 2007. Het gaat hier over de bijzondere maatregelen inzake de winstafdracht, de afgifte van de inbreukmakende goederen en productiemiddelen en de burgerlijke verbeurdverklaring in geval van kwade trouw. Zie bespreking C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 241-248; R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, “Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademark, Rapport Q 23 in the name of the Belgian Group”, *Ing. Cons.* 2008, 347-348.

²⁷⁰ Het slachtoffer moet teruggeplaatst worden in de toestand die er was bij gebreke van de fout en daarom is er recht op de vergoeding van alle geleden schade. Deze vergoeding kan niet meer zijn dan de schade die bewezen is en dient ook niet als sanctie of als afschrikking van inbreuken; Gent 22 april 1998, *IRDI* 1998, 232; Cass. 23 december 1992, *Pas.* 1992, 1206; Cass. 13 april 1995, *JT* 1995, 649 en E. DIRIX, *Het begrip schade*, Antwerpen, Maklu, 1998, 33.

²⁷¹ Voor de passende vergoeding moet volgens de richtlijn rekening gehouden worden met alle aspecten zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving van de benadeelde partij, de onrechtmatige winst die de inbreukmakende partij verkregen heeft en de morele schade die de rechthebbende geleden heeft; Art. 13.1 tweede lid, a van de handhavingsrichtlijn.

van toestemming door de inbreukmaker.²⁷² In elk geval zijn ‘punitive damages’ uitgesloten. Het BVIE verdrag neemt in de art. 2.21. lid 2, sub a, art.13.1 van de handhavingsrichtlijn bijna letterlijk over.

Vooraleer het art. 2.21. lid 2, sub a BVIE in werking gesteld was, werd er rekening gehouden met de hoeveelheid goederen dat verkocht kon worden door de merkhouder wanneer er geen sprake zou geweest zijn van inbreuk. De rechtspraak ging echter verder dan dit criteria, zo heeft de rechtbank van koophandel te Brussel bij de *Levi Strauss/ Guss*– zaak niet alleen rekening gehouden met de verkochte goederen maar ook met de goederen in stock.²⁷³ Met de invoering van art. 2.21. lid 2 BVIE werden vervolgens alle relevante factoren aangehaald waarbij o.a. de investeringen gemaakt door de merkhouder, de waardevermindering van het merk en de morele schade, ook impact hebben op het bedrag. De rechtspraak houdt daarom naast de criteria bepaald in art. 2.21. lid 2, sub a BVIE ook nog rekening met het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Deze elementen worden immers ook aangehaald in art. 2.20. lid1, sub c BVIE, voor wanneer er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van een bekend merk.

In hoeverre het imago en de reputatie van het merk, de raming van het bedrag beïnvloedt, kan echter niet verduidelijkt worden. Er wordt immers niet duidelijk geïndiceerd door de rechter hoe het bedrag geraamd is voor elk component afzonderlijk, maar het staat vast dat wanneer de merkhouder kan bewijzen dat zijn merk door de inbreuk in waarde verminderd is, dat de rechtbanken hiervoor een vergoeding verlenen.²⁷⁴

Er bestaat geen algemeen aanvaarde methode over hoe het schadebedrag geraamd moet worden. Elke zaak moet apart geanalyseerd worden naargelang de omstandigheden. Het is echter heel moeilijk en complex om exact de gederfde winst en de morele schade te gaan bepalen en daarom wordt een bedrag vaak *ex aequo et bono* geraamd.²⁷⁵ De merkhouder kan immers twee soorten schade vorderen, enerzijds de rechtstreekse commerciële schade, *lucrum cessans*. Anderzijds het door haar geleden verlies, *damnum emergens*, dat veel moeilijker is om te ramen aangezien het bestaat uit de aantasting van de opgebouwde goodwill, de reputatie en het imago. Als toepassing hiervan wordt het *Kengi*

²⁷² Art.13.1 lid 2, sub b handhavingsrichtlijn.

²⁷³ Kh. Brussel 24 januari 2003, *onuitgeg.*, geciteerd uit R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, o.c. 262, 337.

²⁷⁴ R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, o.c. voetnoot 269, 339-341.

²⁷⁵ Zo kan er niet van uitgegaan worden dat de gederfde winst, gelijk is aan de goederen die verkocht zijn door de inbreukmaker, omwille van prijsverschil, kwaliteitsverschil en andere verschillen zoals de concurrentiepositie in de markt, zie R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, o.c. voetnoot 269, 337.

International NV/Adidas- arrest aangehaald waarbij beide schadevorderingen apart berekend werden.²⁷⁶

Op basis van de voorgaand vermelde criteria werden volgende schadevergoedingen toegekend aan de mode merkhouders: de rechtbank van koophandel te Hasselt raamde een bedrag van €5000 schadevergoeding t.a.v. de merkhouder van “Esprit”²⁷⁷ en de rechtbank van koophandel te Brussel stemde een bedrag van €4750 vast bij het gebruik van het “Dujardin” merk op pyjama’s.²⁷⁸ Beide bedragen werden *ex aequo et bono* bepaald. Bij de meer luxemerken lagen de bedragen stukken hoger. Zo verkreeg “Hugo Boss” € 12.394, 67 voor schade aan de reputatie van zijn merk²⁷⁹, “Dior” €25.000²⁸⁰, “Chanel” €12. 395²⁸¹ en “Louis Vuitton” maar liefst € 37.500 omdat de rechter het onacceptabel vond dat de inbreuker van winst kon genieten dankzij het ongeoorloofd gebruik van het merk.²⁸² Wanneer er een forfaitaire vergoeding bepaald wordt, dan moet deze naar *redelijkheid en billijkheid* vastgesteld worden, maar deze kan enkel toepassing vinden wanneer de schade op geen andere wijze bepaald kan worden.²⁸³

Uit deze rechtspraak voorbeelden kan er afgeleid worden dat de inbreuker veroordeeld kan worden tot aanzienlijke bedragen. Dit geeft de doelstelling van de Belgische wetgever weer om namaak te bestrijden. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de cumul van schadevergoeding met de afdracht van de winst of de verbeurdverklaring van goederen in het merkenrecht mogelijk is, in tegenstelling tot bij het auteursrecht. Art 2.21. lid 2 BVIE laat immers toe om verder te gaan dan art. 1382 BW.²⁸⁴

Er moet tenslotte wel bemerkt worden dat de Belgische wetgever niet de internationale regels inzake de procedurekosten gevolgd heeft. Art. 45.2 van het TRIPS verdrag voorziet immers ook de mogelijkheid voor de rechthouder om, in geval van inbreuk, de door hem gemaakte procedurekosten, waaronder de passende honoraria van een raadsman, terug te verhalen op de inbreukmaker.²⁸⁵ Deze

²⁷⁶ Zie vorderingen van geïntimeerde Adidas op grond van art. 1382 BW en art. 2.21. lid 1, sub c en b BVIE en redenering van het Hof in Brussel 23 juni 2009, A.R. nr. 2007/AR/1341, *Kengi international N.V./Adidas Salomon A.G.*, IRDI 2010, 172-175.

²⁷⁷ Kh. Hasselt 17 mei 1991, *Ing. Cons.* 1991, 458.

²⁷⁸ Kh. Brussel 4 januari 1991, *RDC* 1992, 522.

²⁷⁹ Brussel 13 september 2005, *Ing. Cons.* 2005, 430.

²⁸⁰ Kh. Brussel 7 september 2004, <http://www.darts-ip.com/darts-web/>, geconsulteerd op 25 november 2011.

²⁸¹ Luik 3 maart 1994, *onuitgeg.*, geciteerd uit R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, o.c. voetnoot 269, 339.

²⁸² Kh. Brussel 28 juni 1988 *onuitgeg.*, geciteerd uit R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, o. c. 262, 339.

²⁸³ C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 235-237.

²⁸⁴ Zie hierover V. FOSSOUL, “De afdracht van de winst gerealiseerd door de namaker als herstelmaatregel”, *RAGB* 2007/14, 954-959 en Rb. Dendermonde 27 oktober 2006, *RAGB* 2007/14, 935-954.

²⁸⁵ In art. 45.2 van het TRIPS staat dat “de rechterlijke autoriteiten zullen ook de bevoegdheid hebben om de inbreukmaker te gelasten om de kosten van de rechthebbende te betalen, dewelke passende advocatenhonoraria kunnen omvatten.”

bepaling werd ook in art. 14 van de handhavingsrichtlijn voorzien,²⁸⁶ maar zowel in het BVIE als in de Belgische wetten van 9 en 10 mei 2007, werd niets bepaald inzake de terugbetaling van de procedurekosten. Volgens de wetgever is dit ook niet nodig omdat art. 1017 Ger. W. reeds een bepaling voorziet inzake de gerechtskosten en andere kosten waaronder de erelonen en de advocaten.²⁸⁷ Ook art. 1022 Ger.W. voorziet sinds de wet van 21 april 2007 een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.²⁸⁸ In het KB van 26 oktober 2007, werden de basisbedragen van deze vergoeding vastgelegd samen met de min- maximumbedragen.²⁸⁹ Toch moet de vraag gesteld worden of de wet van 21 april 2007 en het KB van 26 oktober 2007, wel conform art. 14 handhavingsrichtlijn zijn. Zo wordt er in de bestaande bepalingen van het Ger. W. niet de volledige recuperatie van de kosten en honoraria beoogd, terwijl dit wel voorzien is in art. 14 handhavingsrichtlijn indien het gevorderde ereloon redelijk en evenredig is en de billijkheid zich hiertegen niet verzet heeft.²⁹⁰

Het valt dan ook te betreuren dat er geen regeling voorzien staat voor de terugbetaling van de kosten van de technische experts die vaak vereist zijn bij de geschillen inzake intellectueel eigendomsrecht. Volgens Ronse zou er dan een richtlijnconforme interpretatie moeten zijn door de rechters, die er toe leidt dat ook deze kosten ten laste gelegd worden van de verliezende partij indien zij redelijk en evenredig zijn en voor zover de billijkheid zich hier niet tegen verzet.²⁹¹ J. Deene heeft achterhaald hoe de Belgische rechtspraak met deze internationale instrumenten omgaan. Hij concludeerde hierbij dat de hoven en rechtbanken deze problematiek nog vaak op een onjuiste en tegenstrijdige wijze benaderen.²⁹²

Ondertussen is de regering bezig met nieuwe tekstvoorstellen omtrent de rechtsplegingsvergoeding na verschillende parlementaire vragen op 22 april 2009 en 27 mei 2009 aan de Minister van Justitie, maar

²⁸⁶ Art. 14 handhavingsrichtlijn bepaalt dat “*redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij gedragen zullen worden, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.*”

²⁸⁷ Parl. St. Kamer 2006-07, 2943/001-2944/01, 18.

²⁸⁸ Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, BS 31 mei 2007.

²⁸⁹ KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 wet van 21 april 2007, BS 9 november 2007.

²⁹⁰ J. DEENE, “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele rechten: een *sui generis*- regime?” RW 2011, 946-948.

²⁹¹ C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, o.c. voetnoot 223, 251. Zie voor J.D. LINDEMANS, “Verhaalbaarheid van (redelijke) erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: ‘even’ geduld a.u.b.” IRDI 2009, 376-380; V. FOSSOUL, “De afdracht van de winst gerealiseerd door de namaker als herstelmaatregel”, RABG 2007, 954.

²⁹² J. DEENE, “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele rechten: een *sui generis*- regime?” RW 2011, 950-953.

momenteel is het nog wachten op concretisering.²⁹³ Wellicht wordt er nog eerst gewacht op meer duidelijkheid van het Hof van Justitie omtrent de prejudiciële vraag of het Belgisch systeem nu al dan niet richtlijnconform is. Zelfs indien er geoordeeld zou worden dat dit niet het geval is, dan valt het nog af te wachten of er een nieuwe regeling komt, omdat de vraag dan gesteld kan worden of dit afwijkend regime voor IE- rechten, niet in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.²⁹⁴

4.2 Wet van 10 mei 2007 betreffende de gerechtelijke aspecten van de bescherming van IE- rechten

De wet van 10 mei 2007 zorgt voor een herschikking van de bevoegdheid van de rechtbanken zowel op materieel als territoriaal vlak. Op materieel vlak resulteert zich dit in het feit dat de rechtbanken van koophandel uitsluitend bevoegd zijn in praktisch alle zaken omtrent intellectueel eigendomsrecht, zelfs al zijn de partijen zelf geen kooplieden.²⁹⁵ Voor de merken resulteert deze bepaling in het nieuwe art. 574, 18° Ger. W. Uit de parlementaire stukken blijkt dat er hier niet van afgeweken kan worden en dat een andere rechtbank desgevallend ambtshalve zijn onbevoegdheid zal moeten opwerpen.²⁹⁶ Zo werd ook in art. 569 Ger. W., de bepalingen geschrapt die een exclusieve bevoegdheid toekenden aan de rechtbank van eerste aanleg inzake intellectuele rechten. Deze centralisatie geldt niet alleen voor procedures ten gronde maar ook voor de vorderingen in kort geding, beslag inzake namaak en stakingsvorderingen.²⁹⁷ Het doel van de centralisatie is de bevordering van de specialisatie en de deskundigheid van de magistraten waardoor er een gunstig effect zou moeten zijn op de kwaliteit van de rechterlijke beslissingen.²⁹⁸

Op territoriaal vlak zullen de bevoegde rechtbanken diegene zijn die zitting hebben waar een hof van beroep zetelt, wat in totaal op vijf plaatsen is.²⁹⁹ Voor geschillen omtrent het gemeenschapsmerk is en blijft de rechtbank van koophandel te Brussel uitsluitend bevoegd.³⁰⁰ Wanneer het gaat om geschillen omtrent de Beneluxmerken is art. 4.6 BVIE van toepassing³⁰¹ en voor de andere IE- rechten moet er gekeken worden naar art. 624 Ger.W.³⁰²

²⁹³ J.D. LINDEMANS, “Verhaalbaarheid van redelijke erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: ‘even’ geduld a.u.b.”, *IRDI* 2009, 376-380.

²⁹⁴ J. DEENE, “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele rechten: een *sui generis*- regime?” *RW* 2011, 953.

²⁹⁵ Art. 2, 3 en 4 wet 10 mei 2007.

²⁹⁶ *Parl. St. Kamer* 2006-07, 2943/1 en 2944/1, 22.

²⁹⁷ K. ROOX, “De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht (deel I)”, *IRDI* 2007, 338.

²⁹⁸ *Parl. St. Kamer* 2006-07, 2943/1 en 2944/1, 72-82.

²⁹⁹ Art. 21 wet van 10 mei 2007 en gewijzigd art. 633 *quinquies* Ger.W.

³⁰⁰ E. DE GRUYSE, B. MICHAUX, “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 626.

³⁰¹ Art. 4. 6 BVIE luidt als volgt” *behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, is de territoriale bevoegdheid van de rechter bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Indien dit geen bevoegdheidsgrond oplevert kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon-of*

De wet van 10 mei 2007 is verder van belang voor de procedure die ertoe strekt het bewijs van namaak te verkrijgen en deze veilig te stellen, met name het beslag inzake namaak. Hierbij zijn zowel beschrijvende als bewarende maatregelen mogelijk. Deze procedure wordt steeds eenzijdig, maar onder de controle van de rechter³⁰³ opgestart en uitgevoerd waarbij de rechter een deskundige aanstelt. Het eenzijdig karakter zorgt voor het voordeel van een verrassingseffect. Daarnaast is het voor de beschrijvende maatregelen niet vereist dat zowel het ingeroepen recht als de inbreuk erop, reeds vaststaan. Door de mogelijkheid om op die manier, de bewijzen van namaak te verkrijgen, wordt de efficiëntie bevorderd. De rechter oefent slechts marginale controle uit die zich beperkt tot de formele aspecten en het bestaan van voldoende aanwijzingen.³⁰⁴ Het dient opgemerkt te worden dat, in tegenstelling tot de vroegere wetgeving, beslag inzake namaak nu ook mogelijk is voor merken. Er was reeds vroegere rechtspraak die het ongrondwettelijk karakter succesvol aanvocht³⁰⁵, maar het is pas in de wet van 10 mei 2007 dat in artikel 22 de uitbreiding naar merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong of tekeningen en modellen uitdrukkelijk gebeurd is.

Het is in deze procedure wel van essentieel belang om misbruik te voorkomen. Zo mag de rechthebbende het beslag inzake namaak niet gebruiken om op onrechtmatige wijze, aan vertrouwelijke en geheime informatie te geraken over de activiteiten van de wederpartij, zonder dat deze rechtstreeks te maken hebben met de inbreuk. In de parlementaire voorbereiding wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan de belangenafweging die de rechter moet maken, de grenzen van het beslag inzake namaak, de objectiviteit van de deskundige en de verantwoordelijkheid van de partij die het beslag laat uitvoeren.³⁰⁶ Tenslotte wordt hier ook bij aangegeven dat de voorzitter van de rechtbank de mogelijkheid heeft, om voorafgaandelijk, de partij tegen wie de verbodsmaatregelen worden gevraagd, te horen in de raadkamer. Dit gebeurt dan via een eenzijdig verzoekschrift in het kader van een beschrijvend beslag inzake namaak.³⁰⁷ Er is ook geen bezwaar tegen een dergelijk waarschuwend schrijven van de advocaat aan de rechter met argumenten om eenzijdige verbodsmaatregelen te vermijden. Dit kan hij doen wanneer er de vrees bestaat voor eenzijdige maatregelen t.a.v. zijn cliënt. Dit schrijven doelt dan ook om de aandacht van de voorzitter te vestigen op relevante elementen die

verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.”

³⁰² Art. 624 Ger.W: “Een vordering kan naar keuze van de eiser gebracht worden voor de rechter van de woonplaats van de verweerder, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt”.

³⁰³ De territoriaal bevoegde rechtbank in een zetel van het hof van beroep is afhankelijk van de plaats waar de beslagverrichtingen of sommige ervan, zullen moeten plaatsvinden; zie art. 633 quinquies, § 3, lid 3 Ger.W.

³⁰⁴ E. DE GRUYSE, B. MICHAUX, “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 627-628.

³⁰⁵ T. HEREMANS, T. DE MEESE, “Arbitragehof 9 januari 2002 Arrest 2/2002”, *TBH* 2002, 330; GwH 24 maart 2004, *TBH* 2004, 530; M. DRAPS, “Arbitragehof bevestigt: Beslag inzake namaak mogelijk voor merkhouders”, *IRDI* 2004, 142-149.

³⁰⁶ *Parl. St. Kamer* 2953/1 en 2944/1, 55-69.

een tegensprekelijk debat verantwoorden en die niet noodzakelijk neergeschreven staan in het verzoekschrift van de eisende partij.³⁰⁸

Naast het beslag inzake namaak, wordt ook de vordering inzake namaak door de wet van 10 mei 2007 geregeld, waarbij het hoofddoel het beëindigen van de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is. Naast de twee bestaande en klassieke procedures, nl. het kort geding en de procedure ten gronde, is er nu ook een derde procedure in werking getreden met name de vordering tot staking.³⁰⁹ Enerzijds worden hierbij de voordelen van het kortgeding aangehaald, zoals de snelheid en de uitvoerbaarheid van de beslissing. Anderzijds worden de nadelen, zoals de vereiste urgentie en de traditionele terughoudendheid van de rechters, vermeden.³¹⁰

De vordering tot staking houdt ook een wijziging van het oude art. 96 WHPC, huidig art. 95 WMPC³¹¹ in. Hierdoor wordt een samenloop tussen intellectueelrechtelijke vorderingen en vorderingen op grond van de WHPC, niet langer uitgesloten. De rechtbank van koophandel is nu uitsluitend bevoegd voor de staking van elke inbreuk op een IE- recht³¹² en de staking van de handelingen bedoeld in art. 95 WHPC of art. 18 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen³¹³ op grond van art. 9 §1-2 wet 10 mei 2007. Er is echter wel autonomie van de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht t.a.v. art. 93 WMPC. Er moet m.a.w. niet bewezen worden dat de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht ook een strijdige daad is met de eerlijke handelspraktijken bepaald in art. 93 WHPC, vooraleer er een vordering tot staking van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht mogelijk is.³¹⁴

³⁰⁷ Dit is mogelijk sinds 1 november 2007 waarbij het nieuwe art. 1369 bis/1 §4, 2^e lid Ger.W. in werking trad.

³⁰⁸ Deze praktijk van waarschuwend schrijven staat in Nederland en Duitsland gekend als “*Schutzschrifte*”; B. DE VUYST, “Verzoek om gehoord te worden bij de behandeling van een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak door middel van een brief aan de rechter (Schutzschrift)”, *IRDI* 2010, 28-29.

³⁰⁹ Art. 9 wet 10 mei 2007.

³¹⁰ E. DE GRUYSE, B. MICHAUX, “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 633.

³¹¹ Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, “de WHPC”, *BS* 19 augustus 1991, nu vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, de “WMPC”, *BS* 12 april 2010.

³¹² Met uitzondering van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.

³¹³ Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, *BS* 20 november 2002.

³¹⁴ *Parl. St.* 2943/001 en 2944/001, 24.

4.3 Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van de IE-rechten

De anti- namaak en piraterijwet, hierna WNP, voorziet in art. 5 en 8 een cumul van acties voor de correctionele rechtbanken, zowel op initiatief van de douane (4.3.1), als op initiatief van de rechthouders en het parket (4.3.2).³¹⁵

4.3.1 De strijd tegen namaak aan de grens

De WNP behandelt in de strijd van namaak aan de communautaire grenzen, zowel de bevoegdheid van de administratie der Douane en Accijnzen en zijn verhouding met de merkhouders, als het ontstaan van het douanemisdrijf, wat een vernieuwing is.

De bevoegdheid van de administratie der Douane en Accijnzen.

De bevoegdheid wordt hoofdzakelijk geregeld door de reeds aangehaalde douaneverordening 1383/2003/EG waarvan de bepalingen in afdeling 2 van de WNP staan.

Het optreden van de douaneautoriteiten kan worden opgesplitst in twee fases. De eerste is waarbij het controlesysteem wordt aangescherpt en het tweede dient om daadwerkelijk op te treden. In de eerste fase bestaan er twee manieren; ofwel treedt de douane ambtshalve op, ofwel wordt ze verzocht om op te treden. Er is sprake van ambtshalve of *ex-officio* optreden, wanneer de douane op eigen initiatief de vrijgave van verdachte goederen opschort. Dit doet ze indien er *voldoende aanwijzingen*³¹⁶ zijn, dat de goederen inbreuk maken op IE- rechten en in het geval de rechthouder nog geen verzoek om op te treden heeft ingediend of dergelijk verzoek nog niet ingewilligd is.

Het voordeel van deze mogelijkheid schuilt in het feit dat kleine en middelgrote ondernemingen, die zich niet bewust zijn van schending, verwittigd worden indien er vermoeden is van inbreuk. Na de verwittiging door de douane, moeten de merkhouders echter wel binnen de drie werkdagen een formeel verzoek om optreden indienen want de douane mag de goederen slechts gedurende deze termijn vasthouden. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat douaneautoriteiten niet verplicht zijn om de goederen tegen te houden. Dit valt te betreuren aangezien dit wel de manier is om de namakers aan de grens te stoppen zonder dat er hiervoor specifiek verzoek toe is.³¹⁷

³¹⁵ A. DECOURIÈRE, *La répression de la contrefaçon*, Waterloo, Kluwer, 2008, 140.

³¹⁶ In de vroegere verordening 1994/3295 van 1 december 1986 moest het duidelijk zijn dat het om nagemaakte of door piraterij verkregen goederen ging. Nu is er de mogelijkheid om goederen te verdenken door risicoanalyses waarbij de aard van de goederen, de afkomst, de identiteit van de vervoerder, de waarde indicator van de goederen enz. getoetst worden. Deze analyses dienen als basis vooraleer er tot fysieke controle wordt overgegaan en dit is ook noodzakelijk aangezien er slechts een beperkt percentage van de goederenstroom werkelijk gecontroleerd kan worden wegens het gebrek aan middelen. K. DAELE, "Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383", *NjW* 2004, 1014.

³¹⁷ K. DAELE, "Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383", *NjW* 2004, 1014.

De andere manier om de namaak aan de grenzen te bestrijden is dus via het verzoek om op te treden. Dan ligt het *initiatief bij de merkhouder* zelf die stappen onderneemt door verzoek in te dienen bij de directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen.³¹⁸ Dit gebeurt volgens een uniform verzoekschrift dat volgens de Europese Commissie ter beschikking gesteld wordt en die een verstrekende informatieplicht van de merkhouder vereist.³¹⁹ Het voordeel is dat bij een verzoek, er reeds een verzameling van de nodige informatie is gebeurd. Terwijl in het geval van *ex-officio* optreden, de merkhouder slechts drie werkdagen heeft om deze te verschaffen.³²⁰ Binnen de dertig werkdagen na ontvangst wordt de beslissing genomen of het verzoek aanvaard wordt³²¹ en de termijn gedurende er zal opgetreden worden.³²² Zoals vroeger reeds werd aangehaald, gebeurt het optreden nu voor 95% na verzoek tot optreden, wat wijst op het succes van deze methode.³²³

Op dat moment is de controle scherp gesteld en kan fase twee inwerking treden, namelijk het daadwerkelijk optreden van de douaneautoriteiten. Zodra het bestaan van namaak wordt vermoed, wordt de vrijgave van de goederen geschorst of worden ze vastgehouden.³²⁴ Enkel wanneer er een zekerheidsstelling betaald wordt door de eigenaar, bezitter, importeur, houder of geadresseerde van de goederen, kunnen zij vrijgegeven worden of wordt de vasthouding beëindigd.³²⁵ De vasthouding van de goederen kan gedurende een periode van tien werkdagen, die op hun beurt nogmaals verlengd kunnen worden. Indien het gaat om bederfbare goederen is de termijn slechts drie werkdagen.³²⁶

Vervolgens wordt de merkhouder in kennis gesteld. Deze kan dan zowel de namen en adressen van de geadresseerde, afzender, houder of aangever van de goederen als de oorsprong en herkomst ervan opvragen.³²⁷ Deze informatie mag echter enkel worden meegedeeld indien ze conform de nationale bepalingen van het douanekantoor is inzake de bescherming van persoonsgegevens, commercieel,

³¹⁸ Art. 1 KB van 26 november 1996 uitgevaardigd met toepassing van verordening 1994/3295 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, BS 14 december 1996.

³¹⁹ Verschillende formulieren worden door de Commissie ter beschikking gesteld aan de rechthouders afhankelijk van welke douane(s) verzocht worden tot optreden. Vooraleer er opgetreden zal worden, moeten de gevraagde bijzondere en specifieke gegevens door de rechthouder verstrekt worden. Zie hiervoor European Commission Taxation and Customs Union, "How can right holders protect themselves from counterfeiting and piracy?", 7 februari 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm, geconsulteerd op 20 maart 2012.

³²⁰ K. DAELE, "Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383", NJW 2004, 1015.

³²¹ Art. 5, §7 douaneverordening.

³²² Deze termijn is hoogstens één jaar, nadien kan het recht worden verlengd; Art. 8, §1 -2 douaneverordening.

³²³ *Supra* §2, 2.1 douaneverordening.

³²⁴ Art. 9, §1 douaneverordening.

³²⁵ Art. 4 WNP.

³²⁶ Art. 13 douaneverordening.

³²⁷ Art. 9, §3 douaneverordening.

industrieel, beroeps- en administratief geheim en ze mag ook enkel gebruikt worden om een procedure in te stellen om na te gaan of de goederen daadwerkelijk namaak zijn.³²⁸ Hierin verschilt de douaneprocedure duidelijk met de handhaving in het binnenland. De Taskforce Namaak zal in tegenstelling tot de douane, deze gegevens niet vrijgeven tenzij de rechthouder zelf verdere gerechtelijke stappen onderneemt.³²⁹ Het is van belang dat de merkhouder, nadat hij in kennis is gesteld, binnen de tien of drie, in geval van bederfbare goederen, werkdagen een procedure³³⁰ voor de nationale autoriteiten instelt om de aard van de goederen na te gaan, zoniet worden de goederen vrijgegeven.³³¹ De merkhouder kan echter ook de douaneautoriteiten verzoeken om de verdachte goederen te vernietigen vooraleer er vastgesteld is of het daadwerkelijk namaak is. Deze vernietiging geschiedt dan volledig op kosten en onder verantwoordelijkheid van de merkhouder³³² en wordt voorafgegaan aan het nemen van monsters.³³³ Voor deze beslissing is er dan instemming³³⁴ van de eigenaar, bezitter, houder of geadresseerde van de goederen vereist, maar geen juridische inbreukbeslissing.³³⁵

Er kan hierbij dus geconcludeerd worden dat de verdere procedure afhangt van het initiatief van de merkhouder. Deze kan dan beslissen om naar de rechtbank te stappen, de goederen vrij te laten door bv. niet te reageren, of deze te laten vernietigen op eigen risico en kosten.

De andere administratieve kost voor de opslag van de goederen, wordt bepaald door elke lidstaat afzonderlijk. In België is er een opsplitsing in twee periodes: vooreerst is er de datum tussen het in beslag nemen van de goederen en de tien werkdagen waarbinnen er uitgemaakt moet worden of ze schending inhouden van het intellectueel eigendomsrecht. De kost voor het behoud van de goederen, wordt dan gedragen door de vervoerder of de aangever, zonder hierdoor afbreuk te doen aan de rechten van de rechthouder. Vervolgens is er de periode waarbij er de gerechtelijke procedure opgesteld wordt. Indien het een burgerrechtelijk proces is, dan vallen deze kosten in principe op de schouders van de rechthouder die om optreden verzocht heeft, maar deze kunnen gerecupereerd worden.³³⁶

³²⁸ K. DAELE, “Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383”, *NjW* 2004, 1017.

³²⁹ Zie interview J. Swinnen, Taskforce Namaak, bijlage.

³³⁰ Deze kan zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk zijn, afhankelijk van de keuze van de rechthouder. A. BRAUN, *Précis des marques. Loi uniforme Benelux. Droit Belge. Droit International. Droit Communautaire*, Brussel, Larcier, 2009, 537.

³³¹ Art. 13, §1 douaneverordening.

³³² Art. 6, §2 WNP.

³³³ Dit is een vernieuwing met de vroegere verordening en kan enkel worden voldaan indien aan de voorwaarden van art. 11 verordening voldaan is.

³³⁴ Wanneer er gebrek is van uitdrukkelijk verzet tegen de vernietiging, is er sprake van vermoeden van akkoord.

³³⁵ J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 429.

³³⁶ A. BRAUN, *Précis des marques. Loi uniforme Benelux. Droit Belge. Droit International. Droit Communautaire*, Brussel, Larcier, 2009, 536.

Het douanemisdrijf

Het douanemisdrijf zelf wordt in art. 5§ 1 WNP gedefinieerd als “*de inbreuk of poging tot inbreuk op het verbod bepaald in art. 16 van de verordening, wordt bestraft overeenkomstig art. 231§ 1 van de algemene wet inzake Douane en Accijnzen*”³³⁷. Hierbij schrijft de Belgische wetgever geen intentie van de inbreukpleger voor. Er is dus geen moreel element vereist want de loutere overtreding volstaat. Voor het materieel element wordt er verwezen naar art. 16 van de verordening. Hierin staat dat de goederen waarvan is vastgesteld, na procedure van art. 9 van de verordening, dat zij inbreuk maken op de IE- rechten; niet in het douanegebied van de gemeenschap, noch in het vrije verkeer, noch buiten het douanegebied van de gemeenschap, noch uit- en weder uitgevoerd mogen worden. Ze mogen ook niet onder een schorsingsregel geplaatst worden, noch opgeslagen in een vrije zone of vrij entrepot.

De wet bepaalt in art. 5, §1 WNP dus enkel de strafbaarheid van de inbreuk op een douaneregulering, niet de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht zelf. Ook wordt enkel de in-, uit- en wederuitvoer gecontroleerd van de goederen, niet de louter intracommunautaire handel.³³⁸ Vooraleer er sprake is van inbreuk op de IE- rechten, moet er volgens de parlementaire werkzaamheden gekeken worden naar art. 2 van de verordening,³³⁹ die een definitie heeft van dit begrip.³⁴⁰

Door in art. 5§1 WNP de inbreuk op art. 16 van de verordening te linken aan art. 231§1 van de Douane en Accijnzenwet, werd er een band met het douanestrafrecht gecreëerd waardoor de douaneambtenaren zelf de bevoegdheid krijgen om op eigen initiatief de inbreukmakers op te sporen, vast te stellen en te vervolgen. Voor de vervolgingsprocedure wordt er in art. 5§3 WNP verwezen naar art. 226, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de Douane en Accijnzenwet. Bij inbreuken op de douanewetgeving ligt het initiatief bij de Douaneadministratie, met name de gewestelijke directeur, om te vervolgen bij de correctionele rechtbank.³⁴¹ Wanneer het echter gaat om misdrijven en misdaden die bij het strafwetboek zijn voorzien, dan zullen zij conform de gewone strafwet vervolgd en berecht worden ook al hebben zij betrekking op de Douane en Accijnzen.³⁴²

³³⁷ Art 231, §1: *De artikelen 220 tot 225, 227, 229, 230, 248, § 1 en 277 zijn toepasselijk bij invoer, uitvoer of doorvoer, zonder aangifte of wel met aangifte maar onder dekking van valse of bedrieglijk bekomen machtigingen, van alle al dan niet belastbare goederen, welke, zelfs tijdelijk en om welke reden ook, aan verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen zijn onderworpen bij het binnenkomen, bij het uitgaan of bij de doorvoer, langs alle grenzen of alleen langs een gedeelte ervan; Algemene wet van 18 juni 1977 inzake Douane en Accijnzen, BS 21 september 1977.*

³³⁸ J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 430.

³³⁹ Onder art. 2. 1. sub a douaneverordening, worden de merk namaakgoederen verstaan en dit zijn zowel inbreuken op fabrieks- handels, als beeldmerken.

³⁴⁰ *Parl. St. Kamer* 2006-2007, nr. 2852/001, 25-26.

³⁴¹ Art. 281, §1 van de Douane en Accijnzenwet.

³⁴² Art. 282 van de Douane en Accijnzenwet.

Een douaneinbreuk kan vervolgens bestraft worden met een gevangenisstraf van min. 3 maand t.e.m. max. 3 jaar en met een geldboete van €500 tot €500.000. In het geval van recidive binnen de 5 jaar, worden de straffen verdubbeld.³⁴³ Met deze strafbepalingen wilt de wetgever conform art. 18 van de verordening handelen, waarbij elke lidstaat sancties moet opnemen die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.

De correctionele rechtbank kan hiernaast nog de vernietiging bevelen, in zoverre deze nog niet gebeurd is. Ook de verwijdering van het handelsverkeer op de kosten van de overtreder, de persoon die de goederen bij de douane heeft aangeboden, de eigenaar, bezitter, houder of geadresseerde van de goederen, of de houder van het IE- recht die zelf gevraagd heeft aan de douane om op te treden, kan bevolen worden.³⁴⁴ De rechtbank kan tenslotte ook nog de aanplakking van het vonnis opleggen als verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het douanemisdrijf zijn verkregen, de waarden en goederen die ervan in de plaats zijn gesteld, en de inkomsten uit beleggingsvoordelen.³⁴⁵

4.3.2. De strijd tegen merknamaak in België

Tot voor de inwerkingtreding van de WNP werd een merkinbreuk bestraft volgens de artikelen 8 t.e.m. 15 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken. De dader werd gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen t.e.m. 6 maanden en met een geldboete van €143 t.e.m. € 11.000. In geval van recidive binnen de 5 jaar, werd de gevangenisstraf verhoogd tot één jaar en/of tot een geldboete van €22.000. In de parlementaire voorbereiding werd er geoordeeld dat deze strafsancities onvoldoende effectief waren om de namaak te bestrijden.³⁴⁶

De doelstelling van deze nieuwe wettelijke regeling is drievoudig. Ten eerste, begrippen namaak en piraterij beter omschrijven met verwijzing naar de inbreuken zoals ze in het burgerlijk recht bepaald zijn. Vervolgens sancties vaststellen die voldoende afschrikwekkend zijn en tenslotte de geïnteresseerde partijen betrekken bij de voorkoming en de bestraffing door een wettelijk kader vast te leggen voor onderzoek en vaststelling van de inbreuken.³⁴⁷

Een eerste grote vernieuwing in vergelijking met art. 14 van de wet betreffende de fabrieks- en handelsmerken, is dat de uitoefening van een strafvordering niet meer afhankelijk is van een klacht

³⁴³ Art. 5§ 2 WNP.

³⁴⁴ Art. 6, §1 WNP.

³⁴⁵ Art. 7 WNP.

³⁴⁶ Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2852/001, 17.

³⁴⁷ P. MAEYAERT, “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij”, in F. BRISON (red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 73.

van de benadeelde partij.³⁴⁸ Dit wordt door de wetgever gemotiveerd doordat de strijd tegen namaak niet enkel meer als doel heeft de merkenrechthouders te beschermen, maar omdat het nu ook aanzien wordt als een aantasting van de economische openbare orde waardoor ook het openbaar ministerie de mogelijkheid moet hebben om op eigen initiatief de misdrijven te vervolgen.³⁴⁹

Vooraleer er sprake is van een inbreuk moet er nagegaan worden wat het materieel en het moreel element is die de WNP vereist. Art. 8, §1 definieert de strafbepaling als volgt: “*Wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro of met één van deze straffen alleen, hij die, in het economisch verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op de rechten van de houder van een product- of dienstmerk, van een uitvindingsoctrooi, van een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, of van een tekening of model, zoals deze rechten bepaald worden door (...).*”

Het materiële element moet door de rechter volgens de wetgever beoordeeld worden naar analogie met de criteria die in het burgerlijk recht gesteld worden om inbreuken op het IE- recht te bepalen. Deze uitdrukkelijke verwijzing is er gekomen om te voldoen aan het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheidsvereiste van strafbaarstellingen en straffen. In vergelijking met de wet van 1879 waar merknamaak in art. 8 limitatief geïnterpreteerd moest worden,³⁵⁰ en waarbij een inbreuk in civielrechtelijke zin niet noodzakelijk een inbreuk in strafrechtelijke zin was; is er daar nu door de WNP een einde aan gekomen.³⁵¹ Schending van een IE- recht mag m.a.w. in het strafrecht niet langer een andere interpretatie krijgen dan in het burgerlijk recht. Op het vlak van de merken wordt er echter een uitzondering gemaakt waarbij art. 2.20, lid 1, sub d van het BVIE³⁵² uitgesloten wordt. Dit wordt gemotiveerd doordat een dergelijke beperking van het toepassingsgebied van de nationale wet toegelaten is door het Benelux merkenrecht. Het is immers het nationale recht dat de zorg heeft om de strafrechtelijke beteugeling van namaak te realiseren.³⁵³ De wetgever heeft ook in art. 8,§2 WNP een niet- exhaustieve lijst opgesomd waarbij handelingen vermeld staan die niet noodzakelijk strafrechtelijke inbreuken zijn.

³⁴⁸ Het Hof van Cassatie had toen geoordeeld dat de rechtsvordering om een klacht in te dienen zowel mogelijk was voor de houder van het recht, als voor de licentiehouders, depositaris van de goederen en zelfs de consument. Zie Cass., 18 november 1986, *Pas.*, 1987, 610.

³⁴⁹ *Parl. St. Kamer* 2006-2007, nr. 2852/001, 35.

³⁵⁰ Het misdrijf van namaak bestond uit het namaken van een merk en het bedrieglijk gebruikmaken ervan of het verkopen, te koop aanbieden of in de handel brengen van nagemaakte producten of bedrieglijk aangebrachte merken.

³⁵¹ B. MICHAUX, E. DE GRUYSE, “De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 623.

³⁵² Zoals reeds vroeger aangehaald werd, wordt in tegenstelling tot art. 2. 20, lid 1, sub a, b en c BVIE, art. 2.20, lid 1, sub d BVIE niet strafrechtelijk beteugeld.

³⁵³ *Parl. St. Kamer* 2006-2007, nr. 2852/001, 33-34.

Niet alleen de namaak van de goederen zelf wordt bestraft, maar ook het ongeoorloofd gebruik maken van de nagemaakte merken is strafbaar. Om deze inbreuken vast te stellen zal er dan op het niveau van de merken ook gebruik moeten gemaakt worden van de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie. J. Deene stelt zich dan ook terecht de vraag hoe onderzoeksrechters en strafrechters over een voldoende gespecialiseerde kennis hieromtrent zullen kunnen beschikken.³⁵⁴

Naast de criteria van het burgerlijk recht zal er ook sprake moeten zijn van een *inbreuk in het economisch verkeer*. Dit is volgens de wetgever vanaf het moment dat het teken gebruikt wordt in het kader van een commerciële activiteit met als doelstelling een economisch voordeel te realiseren. Deze definitie werd overgenomen van het gebruik in de zakenwereld en rechtspraak van het Hof van Justitie.³⁵⁵ De wetgever zal dus geen inbreuken die gesteld zijn zonder winstoogmerk of niet in het kader van een commerciële activiteit door particulieren bestraffen, ook al bestaat een groot deel van de namaakhandel van aankopen door consumenten die pertinent weet dat ze een inbreuk plegen.³⁵⁶ De consument zal moeten afgeschrikt worden via sensibiliseringscampagnes en niet via strafbepalingen. Handelingen verricht voor experimentele, wetenschappelijke en privé doeleinden vallen m.a.w. buiten de toepassing van de strafwet.³⁵⁷ Deze voorwaarde van economisch verkeer geldt echter niet voor auteurs-, software- en databankrechten. Piraterij is immers nog steeds strafbaar op grond van art 80-86 van de auteurswet van 1994.³⁵⁸ Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen industriële (o.a. de merken) en de artistieke eigendomsrechten.

Als moreel element is een kwaadwillig of bedrieglijk opzet vereist volgens art. 8,§1 NPW. Kwaadwillig kan gedefinieerd worden als “*de wil om al dan niet materiële belangen van de rechthebbenden te schaden*” en bedrieglijk als “*de wil van de dader om zichzelf of iemand anders een onrechtmatig voordeel te bezorgen*”.³⁵⁹ Het bewijs van het gelijktijdig bestaan van zowel kwaadwillig als bedrieglijk opzet is niet vereist. Het bewijs van het bedrieglijk opzet kan bewezen worden door de ambtenaren die belast zijn met de controle op de naleving van de wet. Wanneer de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, ADCB, van de FOD Economie eerst de waarschuwingsprocedure gehanteerd heeft en de overtreder volhardt in zijn schending, dan kan dit vermeld worden in het proces verbaal dat overgezonden wordt aan de Procureur des Konings. Een dergelijk opzet bestaat niet wanneer de vermeende inbreukmaker ter goede trouw heeft gehandeld, bijvoorbeeld doordat hij nog op rechtmatige wijze geloofde dat zijn merkrecht nog gold terwijl het reeds vervallen was. De

³⁵⁴ J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 433.

³⁵⁵ Zie HvJ 12 november 2002, C-206/01, *Arsenal FC/Reed, Ing. Cons.* 2002, 496.

³⁵⁶ B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, “De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 623.

³⁵⁷ *Parl. St.* Kamer 2006-2007, nr. 2852/001, 36-38. Zie bedenkingen deel II, Hoofdstuk 4, §7, 7.2.

³⁵⁸ Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, *BS* 27 juli 1994.

³⁵⁹ M. C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizons in de strijd tegen namaak en piraterij”, *RW* 2007-08, 943.

wetgever heeft bewust gekozen voor het “bijzonder bedrieglijk opzet”, namelijk de kwade of frauduleuze bedoeling.³⁶⁰ Niettemin gaat de rechtspraak het bijzonder opzet zeer ruim interpreteren. Bij het vermoeden van kwade trouw waren rechters onder het oude rechtstelsel al snel geneigd om het bestaan van een strafbare schuld aan te nemen.³⁶¹ Ook is een winstoogmerk op zich al voldoende, zelfs al wordt er in realiteit geen winst gemaakt.

Hierdoor ontstaat er *de facto* niet langer een onderscheid inzake het morele element tussen een strafmisdrijf en een civiele inbreuk op de intellectuele rechten en maken de begrippen “met bedrieglijk en kwaadwillig opzet” in de plaats van “algemeen opzet” en “op commerciële schaal” in de praktijk geen verschil meer uit. Dit is enerzijds een positieve ontwikkeling, maar anderzijds kan hierbij opgemerkt hebben dat wat betreft de burgerrechtelijke aspecten, de rechtbank van koophandel exclusief bevoegd is, terwijl voor de strafrechtelijke vervolging, alle correctionele rechtbanken bevoegd zijn. In art. 14 WNP staat uitgewerkt dat wanneer de geschillen van burgerlijk recht incidenteel voor de strafrechter opgeworpen worden, deze laatste bevoegd zal zijn op grond van art. 15 VT Sv. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat de kans waarbij de titularis enkel zal opteren om de meer gespecialiseerde rechtbank van koophandel aan te wijzen, geringer zal zijn.³⁶² Zowel Christian de Buysscher van de douane als Meester Carl De Meyer hadden ook hun eigen bedenkingen bij het huidige systeem.³⁶³

Art. 14 WNP voorziet echter een uitzondering in het geval dat er een vraag omtrent de nietigheid, het verval of de ongeldigheid van het eigendomsrecht opgeworpen wordt en deze materie exclusief voorbehouden is aan een andere rechtinstantie. In die omstandigheid moet de strafrechter zijn vonnis uitstellen en de beklaagde een termijn toekennen om die vordering voor de bevoegde rechtbank in te stellen. Op het vlak van merken kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Brussel i.v.m. de geldigheid van gemeenschapsmerken.³⁶⁴ Dit heeft enerzijds echter wel tot nadeel dat er op die manier aan de beklaagde de mogelijkheid wordt gegeven om de strafprocedure te vertragen door het opwerpen van excepties. Anderzijds kan dit positief zijn voor de strafrechters dat ze kunnen terugvallen op de expertise van de exclusief voorbehouden rechtsinstanties.³⁶⁵

³⁶⁰ Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2852/001, 36-37.

³⁶¹ Cass. 23 mei 1945, *Ing. Cons.* 1947, 37.

³⁶² P. MAEYAERT, “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij.” o.c. 338, 89-99; J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T.Strafr.* 2008, afl. 6, 434-435.

³⁶³ Terwijl C. De Buysscher eerder de procedure van expertise en tegenexpertise in vraag stelde, wees Meester De Meyer op het belang van meer selectie vooraleer een proces gestart wordt en de nood aan gespecialiseerde rechtbanken. Zie interview C. De Buysscher en C. De Meyer bijlage.

³⁶⁴ Art. 574.11° en 627.14° Ger.W.

³⁶⁵ F. HOSTIER, M. SCHNEIDER en O. VRINS, “La répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, La loi du 15 mai 2007: instrument à la pointe ou texte épineux”, *JT* 2008, 188.

De *poging tot inbreuk* wordt, in tegenstelling tot het art. 3 strafrechtlijnvoorstel niet strafbaar gesteld, maar hierbij is discussie³⁶⁶ mogelijk aangezien P. Maeyaert verwijst naar art. 12 WNP waar de bepalingen van het boek I Sw. van toepassing verklaard waardoor ook met art. 51 Sw. rekening gehouden zou moeten worden.³⁶⁷

Wanneer er op grond van art. 8,§1 WNP een veroordeling is, kan de rechter de *bijzondere verbeurdverklaring* uitspreken van de goederen die voorwerp uitmaken van de inbreuk of goederen die ertoe gediend of bestemd waren. Derden kunnen echter wel nog hun rechten wegens rechtmatig bezit laten gelden op grond van art. 12 WNP.³⁶⁸ In tegenstelling tot het art. 12 van de wet van 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, hoeven de verbeurdverklaarde goederen geen eigendom meer te zijn van de veroordeelde, maar moet er wel sprake zijn van een veroordeling vooraleer de verbeurdverklaring uitgesproken kan worden. Het gaat hier dus om de verbeurdverklaring als straf.³⁶⁹

Art.13,§1 WNP bepaalt vervolgens dat de rechtbank, op verzoek van de burgerlijke partij, kan bevelen om de werktuigen die voornamelijk gediend hebben om het misdrijf te plegen en de monsters van de goederen, aan de houder van het recht toe te wijzen. In art 13, §2 WNP staat dat de vernietiging van de goederen die inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht en de bijzonder verbeurdverklaring van de goederen, bevolen kan worden. In de parlementaire voorbereiding wordt er geen alternatief voor de vernietiging aangenomen omdat de wetgever meent dat er geen begrip zal zijn voor wanneer de overheid mensen laat genieten van een opbrengst van een handel die bestreden wordt en die de gemeenschap schade berokkend.³⁷⁰ Vernietiging is de enige manier om daadwerkelijk de garantie te geven dat de goederen uit de handel genomen worden.³⁷¹ Ondertussen werd door de wet van 28 april 2010 in §3 van art. 13 WNP toch de mogelijkheid aan de Procureur des Konings gegeven om een andere bestemming te geven aan de goederen voor zover de houder van het recht hier geen schade door lijdt.³⁷² Tenslotte moet hierbij nog vermeld worden dat de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter zelf op grond van art. 13,§ 3 en 5 WNP, de in beslag genomen goederen kunnen laten vernietigen. Dit ingeval er optreden noodzakelijk is in het belang van de openbare veiligheid of wanneer de bewaring of de opslag een gevaar kan betekenen, of de aard van de hoeveelheid van de goederen of de manier waarop ze is opgeslagen, problematisch is voor de openbare orde. Er is hier dan geen veroordeling voor vereist, in tegenstelling tot bij art. 13,§2 WNP.

³⁶⁶ Zie J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T.Strafr.* 2008, afl. 6, 435 versus P. MAEYAERT, “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij” o.c. 338, 83-84.

³⁶⁷ Art 51 Sw. voorziet immers strafbare poging wanneer het voornemen om een wanbedrijf te plegen zich geopenbaard heeft via uitwendige daden die een begin van uitvoering uitmaken en wanneer ze alleen omwille van omstandigheden, los van de wil van de dader, gestaakt of hun uitwerking gemist hebben.

³⁶⁸ Voorbehoud t.a.v. rechten van derden in Cass. 29 mei 2001, *Pas.* 2001, 989.

³⁶⁹ M.C. JANSSENS, “Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?”, *NC* 2009, 131.

³⁷⁰ Bijvoorbeeld schenking aan liefdadigheidsinstellingen of verkoop bij opbod.

Als laatste bemerkingen bij de WNP kan de *waarschuwingprocedure* voorzien in art. 16 WNP en de *minnelijke schikking* van art. 17 WNP nog aangehaald worden. Beide bepalingen zijn facultatief. Zo kunnen de ambtenaren beslissen om er geen beroep te doen door het proces-verbaal rechtstreeks over te maken aan de Procureur des Konings wanneer de inbreuk zelf te zwaar is of wanneer er schade berokkend werd aan derde die schadevergoeding eist.³⁷³ Bij de waarschuwingprocedure kunnen er echter vragen gesteld worden omtrent de effectiviteit. Zo wordt de zaak wel geseponneerd indien de inbreukmaker een einde stelt aan de verboden handeling binnen de gestelde termijn, maar dan kan de houder van het eigendomsrecht zelf nog steeds een strafklacht indienen. Dit zal mogelijks het geval zijn wanneer de namaakgoederen reeds in het commerciële verkeer terecht gekomen zijn, aangezien hun lot dan niet geregeld wordt door de waarschuwingprocedure.³⁷⁴ Dit in tegenstelling tot een minnelijke schikking, want deze is enkel mogelijk wanneer de overtreder de goederen reeds heeft afgestaan aan de schatkist en de benadeelde partij afgezien heeft om klacht in te dienen.³⁷⁵

Minnelijke schikking is de procedure van het ‘vrijkopen’ van de namaakgoederen. De inbreukpleger heeft de vrije keuze om de minnelijke schikking al dan niet te aanvaarden, zo niet wordt de klassieke strafprocedure toegepast.³⁷⁶ Vooraleer de minnelijke schikking volledig operationeel kon zijn, moesten er nog enkele wettelijke en reglementaire wijzigingen doorgevoerd worden. Door het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2011³⁷⁷ zijn deze eindelijk concreet uitgewerkt. De mogelijkheid om minnelijke schikking voor te stellen geldt echter niet alleen voor de ADCB maar ook voor de ambtenaren van de douaneautoriteiten die aangeduid worden door de Administrateur-Generaal, Douane en Accijnzen. Processen verbaal worden voor een eventuele minnelijke schikking gestuurd naar de gewestelijk directeur der Douane en Accijnzen of de directeur generaal van de ADCB.³⁷⁸ De minnelijke schikking komt verder ook nog aan bod bij de bespreking van de FOD Economie en het nut van de wetgeving van 2007 voor de merkhouders in deel II.

4.3.2 Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen³⁷⁹

De art. 40-44 van de wet van 28 april 2010 hebben de mogelijkheden voor opsporing en vervolging voor de Algemene Dienst Controle en Bemiddeling, hierna ADCB, van de FOD Economie verruimd

³⁷¹ *Parl. St.* Kamer 2006-2007, nr. 2852/001, 46.

³⁷² Zie *infra*, 4.3.3. wet van 28 april 2010.

³⁷³ J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 439-440.

³⁷⁴ F. HOSTIER, M. SCHNEIDER en O. VRINS, “La répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, La loi du 15 mai 2007: instrument à la pointe ou texte épineux”, *JT* 2008, 190.

³⁷⁵ Art. 17, §1 WNP.

³⁷⁶ M.C. JANSSENS, “Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?”, *NC* 2009, 132.

³⁷⁷ Koninklijk besluit van 20 Oktober 2011 tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 7 november 2011.

³⁷⁸ Voor verdere technische uitleg zie ook: X, “Minnelijke schikking voor vrijkopen namaakgoederen”, *NJW* 2011, 681-283.

³⁷⁹ *BS* 10 mei 2010.

door een aanpassing art. 18 WNP en werden de kosten voor transport, opslag en vernietiging van de in beslag genomen namaakgoederen voor de overheden drastisch verlaagd.³⁸⁰

Concreet werd de wettekst duidelijker geformuleerd waaruit blijkt dat de overheden zelf niet moeten opdragen voor de eventuele kosten voor bewaring en vernietiging van goederen die het voorwerp uitmaken van een inbreuk. De kosten voor de inspectiediensten worden tot een minimum beperkt aangezien er in eerste instantie de eigenaar, vervolgens de houder, dan de geadresseerde en tenslotte de houder van het merkenrecht, de kosten moeten dragen. Daarnaast hebben zowel de Procureur des Konings³⁸¹ als de ambtenaren van de FOD economie³⁸², de bevoegdheid gekregen om een *andere bestemming* te geven aan de goederen, in plaats van ze te laten vernietigen. Dit kan dan enkel in zoverre dat de houder van het recht geen schade lijdt.

Uit de interviews bleek echter dat de recyclage of ‘second use’ mogelijkheid, voor de nodige kritiek zorgt.³⁸³ Christian De Buysscher is er alvast radicaal tegen omdat in zijn opzicht deze goederen illegaal zijn en blijven. De kans dat ze terug op de zwarte markt terecht komen is volgens hem te groot en het voorstel om ze te ontlabellen is te kostelijk waardoor dit ook geen optie is. Volgens Luc Van de Velde- Poelman, moet er naast het feit dat vernietigen de goedkoopste optie is, er bij de andere bestemming, ook voldoende rekening gehouden worden met de productveiligheid, de belastingen, de kostprijs enz. Ook de vraag of het wel gerechtvaardigd is dat er uit ‘second use’ mogelijks winst gehaald wordt, zorgt voor discussie. Daarnaast werd er in de interviews ook gewezen op het feit dat er een akkoord moet zijn van alle partijen, wat niet eenvoudig is omdat er meestal discussie over vergoeding is. De merkhouder zal immers zelf ook meestal bezwaren hebben omtrent de kwaliteit van het nagemaakte goed, met angst voor schade aan het imago van het merk en de markten waar namaak impact op zal hebben.

Toch zijn er al individuele initiatieven genomen waarvan Nike een voorbeeld is in de modewereld. Deze merkhouder heeft nagemaakte schoenen gerecycleerd tot kunstvloeren voor sporthallen. Ook al was dit een goed idee, toch is Nike hiermee gestopt omdat ze geen garantie kon geven over de veiligheid van de vloer aangezien ze de exacte samenstelling van de schoenen niet kon kennen. Hier kwam het aspect van de aansprakelijkheid van Nike dus bij kijken. Aangezien het merk de

³⁸⁰ Art. 40 als wijziging van art. 13, §3 WNP en art. 41 ter invoering van art. 13,1 WNP.

³⁸¹ Art. 40, lid 2 WNP.

³⁸² Art. 41, lid 2 WNP.

³⁸³ Zie in de bijlagen de ‘second use’ opinies van Luc Van de Velde-Poelman, Christian de Buysscher en Jonathan Swinnen.

kunstvloeren produceerde, was het ook zij die het risico van aansprakelijkheid droeg en niet langer met deze onzekerheid wou omgaan.³⁸⁴

Uit deze kritiek kan alvast afgeleid worden dat het toekennen van ‘andere bestemmingen’ geen groot succes zal worden en dat de vernietiging het gehanteerde instrument zal blijven. De gedachtegang van de parlementaire voorbereiding inzake de WNP wordt m.a.w. in de praktijk nog steeds gevolgd. Niettemin moet hierbij wel gewezen worden op het belang om op een ecologische wijze te vernietigen. In 2011 werd er alvast voor de eerste maal een methode uitgewerkt die de vernietiging van namaakgoederen op een milieuvriendelijkere manier uitvoerde. De goederen werden niet verbrand maar omgezet in een grondstof voor de industrie.³⁸⁵ Dit is volgens Jonathan Swinnen van de Taskforce Namaak van de FOD Economie dan ook de toekomst.³⁸⁶

4.3.3 Toepassing van de WNP in de modesector: rechtspraak

Wanneer de modemerkhouders geconfronteerd wordt met namaak, dan kan hij dus op grond van de bovenstaande wetten zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk een vordering tegen de inbreuker instellen. Hij kan dan zowel een schadevergoeding³⁸⁷ als aanvullende maatregelen zoals vernietiging en beslag vorderen.³⁸⁸ Daarnaast kan de rechtbank ook de definitieve of gedeeltelijke sluiting van de zaak van de inbreuker bevelen en hem verbieden nog langer commerciële activiteiten te verrichten op permanente of tijdelijke basis.³⁸⁹

Zoals hierboven reeds beschreven is, is er voor het vlak van het ramen van de schadevergoeding geen verschil tussen de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke procedure, aangezien ze beiden op hetzelfde materieel element steunen. De voorbeelden van de schadevergoeding werden bij de wet van 9 mei 2007 reeds aangehaald.

Voor de strafsancties kan het openbaar ministerie ambtshalve een strafrechtelijke vordering instellen en is er dus niet steeds tussenkomst van de merkhouders vereist. Deze kan zich dan wel burgerlijke partij stellen om zo zijn schadevergoeding te verkrijgen. Er worden nu twee uitspraken aangehaald die de beklaagden streng straffen voor het miskennen van de modemerkrechten. Zo werd in het vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk van 31 maart 2010³⁹⁰, drie personen (dader en mededaders) gedagvaard door het openbaar ministerie waarbij o.a. “Lacoste Sa”, “Louis Vuitton Mattelier Sa”, “Christian Dior Couture”, “Gianni Versace Spa”, “Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &

³⁸⁴ Dit voorbeeld werd meegedeeld in het interview met Luc Van de Velde- Poelman, bijlage.

³⁸⁵ Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2011, *niet uitgeg.*, verkregen door J. Swinnen, Taskforce Namaak.

³⁸⁶ Zie interview J. Swinnen, bijlage.

³⁸⁷ Zie uitleg *supra* 4.1. wet 9 mei 2007.

³⁸⁸ Art. 12 en 13 WNP.

³⁸⁹ art. 15, §2 WNP.

Co”, “Prada Sa” en “Gucci Sa”³⁹¹ zich gevoegd hebben als burgerlijke partij. Ze werden vervolgd voor de inbreuk op de art. 8, §1; art. 12 en art. 15 WNP omdat er een ongeken­de hoeveelheid namaakgoederen verkocht werd in de handelszaak “Small Prices”. De eerste be­klaagde werd veroordeeld tot een hoofd­gevangenisstraf van 12 maand en een geldboete van €1100 en een bijzondere verbeurdverklaring van het vermogens­voordeel in toepassing van art. 42 Sw. ter waarde van €79.000. Daarnaast moest de veroordeling ook gepubliceerd worden in “de Tijd”, “de Standaard” en “het Laatste Nieuws” op zijn kosten. De mededaders werden gestraft met een hoofd­gevangenisstraf van 5 maand en een geldboete van €1100. Voor elke burgerlijke partij werd ook nog een afzonderlijke schadevergoeding geraamd waarover niet in detail getreden wordt.

In de volgende rechtszaak van de correctionele rechtbank te Brussel van 24 februari 2010,³⁹² vorderde de Procureur des Konings en de burgerlijke partijen waaronder “Anne Geddes”, “Burberry limited” en “Louis Vuitton” de inbreuk aan omdat afbeeldingen van merken op ongeoorloofde wijze op GSM hoesjes werden aangebracht en verkocht. De be­klaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maand en een geldboete van €25.000; de namaakgoederen werden in beslag genomen en vernietigd. Daarnaast moesten de burgerlijke partijen ook nog elk vergoed worden voor de door hen geleden schade. En zoals uit hierboven reeds bleek, kan ook deze serieus oplopen.

De vraag is nu of deze verhoogde sancties het nodige effect hebben. Er kan alvast opgemerkt worden dat in vergelijking met rechtspraak voorafgaand aan de WNP,³⁹³ de boetes nu beduidend hoger zijn en dat er daadwerkelijk gevangenisstraffen opgelegd worden.

Uit het ganse wetgevend kader kan geconcludeerd worden dat zowel op internationaal, communautair als nationaal niveau, de bescherming en handhaving van IE-rechten een ‘hot’ topic is omdat het in de toekomst nog voor belangrijke vernieuwingen en versterkingen staat. Het besef van het belang ervan, is tot bij de instanties van alle niveaus doorgedrongen. Wat begonnen is met internationale verdragen en protocollen omtrent de bescherming, is geresulteerd in het TRIPS verdrag met eerste handhavingsaanbevelingen. Deze werden gevolgd door communautaire verordeningen en richtlijnen, Benelux bepalingen en gedetailleerde nationale wetten van het laatste decennia, die nageleefd moeten worden. Specifiek op België gericht, kan gesteld worden dat de Belgische wetgever via de wetten van mei 2007 en de aanpassingen hierop, de Europese instrumenten geïmplementeerd heeft. Ook al gebeurde de omzetting van de handhavingsrichtlijn wat te laat en is er discussie over de conformiteit

³⁹⁰ Corr. Kortrijk 31 maart 2010, *onuitgeg.*, vonnis verkregen via Roland De Meersman, ABAC-BAAN.

³⁹¹ In totaal ging het om 26 modemerkhouders die zich burgerlijke partij gesteld hebben.

³⁹² Corr. Brussel 24 februari 2010, *onuitgeg.*, vonnis verkregen via Roland De Meersman, ABAC-BAAN

³⁹³ Zo werd er enkel een geldboete van €9.915,74 opgelegd voor de winkelhouder die gouden namaak uurwerken, armbanden en namaakhangers verkocht op grond van art. 8, 9 en 14 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, Corr. Antwerpen 9 februari 2004, *RABG* 2005/20, 1850-1858.

van de rechtsplegingsvergoeding ervan; de wetten van 9 en 10 mei 2007 hebben op burgerrechtelijk en gerechtelijk vlak, verduidelijking en uitbreiding gebracht inzake verschillende materies. Hierbij kan dan o.a. gedacht worden aan de exclusieve materiële bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, het beslag inzake namaak dat uitgebreid werd naar de merken en de raming van de schadevergoeding ‘*restitutio in integrum*’, als gevolg van louter de materiële inbreuk.

Inzake de daadwerkelijke strafhandhaving kan ten slotte gesteld worden dat de Belgische wetgever verder is gegaan dan Europa. Terwijl het op Europees niveau nog wachten is op de definitieve goedkeuring van de strafrichtlijn, beschikt België sinds 15 mei 2007 wel al over een strafwet, de WNP. Het feit dat België zich strenger heeft opgesteld, moet dan ook toegejuicht worden omdat dit de namaakbestrijding ten goede komt. De WNP is niet meer afhankelijk van een klacht maar treedt nu op in naam van het algemeen belang. Daarbij wordt er ook een beduidend hogere strafmaat opgelegd dan vroeger waardoor de inbreukmaker meer afgeschrikt moet worden. Een strafsancie vereist wel, in tegenstelling tot de burgerlijke schadevergoeding, zowel een materieel als moreel element. Uit de rechtspraak is echter gebleken dat er vrij snel tot een ‘kwaadwillig of bedrieglijk opzet’ besloten wordt waardoor de impact van het moreel element, beperkt is. Het feit dat in geval van samenloop tussen de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke procedure, de correctionele rechter bevoegd is, leidt er wel toe dat er minder beroep gedaan wordt op de meer gespecialiseerde rechtbank van koophandel, wat de effectiviteit mogelijks niet ten goede komt.

Voor de handhaving aan de communautaire grenzen moet er, naast de WNP, ook gekeken worden naar de douaneverordening. Deze heeft gezorgd voor een vernieuwde en vereenvoudigende aanpak, maar heeft nood aan herziening. Nu is het wachten op de nieuwe verordening die de specifieke problemen zoals de parallel import en de online handel, moet aanvechten. Zowel de WNP als de douaneverordening worden nog uitvoerig geëvalueerd in het volgende hoofdstuk.

In Hoofdstuk 4 zal er achterhaald worden in hoeverre de bestaande wetgevende instrumenten voldoende effectief zijn; op welke manier de overheidsinstanties, merkhouders en consumenten ermee omgaan; en waar er nog uitdagingen zitten voor de toekomst. In Hoofdstuk 5 komen ten slotte nog enkele belangrijke internationale organisaties en initiatieven aan bod.

DEEL II: De effectieve handhaving- en beschermingsmechanismen

In het “Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights” van Prof. Blakeney van de University of London staan een aantal ‘Best practices’ inzake de handhaving van intellectuele eigendom uitgewerkt.³⁹⁴ Hij heeft zich hierbij gebaseerd op een onderzoek van de WIPO uit 2002 waaruit bleek dat de manieren om namaak en piraterij weg te werken, niet bestaan in het loutere materiële recht, maar in de maatregelen en strafbepalingen die genomen moeten worden om de namaak en piraterij te stoppen en af te schrikken.³⁹⁵ In het “Guidebook” staan volgende bepalingen uitgewerkt die aanzien worden als de beste methodes om de handhavingsmaatregelen uit te voeren. Ze worden dan ook in dit werkstuk geanalyseerd om te kunnen concluderen of er voldoende effectieve handhavingsmechanismen zijn in België namelijk: de nationale samenwerking en coördinatie³⁹⁶; de internationale samenwerking³⁹⁷; het publiek bewustzijn en de afschrikwekkende publiciteit³⁹⁸; de samenwerking tussen de rechthouders³⁹⁹; de administratieve, burgerlijke en strafrechtelijke handhaving⁴⁰⁰; de grenscontrole⁴⁰¹; de gespecialiseerde rechtbanken⁴⁰²; de versnelde procedure⁴⁰³ en de informatieverkrijging⁴⁰⁴.

Hoofdstuk 4. Houding verschillende nationale actoren t.a.v. modenamaak

§1 FOD Administratie van Financiën, Douane en Accijnzen

De FOD Administratie van Financiën, Douane en Accijnzen verkrijgt, zoals reeds vroeger uitvoerig besproken, haar bevoegdheid op grond van de douaneverordening 1383/2003 met uitbreiding van de WNP van 15 mei 2007.⁴⁰⁵ Om de werking en de houding van deze overheidsdienst te evalueren, is het dus enerzijds van belang de effectiviteit van de toepassing van de douaneverordening en anderzijds de praktische verandering sinds de in werkingtreding van de WNP te achterhalen.

³⁹⁴ M. BLAKENEY, *Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights*, Londen, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2010, 41-49.

³⁹⁵ WIPO, “Consultation meeting on enforcement, existing needs for training and for development of enforcement strategies”, *WIPO/CME/2 Rev.*, afl. september 2002, 1-23.

³⁹⁶ Zie *infra* Hoofdstuk 4: De houding van verschillende actoren t.a.v. namaak in de mode op nationaal vlak.

³⁹⁷ Zie *infra* Hoofdstuk 5: Initiatieven en alternatieve maatregelen op internationaal niveau.

³⁹⁸ Zie *infra* Hoofdstuk 4, §7: de Consument- sensibiliseringsmaatregelen en strafbepalingen.

³⁹⁹ Zie *infra* Hoofdstuk 4, §6: Houding van de Modemerkhouders en vertegenwoordigingsassociaties.

⁴⁰⁰ Wetgeving werd reeds uitvoerig besproken in deel I, Hoofdstuk 3; In Hoofdstuk 4, §2 en 3 wordt de rol van de FOD Economie en de federale politie nog verder uitgewerkt.

⁴⁰¹ Na bespreking douaneverordening zie ook *infra* Hoofdstuk 4, §1 FOD Financiën, Douane en Accijnzen

⁴⁰² Zie *supra* Hoofdstuk 3, §4 nationaal wetgevend kader en voor meer informatie zie NAVARRO B.A.G., “Commercial courts- would they make it easier for the right holders?” The Spanish case, www.gacg.org/.../COMERCIAL%20COURTS%20stocohlm%20%20.pdf, geconsulteerd 30 april 2011.

⁴⁰³ De mogelijkheid om tot minnelijke schikking over te gaan, zie *infra* Hoofdstuk 4, §2.

⁴⁰⁴ Zie *infra* op nationaal niveau in Hoofdstuk 4 en op internationaal niveau Hoofdstuk 5.

Om de effectiviteit te beoordelen moet er gekeken worden naar de statistieken en op Europees niveau zijn deze positief. Uit het jaarrapport van de Europese Commissie over de handhaving van de IE-rechten blijkt immers dat er een verdubbeling⁴⁰⁶ was van het aantal zendingen in 2010 dat tegengehouden werd door de douane. Hieruit kan er dus afgeleid worden dat er een krachtiger optreden is door de douane op EU- niveau waardoor er m.a.w. meer bescherming aan de IE- rechten gegeven wordt.⁴⁰⁷

Op 16 maart 2012 verscheen echter in “de Tijd” dat de Belgische douane amper 0,9% van de aangiftes of 1 op 111 goederen fysiek nog inspecteert terwijl het Europees streefcijfer 1,3% is of 1 op 76 goederen. Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën heeft deze cijfers bevestigd. Doordat de pakkans zo laag geworden is, is België de zwakste schakel in Europa geworden, wat ten zeerste betreurd moet worden. De verlaging is het resultaat van een nijpend tekort aan middelen. Om hier tegen op te treden wordt er door Steven Vanackere, minister van financiën, dit jaar vijf miljoen euro en volgend jaar tien miljoen euro extra budget voorzien. Of dit zal volstaan, moet nog berekend worden door de douanetop.⁴⁰⁸ Deze berichtgeving is een pijnlijk teken dat de handhaving die mogelijk is gemaakt door de douaneverordening, helaas niet ten volle benut kan worden in ons land.

Vervolgens moet er ook gekeken worden naar de praktische veranderingen die door de WNP tot stand gekomen zijn. De wet van 15 mei 2007 is van groot belang voor de douanediens omdat er dankzij de wet een duidelijke opsplitsing is gekomen tussen enerzijds het douanemisdrijf, waarvoor de douaneambtenaren bevoegd zijn en de procedure van de Wet Douane en Accijnzen gevolgd wordt. Anderzijds zijn er inbreuken binnen de grenzen waarvoor het parket bevoegd is en de gemeenrechtelijke strafprocedure gevolgd wordt. Luc Van De Velde- Poelman van de FOD Financiën te Brussel evalueerde deze wet over het algemeen positief omdat deze opsplitsing ingevoerd is.

Daarnaast merkte hij wel op dat strijdigheden zoals de dubbele bestraffing, nu een voorkomend probleem geworden zijn. Aangezien nu zowel de douane als de strafrechter bevoegd zijn bij een samenlopend misdrijf; nl. douanemisdrijf en inbreuk IE-recht, moet de zaak tegelijk voor de rechtbank gebracht worden en moeten de onderzoeken op elkaar afgestemd worden. De tegenpartij kan dan

⁴⁰⁵ Zie *supra* Hoofdstuk 3 wetgevend kader.

⁴⁰⁶ Namelijk van 43.500 in 2009 tot bijna 80.000 in 2010.

⁴⁰⁷ Europa Press Releases RAPID, “Strijd tegen namaak, betere bescherming van intellectuele eigendomsrechten dankzij krachtiger optreden van de douane”, Brussel, 14 juli 2011, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=de>, geconsulteerd op 10 maart 2012.

⁴⁰⁸ L. BOVÉ, “Douane controleert nog amper”, *De Tijd*, 16 maart 2012, www.tijd.be, geconsulteerd op 16 maart 2012.

echter makkelijker procedurefouten aanhalen die de zaak vertraagt en compliceert in zijn voordeel.⁴⁰⁹ Uit de parlementaire voorbereiding blijkt wel dat het duidelijk is dat de wetgever een dubbele bestraffing beoogde om zowel de illegale handel als de inbreuk zelf te bestraffen.⁴¹⁰ Wanneer er zowel sprake is van een douanemisdrijf van één jaar gevangenisstraf, als een inbreuk op een IE- recht die drie jaar gevangenisstraf inhoudt; dan gaat de rechter doorgaans in de praktijk de zwaarste straf opleggen, wat ook meest afschrikwekkend is voor de inbreukmaker.⁴¹¹

Christian de Buysscher van de FOD Financiën te Antwerpen, haalde vooral de lange wachttijd tussen de WNP en het uitvoeringsbesluit aan als kritische opmerking. De theorie was er immers reeds in 2007, maar voor de praktische toepassing bleef het wachten op het KB van 20 oktober 2011. Volgens hem en Jonathan Swinnen van de Taskforce Namaak was dit te wijten aan een gebrek van prioriteit en de complexe regeringsvorming. In tussentijd bleef de douane enkel werken met de douaneverordening en werden er nog geen minnelijke schikkingen toegepast. Vanaf nu is er dus de uitgebreide mogelijkheid, maar de Buysscher vroeg zich dan ook af of dit daadwerkelijk praktisch zal zijn in de praktijk aangezien er ook een toename van administratie bij komt kijken.⁴¹²

Samenvattend kan gesteld worden dat de FOD Administratie van Financiën, Douane en Accijnzen, haar beleid kan steunen op zowel de douaneverordening als de WNP. Beide zijn *in se* goede handhavinginstrumenten maar bijkomende problemen zoals het tekort aan middelen, dubbele bestraffing en de lange wachttijd tussen de WNP en de uitvoeringsbesluiten, zorgen ervoor dat de werking nog niet volledig optimaal verloopt.

§2 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

De FOD Economie voorziet in een specifieke afdeling die de bestrijding tegen namaak en piraterij aangaat, nl. de Algemene Dienst Controle en Bemiddeling, de ADCB. Het is één van de negen algemene directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en ze is bevoegd om op te treden sinds 1 oktober 2007. Er zijn zeven agenten binnen Directie B, de gespecialiseerde afdeling te Brussel, en zeven agenten voor namaak binnen elke regionale directie van de ADCB.⁴¹³ Haar missie is het beschermen van de rechten van consumenten, ondernemingen en handelaren. Dit wordt verwezenlijkt door een informatief, preventief en repressief beleid te voeren; door op te treden in het

⁴⁰⁹ Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat Van De Velde melde dat er over deze kritiek, (nog) geen objectieve studie bestaat die deze moet staven.

⁴¹⁰ Wetsontwerp 18 januari 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendom, *Parl. St. Kamer* 2006-2007, nr. 2852/001, 29-30.

⁴¹¹ Zie interview L. Van De Velde-Poelman, bijlage.

⁴¹² Zie interview C. De Buysscher, bijlage.

⁴¹³ Ppt. FOD Economie, "Behandeling van klachten over namaak en piraterij door de FOD Economie, strijd tegen namaak in de praktijk", 3. Verkregen door J. Swinnen, Taskforce Namaak.

kader van de economische wetgeving en regulering; en de strijd aan te gaan tegen de economische fraude.

De ADCB wordt ook wel gezien als de ‘Belgische economische politie’ omdat zij over ambtenaren beschikt met ruime onderzoeksbevoegdheden die bepaald worden in de WNP⁴¹⁴ waarbij zij o.a. rechtsgeldig een onderzoek kunnen instellen en getuigen verhoren, processen-verbaal opstellen, beslag leggen op goederen en documenten, verzegelingen aanbrengen en vorderingen uitvoeren.⁴¹⁵ Er moet hierbij dan onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds onderzoek in bewoonde lokalen waarbij bezoek enkel mag gebeuren tussen 8h en 18h en mits visitatie van de politierechter⁴¹⁶; en anderzijds de toegang tot andere, niet bewoonde gebouwen. Hierbij wordt er dan verondersteld dat er goederen kunnen aangetroffen worden die inbreuk uitmaken. Voor deze laatste categorie kan er op elk uur van de dag of nacht, zonder voorafgaande verwittiging, toegang verschaft worden tot de werkplaatsen, opslagplaatsen, vervoermiddelen enz.⁴¹⁷

Wanneer een merkhouder of consument geconfronteerd wordt met namaak, dan is het de FOD Economie die hij kan inlichten middels het indienen van een schriftelijke klacht, online of via het klachtenformulier die te downloaden is op de site.⁴¹⁸ De inbreuken staan bepaald in art. 8 en 20 van de WNP en de merken vallen hier ook onder. De ADCB treedt zowel op eigen initiatief op, als op klacht van consumenten, handelaars, verenigingen, andere FOD’s en parketten. Tijdens het interview met J. Swinnen, werd de informatie meegedeeld dat een derde van de tussenkomst op eigen initiatief gebeurt, een derde na klacht van een consument of rechthouder en een derde na melding van andere bevoegde instantie zoals douane of politie.⁴¹⁹ Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat een goede communicatie tussen de verschillende instanties zeer belangrijk is aangezien de Taskforce zelf maar voor een derde op eigen initiatief optreedt en de andere tussenkomsten het resultaat zijn van informatie- en communicatie uitwisseling.⁴²⁰

Het is voor de bespreking van de ADCB ook van belang om de mogelijkheden die in art. 16 en 17 WNP voorzien zijn, aan te halen. De ambtenaren van de ADCB hebben immers naast de douane

⁴¹⁴ De onderzoeksmogelijkheden staan bepaald in art. 18, 19 en 21 WNP.

⁴¹⁵ FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, “Missie en strategische doelstellingen van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling”,

http://economie.fgov.be/nl/FOD/structuur/Algemene_directies/Controle_bemiddeling/Missie_doelstellingen/

⁴¹⁶ Jonathan Swinnen lichtte hierbij toe dat een visitatie van een politierechter verkrijgen, een veel eenvoudigere procedure inhoudt dan een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter. Dit is positief voor de effectiviteit van de Taskforce. Zie interview, bijlage.

⁴¹⁷ Ppt. FOD Economie, “Behandeling van klachten over namaak en piraterij door de FOD Economie, strijd tegen namaak in de praktijk”, 5. Verkregen door J. Swinnen, Taskforce Namaak.

⁴¹⁸ http://statbel.fgov.be/nl/geschillen/klachten/welke_klachten_terecht_ADCB/Namaak/, geconsulteerd op 18 november 2011

⁴¹⁹ Zie interview J. Swinnen, Taskforce Namaak, bijlage.

⁴²⁰ Voor de verdere samenwerkingsbeoordeling: *infra* §4 effectieve co-operatie tussen de verschillende actoren.

instanties, ook de bevoegdheid om ofwel de overtreder een waarschuwing te geven, wat een preventief middel is, ofwel een minnelijke schikking voor te stellen waardoor de strafvordering vervalt. Deze laatste houdt een repressief middel in en is enkel mogelijk indien aan twee opschortende voorwaarden voldaan is, nl. de vrijwillige afstand van de goederen en de afstand van het klachtrecht door de benadeelde partij.⁴²¹ Indien de overtreder echter weigert te betalen, dan zal het dossier aan de Procureur des Konings overgemaakt worden die belast is met de rechtsvordering en waarna de normale procedure gestart wordt. Zoals reeds aangehaald werd in het wetgevend kader, heeft ook de ADCB moeten wachten om deze bepalingen operationeel te maken tot 20 oktober 2011.

Omwille van deze recente gebeurtenis is er nu nog niet veel geweten over het succes van de minnelijke schikking maar volgens Minister van Economie, Vincent van Quickenborne en Staatssecretaris voor de coördinatie van fraudebestrijding, Carl Devlies, auteurs van dit KB, zal dit de strijd tegen namaak naar een hogere versnelling moeten brengen. Door de kleinere dossiers door de administratie te laten afhandelen zou dit de overbelasting van de parketten moeten verminderen en zou dit de mogelijkheid moeten geven om ook kleinere overtredingen effectief te bestraffen in plaats van ze te laten seponeren door de parketten.⁴²² Art. 7 van het KB bepaalt dat de bedragen van de geldboetes die gevorderd worden bij de inbreuken bedoeld in art. 8, 9 en 10 WNP, variëren tussen de €50 en de €550.000. In het persbericht van 7 november 2011 staat er ook meegedeeld dat er een *ad-hoc* werkgroep “coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij”⁴²³ verder geactiveerd zal worden die de acties van alle betrokken diensten zal moeten gaan coördineren en die uiteindelijk zal streven naar een uniforme aanpak van de namaakproblematiek door alle betrokken diensten in alle gerechtelijke arrondissementen.⁴²⁴ Voor een kritische kijk over de minnelijke schikking, zie opmerking van J. Swinnen bij de beoordeling van de wetten voor de merkhouders.⁴²⁵

De meerwaarde van de FOD Economie schuilt in het feit dat de overtreiders ook in het binnenland aangepakt kunnen worden. Ze hoeft immers, in tegenstelling tot de douane, niet te wachten op de bevestiging van de klacht door de rechthouder om op te treden en beschikt over een grote flexibiliteit en toegankelijkheid op het vlak van de klachten. Ze staat ook dicht bij de consument doordat ze in handelszaken, op markten, salons en beurzen, brocantes enz. kan optreden. Het hoeft daarbij ook niet om grootschalige operaties te gaan. De volgende cijfers van het jaarverslag 2010, dienen om de aanpak

⁴²¹ Ppt. FOD Economie, “Behandeling van klachten over namaak en piraterij door de FOD Economie, strijd tegen namaak in de praktijk”, 5. Verkregen door Jonathan Swinnen, Taskforce Namaak.

⁴²² Quickonomie Persbericht, “Namaak en piraterij voortaan sneller bestraft” 13 mei 2011, http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/20110513-namaak_piraterij.jsp, geconsulteerd op 24 okt. 2011.

⁴²³ Deze werkgroep werd opgericht binnen de Interministeriële Economische Commissie, De Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudbestrijding in de Economische sectoren, ICCF en er zetelen ook vertegenwoordigers van de FOD Justitie, de FOD Financiën en van de federale politie in.

⁴²⁴ Quickonomie Persbericht, “Regering voert strijd tegen namaak op” 7 november 2011, <http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/>, geconsulteerd op 9 november 2011

van de dienst te illustreren. Zo werden er in 2010, 3.673 handelszaken (3.763 in 2009) gecontroleerd en in totaal 242 processen verbaal (247 in 2009) opgemaakt en verstuurd naar de betrokken parketten. In totaal werden er 179.194 namaak artikelen van de markt gehaald waarvan de geschatte marktwaarde € 3.783.150 was. Interessant voor dit werkstuk is het aantal handtassen, accessoires en kledij. Er werden hiervan 48.575 namaakstuks ter waarde van €1.068.577 onderschept. De vraag hierbij is echter hoeveel namaakstuks daadwerkelijk in omloop zouden zijn om de doeltreffende impact van de dienst te analyseren, maar dit staat helaas niet in het verslag vermeld.

Daarnaast is het wel interessant om mee te delen dat er ook een algemeen onderzoek aan de grenssteden in augustus 2010 verricht werd, waarbij er 31 inbreuken op de WNP vastgesteld werden. In totaal ging het om 9.853 stuks met een geschatte marktwaarde van 663.550€. Hieruit is gebleken dat het namaakprobleem zich vooral situeert aan de grens tussen Henegouwen, West-Vlaanderen en Frankrijk omdat Franse verkopers hopen op minder sancties op ons grondgebied.⁴²⁶ Deze vaststelling is dan ook van belang omdat er daar in de toekomst extra aandacht aan geschonken kan worden.

In vergelijking met de politie, beschikt de dienst ook over een grotere expertise op het vlak van namaakproducten en voert ze meer gespecialiseerde acties omtrent de intellectuele eigendom met steun van de Dienst voor de Intellectuele eigendom.⁴²⁷ Ook op internationaal niveau speelt de FOD Economie een zekere rol door België te vertegenwoordigen binnen het Europees Waarnemingscentrum voor Namaak en Piraterij, “The Observatory”.⁴²⁸

Nadeel voor de verzoekers bij de ADCB, is het feit dat de klager geen rechtstreekse controle heeft over het onderzoek want dat deze in tegenstelling tot bij douane, geen informatie krijgt over de identiteitsgegevens van de verneemde inbreuker en dat er de verplichting is te passeren langs de gerechtelijke overheden wat tijdrovend, duur en expertise vereist van de rechtbank.⁴²⁹

Conclusie: de FOD Economie heeft sinds 2007 een eigen gespecialiseerde dienst om beter en gericht namaak en piraterij aan te vechten in eigen land. Wat de effectiviteit zeker ten goede komt, is dat de ADCB over ruime onderzoeksbevoegdheden beschikt waarvan o.a. de procedurele voorwaarden van de visitatie veel soepeler zijn dan bij het klassieke huiszoekingsbevel. Verder staat de ADCB ook door

⁴²⁵ Zie *infra* §6, 6.1

⁴²⁶ Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010, http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 87-91, geconsulteerd op 14 november 2011.

⁴²⁷ Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010, http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 94, geconsulteerd op 14 november 2011.

⁴²⁸ Zie *infra* Hoofdstuk 5, §1, 1.2 Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij “The Observatory”.

haar optreden dicht bij de consument en is ze ook toegankelijk voor klachten ervan, wat bij de douane niet het geval is. Haar optreden is niet alleen het resultaat van eigen initiatief, maar ook van klachten en meldingen van zowel overheidsinstanties als individuen wat een goede samenwerking vereist. Sinds het KB van 20 oktober 2011 heeft de Taskforce nu eindelijk ook de mogelijkheid om de minnelijke schikking uit te oefenen, wat de doeltreffendheid van de dienst verder ten goede zou moeten komen maar waarvan het nog wachten is op resultaat.

§3 Federale politie

De strijd tegen namaak werd vanaf de inwerkingtreding van de WNP op 1 oktober 2007 tot begin 2011, door de federale politie aangevochten via de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden, de CDBV-P, sectie Namaak en Piraterij. Omwille van het feit dat de administratie van Douane en Accijnzen, 96,5% van de problematiek al voor haar rekening neemt; er geen samenwerkingsakkoord tussen de politie en de douane bestaat; en er een beperkt aantal personeelsleden was, werd beslist door de directie op het strategisch seminarie van 13 en 14 december 2010 om deze eenheid begin 2011 op te heffen.⁴³⁰ Uit het aantal dossiers “technische steun namaak en piraterij” kon ook al een lichte daling afgeleid worden met 1013 dossiers in 2010 tegen 1175 in 2009. In vergelijking met de cijfers beschikbaar door de jaarverslagen van de ADCB is dit inderdaad een veel kleinere dienst.

Tot voor de opheffing in 2011 was de prioriteit van de Cel Namaak gefixeerd op de goederen die een bedreiging vormden voor de gezondheid of de veiligheid en op de criminele organisaties die schuilgingen achter de namaakhandel. De Cel beschikte binnen en buiten Europa over een netwerk van contactpersonen die zich dagelijks bezighielden met namaak en piraterij. Het ging hier zowel over een politieel netwerk als een lijst met privépartners en verenigingen. De politiediensten werden opgeleid via informatiesessies over de materie zoals deze in het PIVO, Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding. Daarnaast werd er ondersteuning gegeven door analyse van barcode-identificatie en toegang tot beveiligde productdatabanken zoals “REACT”. De kernactiviteit van de CDBV-P was dan ook coördinatie en ondersteuning geven aan de lokale, federale en buitenlandse politiediensten. Ook op internationaal vlak had de CDBV-P een rol door deel te nemen aan de werkgroep “Counterfeiting

⁴²⁹ Ppt. FOD Economie, “Behandeling van klachten over namaak en piraterij door de FOD Economie, strijd tegen namaak in de praktijk”, 13. Verkregen door Jonathan Swinnen, Taskforce Namaak en interview, zie bijlage.

⁴³⁰ Federale gerechtelijke politie-Directie economische en financiële criminaliteit, “Jaarverslag 2010”, 24 juni 2011, www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/Ecofin2010_nl.php, 18, geconsulteerd op 18 november 2011.

and Product Piracy” van Europol en aan de “Intellectual Property Crime Action Group” van Interpol.⁴³¹

Volgens Ronald de Meersman van de vertegenwoordigingsassociatie ABAC-BAAN is het een spijtige zaak dat de Cel opgedoekt is, dit omdat de Cel nuttig was voor informatie en technische opleiding aan de politiediensten waardoor ze meer expertise kregen. Al hun werk komt nu op de schouders van de FOD Economie en ook deels op de merkhouders, dus ook ABAC-BAAN. In plaats van de Cel op te doeken had men er beter aan gedaan om een verdeling van grote en kleine dossiers door te voeren tussen de ADCB en de Cel.⁴³²

Als besluit kan gesteld worden dat, door het opdoeken van de Cel, de politie niet langer over een eigen instrument beschikt om op te treden waardoor ze afhankelijk van de twee andere instanties is geworden. Deze beslissing werd genomen omwille van de lage productiviteit van de Cel, maar de vraag is nu wel hoe deze beslissing van de directie zal resulteren op de effectiviteit van de handhaving. Doordat deze herstructurering vrij recent is, kan er hier nog geen gegronde stelling over ingenomen worden. Er kan hierbij alvast wel opgemerkt worden dat dit voor de ADCB een (nog) betere organisatie zal vragen en dat er ook extra aandacht zal moeten gaan naar de opleiding van de agenten, zodat er niet aan expertise ingeboet wordt.

§4 The Federal Computer Crime Unit, FCCU

Om de namaakfraude op het internet te bestrijden, beschikt ons land over een cel voor internetbewaking, uitgaand van de FOD Economie en de Federale Politie, genaamd de “Federal Computer Crime Unit”, FCCU. Het is één van de zeven directies binnen de federale gerechtelijke politie en deze is erop gericht de informatica criminaliteit in het algemeen aan te pakken. Het is ook het referentiepunt wat betreft de identificatie van internetgebruikers.⁴³³ Als rechthouder of particulier is er de mogelijkheid om zelf klacht in te dienen wanneer er confrontatie is met namaakgoederen online. De FCCU heeft immers een “eCops” meldpunt voorzien voor alle internetgerelateerde misdrijven die de aanleiding kunnen zijn van verdere actie door de politie, FOD Economie of justitie.⁴³⁴

⁴³¹ Federale gerechtelijke Politie- Directie economisch en financiële criminaliteit, “Jaarverslag 2010”, 25 juni 2009, http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2008_ecofin_nl.pdf, 72-73, geconsulteerd op 18 november 2011.

⁴³² Zie Interview ABAC-BAAN

⁴³³ Federale Politie, “Federal Computer Crime Unit”, <http://www.polfed-fedpol.be/pub/brochures/pdf/FCCU-nl.pdf>, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁴³⁴ Ecops, “Het Belgisch Online Meldpunt”, <https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=NL>, geconsulteerd op 25 maart 2012.

Een voorbeeld hiervan staat in het jaarverslag van de FOD Economie, afdeling ADCB van 2011. In 2009 kwam een klacht van een handelaar binnen over een blog die namaak merkkledij verkocht. Op grond van het IP adres en het telefoonnummer van de verkoper, vermeld in de blog, kon er echter nog niet geïdentificeerd worden. Pas in mei 2010, nadat er een aankoop gebeurde en het adres van de goederen werd meegedeeld aan de zogenaamde koper, werd de identiteit achterhaald. In 2011 werd er dan door de dienst een bezoek gebracht aan de woonplaats van de verkoper te Brussel waarna er zo'n 1565 namaakgoederen in beslag genomen werden door de Taskforce samen met de lokale politie.⁴³⁵

In tegenstelling tot de specifieke Franse "Cyber-douane", beschikt ons land echter niet over een douanediens die gericht toezicht houdt op de online namaakaanbieding. De Franse cyberdouane dienst daarentegen is opgericht binnen de DNRED, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, op 10 februari 2009. Ze bestaat uit acht speciaal hiervoor opgeleide analisten en zeven onderzoekers van de douane die als doelstelling hebben het achter- en neerhalen van illegale namaaktransacties online. De douane kan een gericht onderzoek voeren naar de ontmanteling van namaak netwerken en inbreukers bestraffen volgens de wetgeving. Op die manier krijgt de douane inzake de fraude op het internet een specifieke bevoegdheid die inbreukmakers niet langer het gevoel van straffeloosheid geeft.⁴³⁶ Op 7 februari 2012 werden er twee nieuwe Franse charters inzake de strijd tegen de online namaak ondertekend. Deze houden een verbetering van de samenwerking tussen de partijen, douane en rechthouders, in en moeten de namaak verkoop verder doen zakken. Sinds 2009 is er al sprake van een daling van 40% van de online douaneverkoop, wat wijst op het succes van deze dienst.⁴³⁷

Het valt te betreuren dat we in België niet over zo'n specifiek dienst beschikken. Luc Van De Velde-Poelman vermeldde hierbij wel dat er toch een zekere controle mogelijkheid is voor de douane omdat zij bevoegd is om de post- en exprespakketten te controleren. Indien namaakgoederen via het internet besteld zijn en met de post verstuurd werden, dan kan de douane dus ook deze in België tegenhouden. Uiteraard moet er dan wel achterhaald worden of de goederen in ons land dan wel een inbreuk inhouden en moet heel de parallelle import problematiek hierbij aangehaald worden.⁴³⁸

Er kan hieruit geconcludeerd worden dat dit inderdaad een manier is om de online goederen tegen te houden, maar post en exprespakketten vormen slechts een onderdeel van de vele online handelwijzen.

⁴³⁵ Jaarverslag 2011, FOD Economie, 3.5.2 "Lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle", *niet uitgeg.*, verkregen door J. Swinnen.

⁴³⁶ Gouvernement France, "Cyberdouane, un nouveau service pour lutter contre la cyberdélinquance", 2 februari 2009, <http://www.gouvernement.fr/gouvernement/cyberdouane-un-nouveau-service-pour-lutter-contre-la-cyberdelinquance>, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁴³⁷ Douane France, "Mission cyber-contrefaçon: signature de 2 nouvelles chartes", 9 februari 2012, <http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4246>, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁴³⁸ Zie interview Luc Vandeveld-Poelman, bijlage en opmerking meester Carl De Meyer, bijlage.

De FCCU is nu geheel georganiseerd op internetmisdrijven in het algemeen en niet specifiek op de online namaakhandel. Dit is ergens toch een spijtige zaak aangezien er gebleken is uit o.a. de evaluatie van de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG en de douaneverordening 1383/2003 dat internet juist een verontrustende bron is van namaak. De stijging ervan is exponentieel, dus ook het belang van de handhaving ertegen.⁴³⁹ Het zou dan ook een aan te raden optie zijn om ook, naar analoog voorbeeld van de cyberdouane in Frankrijk, een gelijkaardige dienst voor ons land te organiseren.

§5 Effectieve co-operatie tussen de verschillende actoren?

Om een effectieve handhaving te kunnen tewerkstellen, is het van groot belang om onderling goed te kunnen communiceren. Niet alleen tussen de overheidsinstanties onderling maar ook met de merkhouders en andere belanghebbenden.

Zoals reeds aangehaald werd in §2, is het voor de Taskforce Namaak van groot belang dat er een goede communicatie is met de andere overheidsinstanties aangezien ze voor een derde van haar acties het gevolg is van een melding van deze instanties. Hierbij is het interessant de *ad-hoc* werkgroep, de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren, ICCF, te vermelden. Deze ijvert immers om een permanente structuur te geven aan de samenwerking tussen de verschillende inspectie- en controlediensten. Via de uitwisseling van informatie over elkaars problemen, de ‘best practices’ en de gebruikte methodes; wordt er een betere inschatting van de risico’s en de analyse van algemeen functioneren van het netwerk nagestreefd.⁴⁴⁰ Op 6 december 2007 werd er voor het eerst, onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de AD Regulering en Organisatie van de Markten van de FOD Economie een startvergadering georganiseerd omtrent namaak en piraterij. Deze werd gehouden met de verschillende partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de WNP, zoals de administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de federale politie, de parketten, de Algemene Directie van de Juridische Organisatie van de FOD Justitie en de ADCB. Op deze startvergadering werd toen al beslist dat de samenwerking moet leiden naar een zo compleet mogelijke informatieverstrekking.⁴⁴¹

Niet alleen informatieverstrekking leidt tot effectiviteit, ook daadwerkelijk samenwerkingsactiviteiten versterken de strijd tegen de namaak. Zo bestaan er samenwerkingsactiviteiten tussen de ADCB en andere controle instanties, politie en douane. In 2010 heeft de Taskforce Namaak van de ADCB diverse acties gevoerd met andere bevoegde instanties op eigen initiatief, op aansturen van de

⁴³⁹ Zie wetgevend kader deel I.

⁴⁴⁰ FOD Economie, de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF), http://economie.fgov.be/nl/FOD/structuur/Algemene_directies/Controle_bemiddeling/Vertegenwoordigingen/strijd_tegen_economische_fraude/ICCF/, geconsulteerd op 16 april 2012.

Belgische federale politie⁴⁴² of op basis van informatie uitwisseling op coördinatievergaderingen. Vier maal per jaar komt de douane, het parket, de federale politie, de lokale politie en de inspectiedienst van de ADCB samen om de acties vast te leggen. Bert Anciaux, voormalig minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, meent dan ook dat de coördinatie tussen de politie en de ADCB vlot verloopt.⁴⁴³ Enkele voorbeelden van samenwerking in 2010 staan beschreven in het activiteitenverslag van de ADCB zoals de actie “kermis van Luik” in oktober 2010, waarbij er 793 producten onderschept werden; de actie “Merchandising” in februari 2010 voor het concert van de groep “Tokio Hotel” waarbij er 368 affiches en 39 namaak T-shirts onderschept werden; en de actie in Menen waarbij er op verzoek van het parket te Kortrijk en in samenwerking met de lokale politie er controles verricht werden in een kledingwinkel waar er een grote hoeveelheid namaak in beslag genomen werd.⁴⁴⁴

Ook wordt de coöperatie tussen de instanties, via workshops en deelname aan seminaries, versterkt. Op internationaal niveau is dit o.a. door de deelname van de FOD Economie aan “The Observatory” die uitgaat van de Europese Commissie⁴⁴⁵ en door participatie aan de vijfde Internationale Conferentie over de Handhaving van inbreuken op Intellectuele eigendomsrechten.⁴⁴⁶ Dit event werd mede georganiseerd door Interpol en Europol op 20-22 september 2011 te Madrid. Het was een driedaagse conferentie waarbij meer dan 450 onderzoekers, vervolgers en experts van 52 verschillende landen samenkwamen om informatie en ‘best practices’ uit te wisselen over IE- rechten en de handhaving tegen de namaak. Het thema was ‘Het regionaal succes transformeren in wereldwijde actie’.⁴⁴⁷ Ook in eigen land zijn er acties om de informatie- uitwisseling te verbeteren en de handhaving te versterken.⁴⁴⁸ Zo’n seminaries en workshops zijn een goede zaak om meer expertise te verwerven, wat de doeltreffendheid ten goede komt en dus verder gestimuleerd moet worden.

⁴⁴¹ ICCF, “Verslag werkjaar 2007”, www.presscenter.org/modules/pressrelease.../verslag2007_prod.pdf, 17-18, geconsulteerd op 16 april 2012.

⁴⁴² Zoals reeds vermeld, was dit t.e.m. begin 2011 de CDBV-P. Deze maakte deel uit van de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit, DJF, die instond voor aanpak van namaak van dure merkklédij, miskenning van auteursrechten of andere vormen van piraterij waaruit de georganiseerde criminaliteit bleek.

⁴⁴³ *Vr. en Antw.* Senaat 2010-2011, nr.5-1600 van 2 maart 2011, B. ANCIAUX, <http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=1600&LANG=fr>, geconsulteerd op 13 maart 2012.

⁴⁴⁴ Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010, http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 91-92, geconsulteerd op 14 november 2011.

⁴⁴⁵ Zie *supra* 4.2. FOD Economie.

⁴⁴⁶ International Law Enforcement Intellectual Property (IP) Crime Conference.

⁴⁴⁷ Interpol, “Interpol and Europol enhance cooperation against counterfeiting to transform regional success into global action” 20 september 2011, <http://www.Interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/PR076>, geconsulteerd op 28 maart 2010 en Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2011, *niet uitgeg.*, verkregen van J. Swinnen.

⁴⁴⁸ Zoals de ad-hoc ICCF werkgroep, zie *supra* 4.2. FOD Economie.

Het zijn echter niet enkel de overheidsinstanties die onder elkaar moeten samenwerken, vaak speelt de merkhouder of zijn vertegenwoordiger ook een belangrijke rol in het handhavingsproces. Zo gaan de vertegenwoordigingsverenigingen zoals ABAC-BAAN⁴⁴⁹, die stelselmatig in naam voor de merkhouder optreden, vaak samenwerken met de overheidsinstanties. Uit de statistieken van 2010⁴⁵⁰ bleek dat ABAC-BAAN in 1467 zaken tussenkwam aan de grenscontroles waarvan de luchthavens van Brussel en Luik het belangrijkste waren. Via de FOD Economie werd de organisatie voor 36 zaken ingeroepen en voor de politie interventies was dit voor 96 zaken. In totaal kwam ABAC-BAAN in 1599 zaken tussen.

Er moet hierbij ook opgemerkt worden dat het, zowel voor de merkhouder als voor de overheidsinstanties, heel interessant is wanneer er ook tussen beiden een zo goed mogelijke informatie- uitwisseling is. Merkhouders en hun vertegenwoordigingsorganisaties, organiseerden daarom voor de derde keer op rij ‘Anti-Counterfeiting’ workshops op 18 en 19 oktober 2011 te Wemmel. Deze waren specifiek gericht aan de politionele diensten waaronder de afdeling Douane en Accijnzen, FOD Economie, lokale en federale politie en het parket. De merkhouders brachten hen meer kennis bij over de namaakproblematiek. Tijdens deze dagen werd er dan informatie gegeven over de merkproducten zelf, het herkennen en onderscheiden ervan met namaak, de nieuwe producten en trends, de manier van kennisgeving nadat er namaak ontdekt is enz.⁴⁵¹ Door deze workshops ontstaat er dus een win/win situatie waarbij de douane beter opgeleid wordt en deze t.a.v. de merkhouder gericht kan optreden tegen de namaak.

Uit deze gegevens kan er afgeleid worden dat het belang om samen te werken, zowel tussen de overheidsinstanties onderling als met de merkhouders en hun organisaties, doorgedrongen is. Deze vormen van informatie uitwisseling, seminars en georganiseerde acties zijn essentieel voor de effectiviteit en deze moeten dan ook verder ondersteund worden zodat er een sterke eenheid gecreëerd wordt waarbij alle krachten gebundeld worden.

§6 Modemerkhouders

6.1 Nut wetgeving 2007 voor de merkhouder

Uit de interviews met de bovenstaande overheidsinstanties is gebleken dat de douaneverordening en de wetgeving van 2007 ook voor de merkhouders een grote verandering impliceerde.

⁴⁴⁹ Zie *infra* §6, 6.2.

⁴⁵⁰ Deze zijn onuitgegeven en werden persoonlijk verkregen.

⁴⁵¹ Anti-Counterfeiting, praktische info, <http://www.anti-counterfeiting.be/info.asp?titel=Praktische%20Info>, geconsulteerd op 28 maart 2012.

Zo is er vooreerst de mogelijkheid om in geval van namaakgoederen afkomstig van *buiten de EU*⁴⁵² uit beide bestraffingsmethodes het beste te halen: Zoals reeds is aangehaald, is er enerzijds de mogelijkheid om het douanemisdrijf in te roepen op grond van de douaneverordening en de WNP. Dit heeft als voordeel dat de bewijslast voor de merkhouders licht is, aangezien er enkel een *vermoeden* van namaak moet zijn opdat de douaneautoriteiten kunnen optreden.⁴⁵³ Het nadeel hiervan is echter wel dat de procedurekosten ten laste van de merkhouders komen.⁴⁵⁴ Anderzijds is er ook de mogelijkheid om klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling voor het parket op grond van inbreuk op het IE- recht, waardoor de merkhouders van zijn kosten bevrijd kan worden.⁴⁵⁵ Het nadeel van deze procedure is dat de bewijslast zwaarder is, want er moet dan sprake zijn van een inbreuk met kwaadwillig of bedrieglijk opzet in het economisch verkeer.⁴⁵⁶

Luc Van De Velde lichtte hierbij toe dat door de WNP, de merkhouders deze beide methodes kan combineren. Enerzijds kan er genoten worden van de lichte bewijslast in het geval van een douanemisdrijf en anderzijds worden de kosten via het cascadesysteem geregeld worden bij het inroepen van een inbreuk op het IE- recht, zonder het risico te hebben dat de goederen in de vrije handel terecht komen.⁴⁵⁷ Christian de Buysscher merkte hierbij wel op dat, ook al zijn de kosten recupereerbaar wanneer het tot een proces komt, de hele procedure wel tijdrovend is en veel inspanning vraagt van expertise en tegenexpertise.⁴⁵⁸ Er mag ook niet vergeten worden dat deze combinatie enkel mogelijk is voor goederen aan de buitengrenzen van de EU waardoor er binnen de EU, enkel beroep kan gedaan worden op de nationale instanties, nl. in België de ADCB.

Verder benadrukte Jonathan Swinnen ook dat merkhouders momenteel nog zeer terughoudend staan t.a.v. de minnelijke schikking dat mogelijk gemaakt werd door het KB van 20 oktober 2011. Deze vereist immers twee voorwaarden die vroeger al werden aangehaald, nl. afstand van de goederen en afstand van het klachtrecht door de merkhouders. Dit laatste gebeurt volgens Swinnen nu nog te weinig omdat er achter de merkhouders een hele reeks tussenpersonen staan die geldgewin nastreven bij een gerechtelijke procedure, zoals de advocatenkantoren en vertegenwoordigingsorganisaties. Hierdoor is de merkhouders geneigd om geen afstand te doen van zijn klachtrecht en kan er dus geen minnelijke schikking voorgesteld worden. Dit valt te betreuren want ook al krijgen de merkhouders niet zelf een deel van de geldboete in handen, er is wel een zekere straf voor de inbreukmakers.

⁴⁵² Indien het gaat om goederen van binnen de EU, dan kan de douaneverordening zoals reeds aangehaald is, niet ingeroepen worden en kan er dus enkel beroep gedaan worden op de inbreuk van het IE- recht.

⁴⁵³ Zie art.2.1. WNP definitie EG verordening 1383/2003.

⁴⁵⁴ A. BRAUN, *Précis des marques. Loi uniforme Benelux. Droit Belge. Droit International. Droit Communautaire*, Brussel, Larcier, 2009, 536.

⁴⁵⁵ Zie *supra* cascadesysteem ingevoerd in art. 40 door de wet van 28 april 2010.

⁴⁵⁶ Zie *supra* de uitleg in verband met het materieel en moreel element van de inbreuk en art. 8 WNP

⁴⁵⁷ Zie interview L. Van De Velde-Poelman, bijlage.

⁴⁵⁸ Zie interview C. De Buysscher, bijlage.

Indien daarentegen de zaak voor het parket gebracht wordt en deze de inbreuk niet aanziet als prioriteit en bijgevolg seponeert, dan is er zowel geen schadevergoeding als ook geen strafsanctie. Dit leidt m.a.w. dan tot straffeloosheid wat ten zeerste vermeden moet worden. Indien het parket toch niet seponeert en daadwerkelijk overgaat tot vervolging, dan moet er als merkhouders ook nog veel geduld zijn, want er moet rekening gehouden met de traagheid van de justitie en het gebrek van expertise bij de rechtbanken. Want ook dit laatste is volgens Swinnen problematisch. Namaak is geen prioriteit en de rechtbanken zijn niet gespecialiseerd in deze materie waardoor de uitspraken sterk variëren. De WNP is naar zijn mening nog te recent om al ingeburgerd te zijn bij de doorsnee strafrechtbank.⁴⁵⁹

Als evaluatie van de wetgeving voor de merkhouders kunnen er twee aspecten onthouden worden. Enerzijds de analyse van Luc Van De Velde, dat de WNP de mogelijkheid heeft aan de merkhouders om het beste uit beide bestraffingsmethodes te halen in geval van namaak aan de communautaire grenzen, wat zeker en vast een positief aspect is. Anderzijds het feit dat er nog bij de merkhouders een mentaliteitsverandering teweeg gebracht moet worden omtrent de minnelijke schikking. Het is immers van belang dat deze daadwerkelijk uitgeoefend kan worden met als doel de efficiëntie van het systeem een boost te geven. Dit zal echter pas gerealiseerd kunnen worden indien de advocatenkantoren en vertegenwoordigingsorganisaties zelf ook mee achter de minnelijke schikking staan, waardoor de merkhouders niet langer richting klacht gestuurd worden. Om hen hiervan te overtuigen, wordt volgend cijfer meegedeeld: volgens Swinnen leidt slechts ongeveer 5% van de ingekomen klachten tot vervolging, 95% van de klachten leidt m.a.w. tot seponering waardoor noch de merkhouders, noch de maatschappij aan de onderschepping van namaakgoederen enig resultaat heeft.

6.2 Vertegenwoordigingsorganisaties: ABAC-BAAN

Omdat merkhouders vaak niet beschikken over de expertise en tijd om in hun eentje op te treden, is het voor hen interessant om lid te worden van belangenorganisaties zoals ABAC-BAAN, optredend in België. De VZW ABAC-BAAN, de Belgische Associatie Anti- Namaak, werd opgericht in mei 1995 op initiatief van verschillende bekende merkhouders die zelf het slachtoffer waren van namaak in België en Luxemburg. De organisatie wordt momenteel geleid door Ronald de Meersman en heeft als doel bijstand te verlenen aan haar leden in de strijd tegen namaak door haar te vertegenwoordigen t.a.v. de drie overheidsluiken die namaak aanpakken.⁴⁶⁰ Wanneer het gaat om douanegerelateerde zaken, dan zal de vereniging zich bezighouden met de volledige administratieve opvolging en zal ze de vereenvoudigde procedure implementeren om een snelle vernietiging van de namaakgoederen mogelijk te maken. Indien ABAC-BAAN daarentegen optreedt voor niet douane gerelateerde zaken,

⁴⁵⁹ Zie interview Jonathan Swinnen, bijlage. Deze kritiek werd ook reeds vroeger aangehaald bij de bespreking van de strijd tegen merknamaak in België, door Meester De Meyer en C. De Buysscher, zie *supra* Hoofdstuk 3; §4, 4.3.2.

⁴⁶⁰ Zie *supra* §1, FOD Financiën, Douane en Accijnzen; §2, FOD Economie en §3, Federale politie.

dan zal dit zijn door beroep te doen op onafhankelijke en ervaren terreinonderzoekers binnen de Belgische grenzen zoals Jacky Vandendriessse, voormalig lid van de federale politie. Deze zal winkels en markten gaan onderzoeken zoals de politie en de Taskforce Namaak ook doen.⁴⁶¹ ABAC-BAAN heeft ook de bevoegdheid om zelf de goederen te vernietigen, indien de merkhouders en de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld zijn en akkoord gaan.⁴⁶² De kostprijs hiervan wordt dan doorgerekend aan de merkhouders via een jaarlijkse bijdrage en een trimestriële variabele bijdrage naargelang de in beslag genomen goederen.⁴⁶³ De vereniging kan zowel op eigen initiatief als op specifiek verzoek van leden of autoriteiten optreden en kan vervolgens ook klacht indienen in naam van de benadeelde persoon.⁴⁶⁴

Zoals reeds vermeld is, neemt de organisatie ook deel aan vormings- en bewustwordingsinitiatieven voor politie, douane, FOD Economie en parketten, zodat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de verschillende actoren. Verder is ze lid van AIM⁴⁶⁵ en GACG⁴⁶⁶ om ook op internationaal niveau zo goed mogelijk geïnformeerd en actueel te blijven. Ook inzake sensibilisering draagt de organisatie haar steentje bij door partner te zijn van de stichting “*Nee aan namaak en piraterij*”.⁴⁶⁷

Concreet op de modesector gericht zijn een resem Belgische en internationale modemerken bij ABAC-BAAN aangesloten. Deze situeren zich op verschillende niveaus: zo zijn er de merken “Nike”, “Adidas” en “Puma” voor sport; “L’Oréal”, “Lacoste”, “Davidoff” en “Hugo Boss” voor parfum en “Louis Vuitton”, “Chanel”, “D&G”, “Delvaux” en “Dior” voor de luxe kledij en accessoire artikelen.⁴⁶⁸ Enerzijds zijn er top merken zoals “Louis Vuitton” en “Chanel” die praktisch dagdagelijks met namaak geconfronteerd worden, waarvoor de kostprijs van het lidmaatschap gelimiteerd wordt tot €30.000 per jaar en waarbij de overschrijdende kosten op rekening van ABAC-BAAN komen. Anderzijds zijn er dan andere merken, die minder geconfronteerd worden met namaak zoals “Delvaux”, die gemiddeld 1 zaak per jaar hebben. Aangezien de kosten serieus kunnen oplopen voor merkhouders, wordt er soms beslist om geen nultolerantie op te leggen, maar ABAC-BAAN pas te laten tussenkomen wanneer er sprake is van een zeker aantal stuks. Zo wordt er bij “Adidas” pas vanaf 15 stuks en bij “Polo Ralph Lauren” vanaf 100 stuks opgetreden. Als advies aan een beginnend merkhouders wordt er dan ook door De Meersman aangeraden om voor een jaar lid te worden en na dit

⁴⁶¹ Zie interview R. De Meersman, bijlage.

⁴⁶² Via externe dienstverleners doet ABAC-BAAN beroep op transport- opslag en vernietigingsdiensten.

⁴⁶³ Een nieuw lid betaalt indien er minder dan vijf zaken zijn per jaar, €1000; indien er tussen de vijf en twintig zijn, verhoogt dit bedrag naar €1350 en vanaf meer dan twintig zaken wordt er €2500 gevorderd als vaste vergoeding. Per dossier wordt er dan nog een variabele bijdrage gevorderd tussen de €80 en €400.

⁴⁶⁴ Folder ABAC-BAAN, de Belgische Associatie Anti-Namaak, verkregen via R. De Meersman en op te vragen via <http://www.abac-baan.be/uk/index.awp>, 1-7, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁴⁶⁵ AIM: European Brand Association

⁴⁶⁶ GACG: Global Anti Counterfeiting Group, zie *infra* Hoofdstuk 5

⁴⁶⁷ Zie interview R. De Meersman, bijlage.

⁴⁶⁸ Deze opsomming is slechts exemplatief; op de site en via de folder zijn de andere leden ook te consulteren.

jaar de evaluatie en de noodzakelijkheid zelf te bepalen. Hierbij moet er dan een afweging tussen budget en noodzakelijkheid gedaan worden. Een merkhouder hoeft echter geen lid te worden, ze kan uiteraard ook enkel en alleen via advocaten handelen.⁴⁶⁹

De voordelen van het lidmaatschap situeren in het feit dat de bestrijding kostefficiënter is, doordat bepaalde kosten zoals deze van vernietiging gespreid kunnen worden over verschillende leden; er een gezamenlijk optreden is wat de doeltreffendheid tegemoet komt; en dat er t.a.v. de autoriteiten minder gesprekpartners zijn, wat zorgt voor vlottere samenwerking.⁴⁷⁰

Het lidmaatschap bij zo'n belangenorganisatie strekt dus tot verschillende voordelen die voor de merkhouders zeker interessant zijn. Het vraagt natuurlijk een zekere investering dus het lijkt dan ook enkel aan te raden als er werkelijk een potentiële dreiging is van namaak. Het is aan de merkhouder om die afweging zelf te maken maar, het is zeker en vast een positief feit dat er zo'n organisaties bestaan. Op die manier worden de krachten van de merkhouders gebundeld, wat tot meer doeltreffendheid kan leiden en verder ondersteund moet worden.

6.3 Modebedrijven zelf onder de loep genomen: Delvaux en Been by d'Heygere

Op nationaal niveau wordt de strategie van het gerenommeerde luxemerk "Delvaux" en het gemis ervan bij het beloftevolle jonge merk "Been by d'Heygere" kort besproken.

Het luxemerk "Delvaux", gekend als werelds oudste lederwarenhuis, is bezig met de uitbouw van een juridisch beschermingstructuur van haar merk en modellen. De strijd tegen namaak kost het budget Creatie, Ontwikkeling en Marketing van "Delvaux" elk jaar een investering van meer dan 20% van de omzet. Dit geld wordt gebruikt voor de registratie van de intellectuele rechten. Zo heeft de onderneming een Europese merkregistratie⁴⁷¹ en laat ze tweemaal per jaar de meest beloftevolle handtassen registreren als model. Vervolgens gaat er budget naar de systematische vervolging van de namakers op zowel nationaal als op internationaal niveau, wordt er regelmatig nazicht op eBay gegeven en is er de inschrijving op het programma "Véro", waardoor het mogelijk is gegevens van de bron te verkrijgen. Tenslotte wordt er samen gewerkt met de Belgische en de Franse douane waarbij ABAC-BAAN de vertegenwoordiging op zich neemt voor de Belgische.⁴⁷²

⁴⁶⁹ Een bekend advocatenkantoor omtrent deze materie is "Lydian", deze vormt dus een rechtstreekse concurrent van de VZW, zie interview R. De Meersman.

⁴⁷⁰ Folder ABAC-BAAN, de Belgische associatie Anti-Namaak, verkregen via dhr. Ronald de Meersman en op te vragen via <http://www.abac-baan.be/uk/index.awp>, 1-7, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁴⁷¹ Markify Beta, detailed Trademark information from the official European Union Trademark Database (CTM), Delvaux 1829, <http://trademark.markify.com/trademarks/ctm/1829+delvaux/000974626>, geconsulteerd op 4 december 2011.

⁴⁷² S. COUSIN, "Namaak, Delfaut of Delvaux", *Dynamiek* 2011, afl. 4, 8.

Tot in de jaren '90 werden de namaakgoederen voornamelijk gemaakt door ateliërs in België. Er was toen nog geen logo in reliëfdruk aan de binnenkant van de producten, noch was er sprake van gegraveerde metalen accessoires. Sinds 2000 worden de meeste namaakproducten echter in het buitenland, voornamelijk Turkije, gemaakt waarbij er wel poging is tot conforme kopieën met gegraveerd logo, metalen accessoires en bedrukte hoezen. De afzetketen van namaak is er ter plaatse voor de toeristen en op markten in België. Ook wordt er namaak gekocht via het internet en via privé-verkopen thuis. CEO François Schwennicke lichtte het belang van de verdediging tegen deze onrechtmatige verrijking van anderen toe op het seminarie “Namaak, de Kanker van de Economie” van 22 november 2007. De onderneming investeert in de strijd tegen namaak omdat er door de ruwe en niet kwalitatief afgewerkte producten er schade berokkend wordt aan het imago van de producten en van het merk. De klanten verwachten een zekere exclusiviteit en willen geen ge vulgariseerde “Delvaux”. Daarnaast mag de consument ook niet misleid worden door te denken dat er een echt exemplaar gekocht wordt, wanneer dit niet het geval is.

Er zijn echter nog moeilijkheden in de handhaving omwille van het gebrek aan sensibilisatie van het publiek, het steeds beter georganiseerde netwerk van namakers en de laksheid van sommige landen tegen deze illegale sector. Daarom hoopte Schwennicke in 2007 op een betere sensibilisering t.a.v. iedereen en op een betere samenwerking tussen douane, politie, gerecht en privé sector. Het doel is dan ook een verhoging van de grenscontroles te verkrijgen; ook voor persoonlijk gebruik een verbod om namaakgoederen te bezitten, realiseren; verhoging van de strafmaatregelen en extra druk op regeringen die bekend staan als producenten van namaak.⁴⁷³ Anno 2012 kan er reeds verwezen worden naar de toenemende sensibiliseringsmaatregelen waaronder meest recentelijk de stichting “*Nee aan namaak en piraterij*”; de statistieken van inbeslagname aan de grenzen; de seminars en andere workshops die de samenwerking tussen de autoriteiten onderling en met de merkhouders, moet versterken; en de internationale druk die op de regeringen toeneemt o.a. door BASCAP, ACTA en andere initiatieven.⁴⁷⁴ Enkel over het verbod om namaakgoederen te bezitten, ook als privé gebruiker, neemt België in tegenstelling tot buurland Frankrijk, geen aanstalten om dit te laten regelen.⁴⁷⁵

Deze juridische bescherming en handhaving behoort echter nog niet tot de opties voor beginnende merken zoals “Been by d’Heygere”.⁴⁷⁶ De belangrijkste reden hiervoor is de kostprijs die weegt op het beschermen en handhaven van hun merk. Als kleine en beginnend ontwerper is er nog geen budget

⁴⁷³ Ppt. presentatie van François Schwennicke, “Echte Kopie of originele Namaak? Namaak bij Delvaux” verkregen door Katja Bodard. Gegeven op de studienamiddag van het ICC Belgium op 22 november 2007.

⁴⁷⁴ Zie *infra* Hoofdstuk 5.

⁴⁷⁵ Zie voor de bespreking van deze stelling *infra* §7.

⁴⁷⁶ Been by d’Heygere is een beloftevol jong merk dat op originele wijze leggings en dergelijke in allerlei prints en pittige design, ontwerpt.

voorzien om potentiële namaak in de toekomst te gaan aanvechten.⁴⁷⁷ Zoals reeds vroeger besproken, zou het voor hen wel ten zeerste aangeraden zijn om een basisbescherming bij het BBIE op zich te nemen. Op deze wijze is er gedurende tien jaar, de zekerheid dat er niemand in de Benelux inbreuk kan doen aan hun recht en ondertussen is er de tijd om verder te groeien en budget hiervoor uit te keren. Ook is het belangrijk dat deze jonge ontwerpers voldoende kansen tot informatie krijgen omtrent de bescherming en handhaving.⁴⁷⁸

§7 Consumenten

Over de houding van de consumenten werd reeds uitvoerig aandacht gegeven omtrent hun tolerante houding t.a.v. namaak van modegoederen. Het is dan ook van belang om in dit werkstuk aandacht te geven aan zowel het nut van de sensibiliseringsmaatregelen als de effectiviteit van de strafrechtelijke handhaving.

7.1 Sensibiliseringsmaatregelen

In November 2009 werd er door BASCAP een onderzoeksrapport⁴⁷⁹ gepubliceerd over de attitudes en percepties van de consumenten over namaak en piraterij in vijf landen. In Mexico, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, India en Zuid Korea, werden er 176 bestaande studies en 202 sensibiliseringscampagnes geanalyseerd. Hieruit werd afgeleid dat wereldwijd, namaak en piraterij een verspreide getolereerde sociale plaag is en helaas tot nu toe ook zo blijft. Met dit onderzoek en werkstuk wordt er geopperd voor een meer effectief beleid met onderwijzende campagnes die werkelijk impact hebben op de sociale en maatschappelijke perceptie.

In de eerste plaats werd er opgemerkt door BASCAP⁴⁸⁰ dat de overheid, de handhavingsagenten en de merkhouders, zich vooral focussen op het versterken en verstrengen van het handhavingsbeleid terwijl dit alleen niet voldoende is om daadwerkelijk de productie en de verhandeling van namaakgoederen af te schrikken. Het is pas wanneer de consument ten volle de gevolgen van zijn aankoop in namaak begrijpt, dat de praktijk gestopt kan worden en omgekeerd. Het is pas wanneer de overheid de stimulans van de consument om deze te kopen verstaat, dat er campagnes gelanceerd kunnen worden die daadwerkelijk effect hebben.

Concreet kon er uit het onderzoek geconcludeerd worden dat er bij de consument een gebrek is aan wroeging, strafbaarheidstellingen en middelen om in plaats van de namaak goederen, de echte te kopen. De voornaamste stimulansen om namaak te kopen zijn dan ook de lage prijs, de stijging van

⁴⁷⁷ Zie vragenlijst “Been by d’Heygere”, bijlage.

⁴⁷⁸ Zie *supra* deel I, Hoofdstuk 2, §5.

⁴⁷⁹ X, “Research Report on Consumer Attitudes and Perceptions on Counterfeiting and Piracy”, BASCAP 2009, 1-105. http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-Consumer%20Research%20Report_Final.pdf, geconsulteerd op 24 februari 2012.

kwaliteit, het lage risico om ervoor gestraft te worden en de beschikbaarheid ervan. Kledij en luxe merkproducten scoren hier dan ook heel hoog in. De combinatie van deze vier factoren zorgt ervoor dat er bij de consument een gevoel is van sociale aanvaardbaarheid en het is op deze tolerantie dat er ingespeeld moet worden.

Daarnaast werd er uit dit onderzoek ook afgeleid dat de middelen om de consument het meest effectief af te schrikken de volgende zijn: de gezondheidsrisico's, de bedreiging van gerechtelijke vervolging en de banden met de georganiseerde misdaad. De overheidsinstanties moeten dus duidelijk maken dat namaak geen slachtofferloze misdaad is maar een praktijk die ernstige gevolgen heeft op de gezondheid, de economie, jobtewerkstelling en de maatschappij, die met verstrengde maatregelen aangevochten wordt.⁴⁸¹ Om deze gegevens bij te staan, worden ook de cijfers van het reeds vroeger aangehaalde onderzoek van Davenport Lyons in samenwerking met Ledbury Research vermeld. In de eerste plaats acht 79% van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk de informatie dat de namaakindustrie een financieringsbron is voor criminele organisaties afschrikwekkend. Vervolgens worden ook gevangenisstraffen samen met de verneming dat fakes gemaakt worden in erbarmelijke omstandigheden in derde wereld landen door 71% van de ondervraagden, als belangrijke factoren aanzien die namaak aankopen tegengaat. Wat veel minder effect heeft, is de informatie dat namaak schade toebrengt aan de Britse kledingindustrie omdat de consument ervan uit gaat dat er een zekere prijs hiervoor reeds aangerekend wordt. Slechts 46% vindt dit laatste argument afschrikwekkend.⁴⁸²

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het heel belangrijk is om aan de consument de relevante en juiste informatie mee te delen die daadwerkelijk een effect zal hebben op de attitude ervan. Toegepast op het V.K. zal dit dus vooral zijn door de banden met de criminele wereld en de gevangenisstraf hierbij te betrekken i.p.v. nodeloos aandacht te geven aan de schade van de Britse kledingindustrie.

Bij het ontwikkelen van campagnes, mag er echter niet enkel rekening gehouden worden met de percepties van de consumenten, ook de culturele verschillen tussen de landen zijn minstens even belangrijk. Een boodschap zal immers misschien wel in het ene deel van de wereld aanslaan, maar daarom nog niet werken in het andere. Om dit te onderbouwen is er onderzoek geweest in Hong Kong en Italië. Journalist Jo Bowman deed onderzoek naar de culturele verschillen en hun impact op de ontwikkeling van de juiste sensibiliseringsboodschap. In Italië wordt de westerse mentaliteit

⁴⁸⁰ The Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, zie *infra* Hoofdstuk 5. §2, 2.5.

⁴⁸¹ X, "Research Report on Consumer Attitudes and Perceptions on Counterfeiting and Piracy", BASCAP, 2009, 1-105. http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-Consumer%20Research%20Report_Final.pdf, geconsulteerd op 24 februari 2012.

⁴⁸² Davenport Lyons and Ledbury Research, "Counterfeiting Luxury; exposing the Myths", report 2007, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Counterfeiting%20Luxury%202007%20Report%20FINAL_Low%20Res.pdf, 18-22, geconsulteerd op 24 februari 2012.

weerspiegeld, waarbij namaak een manier is om er ‘fashionable’ uit te zien en waarbij het aankopen ervan eerder aanzien wordt als een spel tussen afdingen en kopen, zonder daadwerkelijk schadelijk te zijn. In Hong Kong daarentegen is de attitude totaal het omgekeerde, het is een verlangen om gezien te worden met het juiste merk en daardoor imago op te bouwen. Indien iemand daar betrapt wordt met fake, wordt deze ook aanzien als een ‘fake’ persoon wat dus een enorm gezichtsverlies inhoudt. Deze mentaliteit zorgt ervoor dat 95% van de burgers achter de bescherming van IE- rechten staan en slechts 12% durft toe te geven dat ze namaak kopen. Waar in Italië zelfs de strafbaarheid van de consument niet aanzien wordt als afschrikwekkend, is het in Hong Kong eerder een imagokwestie dat zorgt voor het grootste schuldgevoel.⁴⁸³ De grootste uitdaging ligt dus bij het Westen, daar waar schande of vrees om betrapt te worden geen of nauwelijks effect heeft. Het is dus van het grootste belang om de sensibiliseringsopvoeding met de juiste boodschap t.a.v. het relevante publiek te houden.

Concreet worden er in deze masterproef enkele campagnes aangehaald en kort besproken die impact moeten hebben op de maatschappij:

Als eerste wordt er gekeken naar algemene acties op Europees niveau. Aan het gezegde “Jong geleerd, is oud gedaan”, moet ook de Europese Commissie gedacht hebben bij het lanceren van haar eerste campagne in juni 2010. Er werd immers via de “European Counterfeit and Piracy Observatory” een “Real Fake” wedstrijd georganiseerd voor alle scholen in de EU. De wedstrijd hield een opdracht in voor jongeren tussen 10 en 15 jaar, om een logo/poster te ontwikkelen voor “The Observatory” of door korte verhaaltjes, filmpjes en spelletjes te creëren, die andere jongeren moeten bewust maken van het gevaar van namaak en piraterij.⁴⁸⁴ Ook al wordt er geen specifieke aandacht geschonken aan de modesector, toch is deze actie een speelse manier om reeds op jonge leeftijd geïnformeerd te worden over het belang van IE- rechten en het gevaar van namaak, waardoor deze ook voor dit werkstuk relevant is. Deze campagne kan dan ook aanzien worden als een start van een algemene IE- “opvoeding”, wat zeker en vast verder gestimuleerd moet worden.

Ook op nationaal niveau zijn er initiatieven om de koper te sensibiliseren. Zo heeft de FOD Economie deelgenomen aan de “FAKE” tentoonstelling, dat georganiseerd werd in het museum van de politie in

⁴⁸³ J. BOWMAN, “Culture Shock, Comparing Consumer Attitudes to Counterfeiting”, februari 2008, *WIPO Magazine* 2008, 4-5.

⁴⁸⁴ European Commission, The EU Single market, “Real fake competition- EU competition for school on counterfeiting and piracy”, 23 juni 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/real_fake_competition_en.htm, geconsulteerd op 26 maart 2012.

Brussel van 21 april tem 30 september 2010.⁴⁸⁵ Verder zorgt de FOD Financiën, Douane en Accijnzen ervoor dat er brochures over namaak aan de luchthaven ter beschikking van de reizigers liggen.⁴⁸⁶

Meest recentelijk en een doorbraak voor de sensibilisering is de stichting “*Neen aan namaak en piraterij*” georganiseerd door BASCAP Belgium in samenwerking met de FOD Financiën.⁴⁸⁷ Deze werd opgericht om de samenwerking tussen de overheid en de rechthouders te stimuleren. De stichting verscheen pas in de pers op 16 juni 2011, dus concreet kan er hier momenteel nog geen evolutie van gemaakt worden. De doelstelling is alvast krachtig: de consument sensibiliseren voor ALLE namaak. Via de stichting moet het publiek bewust gemaakt worden van de risico's en nadelen van namaak door voorlichtings- en informatiecampagnes. Mediums hiervoor zijn voorlichtingsactiviteiten, maar ook mediacampagnes zoals gebruik van affiches, advertenties of spots op TV en radio. De stichting stelt zich op als intermediair forum tussen de overheidsinstanties en het bedrijfsleven.⁴⁸⁸ Dit zal o.a. gebeuren via opleidingen en door op te treden als meldpunt voor bedrijven met problemen. Het is echter nog wachten op de Staten Generaal waar de focus punten duidelijk in uitgelegd zullen worden, maar voor 2012 wordt de nadruk alvast gelegd op de namaak in geneesmiddelen en op de Olympische Spelen te Londen.⁴⁸⁹

Volgens Katja Bodard van het ICC Belgium, wil deze focus niet zeggen dat de namaak van modemerken minder belangrijk is, maar dat er gekeken wordt naar een combinatie van belang, actualiteit en prioriteit. Aangezien gebleken is dat gezondheid de meest gevoelige factor is om geen namaak te kopen, zit er dan ook een zekere logica in. Door de consument nu te sensibiliseren voor het gevaar van nagemaakte geneesmiddelen, hoopt de stichting deze afkeer voor namaak ook door te trekken naar andere sectoren dus ook t.a.v. mode. Als consument heb je immers nooit zekerheid van

⁴⁸⁵ FOD Economie, “Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010”, http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 95, geconsulteerd op 14 november 2011.

⁴⁸⁶ Zo was er de folder “Namaak is geen bijzaak” van 2007, te consulteren op http://www.liegeairport.com/uploaded/Documents/controle_douane_nl2.pdf. Sinds 2011 is er de nieuwe folder “Namaak: echt nep!”, te consulteren op www.namaak.be. Ook vanuit belangenorganisaties zoals de Franse UNIFAB worden er sensibiliseringsbrochures verspreid zie JAMET M.A, “How can we increase consumer awareness on counterfeiting?” UNIFAB 27 february 2009, www.gacg.org/Content/Upload/Documents/MAJ%20Madrid%202009.pdf en L’Union des Fabricants, Association Française de lutte anti-contrefaçon, “La contrefaçon”, http://www.stop-piracy.ch/documents/s10_contrefacon_unifab.pdf, 25, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁴⁸⁷ BASCAP Belgium, Samenwerking met de Belgische Administratie en Douane, “Stichting neen aan namaak en piraterij”, <http://www.iccwbo.be/index.html?page=164&lang=nl>, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁴⁸⁸ Portaal Belgium.be, “Stichting neen aan namaak en piraterij”, 17 juni 2011, http://www.belgium.be/nl/nieuws/2011/news_stichting_namaak_piraterij.jsp, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁴⁸⁹ In de nieuwsbrief nr.48 van april 2011 van het ICC staat er aangehaald dat in het najaar 2011 er een seminarie georganiseerd ging worden omtrent de namaak in de farmaceutische sector en de Olympische Spelen. ICC Belgium, “Nieuwsbrief nr. 48 april 2011”, <http://www.iccwbo.be/index.html?page=247&lang=nl>, geconsulteerd op 25 maart 2012.

de oorsprong van het product en is er geen duidelijkheid wie aansprakelijk gesteld kan worden bij gevaarlijke of slechte kwaliteitsgoederen.⁴⁹⁰ Of de stichting in deze missie zal slagen, valt nog af te wachten, maar het initiatief valt zeker toe te juichen.

Niet alleen vanuit de overheid wordt er inspanning geleverd, ook vanuit belangenorganisaties gaat er aandacht naar sensibilisering. Zo heeft het IACC⁴⁹¹ in 2009 wereldwijd campagnes gelanceerd om de aandacht te vestigen op de kostprijs van de namaakindustrie, kindarbeid en de steun van de georganiseerde misdaad.⁴⁹² Sensibilisering bij het grote publiek probeert GACG⁴⁹³ op haar beurt te realiseren door de “World Anti Counterfeiting Day” te promoten, waarbij er allerlei campagnes en evenementen georganiseerd worden door de leden. Verder wilt GACG ook via de jaarlijkse “Global Anti-Counterfeiting Awards” de inspanning erkennen van de officiële organisaties, rechthouders en verenigingen.⁴⁹⁴

Uit deze acties kan alvast besloten worden dat het besef en het belang om te sensibiliseren, wereldwijd doorgedrongen is. De meeste initiatieven zijn echter nog vrij recent dus de daadwerkelijke impact kan nog niet beoordeeld worden maar het feit dat ze er zijn, is alvast een goed teken. Voor dit werkstuk is het echter ook van belang om specifiek na te gaan hoe de modesector zelf op diverse wijzen gaat sensibiliseren.



Zo werd er op 22 maart 2012 voor de tweede maal de “*You can’t fake fashion*” campagne opgestart. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen de Council of Fashion Designers of America, CFDA, en eBay. 75 beroemde modeontwerpers zoals Ralph Lauren, Diane Von Furstenberg⁴⁹⁵ en Tommy Hilfiger lanceerden hun eigen unieke “*You can’t fake fashion*” handtas voor de lente collectie op eBay voor een bedrag tussen de \$35 en \$200. De eerste editie vorig jaar van 11 juli 2011 was zo’n groot succes dat alles uitverkocht was binnen de 48u. De volledige opbrengst komt toe aan de CFDA, die de belangen van de ontwerpers behartigd. Volgens Alan Marks, eBays senior vice president of Global Communications, wordt op die manier zowel bij de industrie als bij de consument de aandacht

⁴⁹⁰ Zie interview K. Bodard, bijlage.

⁴⁹¹ Zie *infra* Hoofdstuk 5 §2, 2.5. The International Anti Counterfeiting Coalition.

⁴⁹² Met de affiche “You cost california \$483 million”, wordt er gewezen op het verlies van jaarlijkse belasting die nu niet naar scholen, ziekenhuizen en veiligheid kan gaan. Andere zoals “You support child support” en groteske afbeeldingen op Times Square met de tekst “When you buy counterfeit goods, you support organized crime”, moeten de consument verder definitief afschrikken. Zie IACC, Public Awareness Campaigns, <https://iacc.org/about-counterfeiting/public-awareness-campaigns.php>, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁴⁹³ Zie *infra* Hoofdstuk 5, §2, 2.6.

⁴⁹⁴ De sensibiliseringsactiviteiten van GACG zijn te bezichtigen op de site: GACG, “Activities”, <http://www.gacg.org/Activity>, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁴⁹⁵ De afbeelding is een ontwerp van Diane Von Furstenberg, actief lid van de CFDA.

gevestigd op de namaakproblematiek⁴⁹⁶ Hiermee toont eBay ook haar inspanning om zich tegen namaak te verzetten en de goodwill t.a.v. rechthouders om een directe link tussen de originele merkgoederen en de consument mogelijk te maken. Voor eBay is het dan ook van groot belang dat de vertrouwensband tussen de verkopers en kopers gewaarborgd wordt en dat namaak volledig verdreven wordt van de site.⁴⁹⁷

Een andere invalshoek komt er van het modemagazine “Harper’s Bazaar” dat via de afdeling “*Fakes are never in fashion*” haar lezers sensibiliseert om niet langer namaak te kopen door hen te wijzen op de banden met de criminele organisaties, drugverkeer, kindarbeid en zelfs terrorisme. Via de site www.fakesareneverinfashion.com, het facebook- en twitter account, wordt uitgebreid informatie verspreid met als doel de houding van de consument te veranderen. Sinds januari 2005 geeft het magazine elk jaar een specifieke editie “*luxury report*” uit, waarbij de focus volledig gevestigd wordt op het belang om het originele goed te kopen i.p.v. het vervalste item. Het gaat dan over actuele onderwerpen die elke consument aanbelangen zoals de editie van 2010, waar de gevaren van namaakparfums aangeklaard werden en deze van 2011, waarbij de strijd tegen online namaak aangegaan wordt.⁴⁹⁸ Via de “*buzz on fakes*” worden allerlei nieuwsberichten, artikels, laatste updates, expertises enz. meegedeeld waardoor elke lezer in een duidelijk overzicht snel kennis kan verwerven.⁴⁹⁹ Niet alleen online, maar ook via jaarlijkse events wilt “Harper’s Bazaar” de aandacht op namaak in de mode- industrie vestigen. Meest recentelijk werd er op 26 april 2011, de zevende “Anti-counterfeiting top” georganiseerd in samenwerking met eBay en MarkMonitor. Hierbij kwamen 150 mode-afgevaardigden, IE- advocaten en handhavingsofficieren samen om de problematiek inzake het internet te bespreken en ‘best practices’ uit te werken.⁵⁰⁰

⁴⁹⁶ M. THAKUR, “Leading Fashion Designers Join CFDA-eBay Fight Against Counterfeits”, *International Business Times*, 22 maart 2012, <http://www.ibtimes.com/articles/317790/20120322/cfda-eBay-counterfeit-campaign-t-fake-fashion.htm>, geconsulteerd op 5 april 2012.

⁴⁹⁷ Zoals reeds gebleken is uit de internetproblematiek in deel I, is de band tussen eBay en de merkhouders, fragiel. Vandaar dat zo’n campagnes van groot belang zijn om het vertrouwen te handhaven. CFDA, “EBay and the Council of Fashion Designers of America collaborate to declare “You can’t fake fashion” with exclusive collection of original summer totes”, 11 juli 2011, <http://www.cfda.com/eBay-and-the-council-of-fashion-designers-of-america-collaborate-to-declare-%E2%80%9Cyou-can%E2%80%99t-fake-fashion%E2%80%9D-with-exclusive-collection-of-original-summer-totes/>, geconsulteerd op 5 april 2012.

⁴⁹⁸ Zie editie 2010 “The fight against faux fragrances” en editie 2011 “Buying the real thing on the internet, the fight against fakes online”, luxury report, http://www.fakesareneverinfashion.com/luxury_report.asp, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁴⁹⁹ Zie Bazaar, “the buzz on fakes”, http://www.fakesareneverinfashion.com/luxury_report.asp, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁵⁰⁰ Zie Bazaar, “The seventh annual anticounterfeiting summit, counterfeiting 2.0. the internet and its role in the global counterfeiting epidemic”, <http://www.fakesareneverinfashion.com/summits11.asp>, geconsulteerd op 6 april 2012.



Er kan hieruit geconcludeerd worden dat zowel vanuit de overheidsinstanties, als van modemerkhouders en organisaties, er inspanning gedaan wordt om te sensibiliseren. Het is natuurlijk aan de consument om open te staan voor deze informatie en daadwerkelijk niet langer een tolerant houding t.a.v. namaakgoederen aan te nemen.

Het is vervolgens van belang dat, eenmaal de consument voldoende gesensibiliseerd is om niet langer namaak te kopen, deze de mogelijkheid heeft om zich voldoende te kunnen informeren over het originele item. Het is absoluut te vermijden dat de consument misleid wordt en namaak koopt terwijl deze het oogmerk had het originele te verwerven. Zoniet draagt de merkhouders toch nog de gevreesde reputatie- en imago schade. De merkhouders kan de consument in deze informatieverwerving echter bijstaan door zelf, al dan niet online, toelichting te geven over het onderscheid tussen het ‘fake’ en het originele product. Als voorbeeld hierbij worden de luxemerken “Louboutin” en “Chanel” aangehaald die specifiek hierop geanticipeerd hebben. Zo heeft “Louboutin” een volledig eigen website ontworpen die de titel “*Stop fake Louboutin*” draagt.⁵⁰² Het merk haalt aan dat er een zero tolerantie beleid is tegen de namaakindustrie en er worden tal van acties opgenoemd.⁵⁰³ Ook wordt er aangehaald dat enkel via de officiële “Louboutin” verkoopsite, de zekerheid geboden wordt van de originele items.⁵⁰⁴ Niettemin wordt er aan de consument ook de dienst geboden om sites, waar zogezegd “Louboutin” goederen verkocht worden, via een zoeksite te laten screenen zodat het niet gaat om de

⁵⁰¹ Campagne affiches “Be a knock-out, not a knock-off”, “Crimes of fashion” en “So cheap it’s criminal” te consulteren op Bazaar, “the buzz on fakes”, http://www.fakesareneverinfashion.com/luxury_report.asp, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁵⁰² Christian Louboutin, “Stop Fake”, <http://www.stopfakelouboutin.com/en>, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁵⁰³ Zo worden websites dagelijks gecontroleerd; is er een informatie uitwisseling met Google, Bing, Yahoo, MSN en eBay om de identiteit van namaakverkopers te achterhalen; worden er burgerlijke en strafrechtelijke procedures opgezet; en wordt de douane wereldwijd op de hoogte gehouden door Louboutin zelf zie “Our Actions”, <http://www.stopfakelouboutin.com/en/Home/Our-actions>, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁵⁰⁴ www.christianlouboutin.com, geconsulteerd op 24 maart 2012.

fake versies.⁵⁰⁵ Ook bij “Chanel” wordt de aandacht erop gevestigd dat er enkel via de officiële Chanel site,⁵⁰⁶ de zekerheid is om het originele item te bemachtigen. Verder wordt er nog een extra garantie aangeboden door elk product met een uniek nummer te scannen en deze identificatie mee te delen aan de koper zodat deze dan ook in elke winkel gebruikt kan worden.⁵⁰⁷ Het merk heeft tenslotte ook haar eigen site waarbij ze melding doet van de rechtszaken tegen de namakers en antwoorden heeft op vaak gestelde vragen.⁵⁰⁸

Niet alleen de merkhouders, ook particulieren en organisaties kunnen wijzen op de verschillen tussen de producten. Zo is er de site “Moncler World”, die informatie verschaft over de goederen van het merk “Moncler” waarbij er specifieke aandacht gaat naar de ‘fake information’. Hierbij wordt er op een gedetailleerde wijze op de verschillen gewezen, die de consument een zekere richting kunnen geven bij het aankopen op online verkoopsites; wordt er een link gegeven naar een ‘zwarte lijst’ van webshops; en extra tips voor bij het aankopen op eBay.⁵⁰⁹ Voor aankopen die niet zozeer gelinkt zijn aan een merk, kunnen kopers ook via de check-list van “Harper’s Bazaar” assertief kopen.⁵¹⁰

Als algemeen besluit kan er bijgevolg geconcludeerd worden dat er veel initiatief genomen wordt om de consument zo goed mogelijk in te lichten over de namaakproblematiek, deze te sensibiliseren en vervolgens te informeren over de officiële verkoopkanalen om misleiding tegen te gaan. Dit is alvast een positief engagement en moet verder ondersteund worden want dit is slechts het begin. Er is immers nog een lange weg te gaan vooraleer de consument daadwerkelijk van attitude verandert.

7.2 Nood aan strafbepalingen? Vergelijk met Frankrijk

Vooraleer iemand daadwerkelijk strafbaar gesteld wordt, vereist art. 8, §1 WNP dat er sprake is van een kwaadwillig of bedrieglijk opzet waarbij er inbreuk gemaakt wordt op de rechten van de merkhouder en moet het misdrijf zich situeren in het economisch verkeer. De rechter van het hof van beroep te Gent heeft in 2008 dan ook geoordeeld dat een consument die een namaak Rolex horloge

⁵⁰⁵ Als test werd “eBay” ingetikt en onmiddellijk verscheen de waarschuwing dat de sites www.christianlouboutinBay.com en www.hieBay.com aanbiedingen deden van namaakgoederen, zie “Search Engine”, [http://www.stopfakelouboutin.com/en/Home/Search-Engine/\(searchText\)/eBay.com](http://www.stopfakelouboutin.com/en/Home/Search-Engine/(searchText)/eBay.com), geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁵⁰⁶ Chanel verkooppunten, www.chanel.com, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁵⁰⁷ E. HOLMES, “The Finer Art of Faking it- Counterfeits are better crafted, duping even sophisticated shoppers”, 30 juni 2011, *The Wall Street Journal Online*, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304791204576401534146929212.html>, geconsulteerd op 11 maart 2012.

⁵⁰⁸ Zie Chanel, “A message from CHANEL”, <http://www.chanelreplica.com/>, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁵⁰⁹ Voor verschillen met foto’s inzake de labels, manier van borduren, de ritsen, drukknoppen, fabriekage enz., zie Moncler World, “Fake info”, <http://www.monclerworld.ch/Fake.htm>, geconsulteerd op 24 maart 2012.

⁵¹⁰ Bazaar, The real deal, “Buyer beware, spotting a knock-off is more difficult than you may think. Use the checklist to avoid buying a fake”, http://www.fakesareneverinfashion.com/the_real_deal.asp, geconsulteerd op 6 april 2012.

draagt, niet strafbaar is volgens de wet van 15 mei 2007.⁵¹¹ Er was immers geen moreel element, namelijk het kwaadwillig of bedrieglijk opzet, in hoofde van de beklaagde aanwezig; noch was er sprake dat de horloges circuleerden in het economisch verkeer. Aangezien de consument niet veroordeeld kon worden op grond van de WNP, kon er ook geen bijzondere verbeurdverklaring,⁵¹² noch vernietiging,⁵¹³ bevolen worden. Dit arrest heeft dus tot gevolg dat goederen, ook al is er geen twijfel over dat ze namaak zijn, in het ongestoorde bezit van hun eigenaar kunnen blijven. Verder kan deze persoon ook niet voor heling, op grond van art. 505, 1° Sw., veroordeeld worden. Het misdrijf heling heeft immers betrekking op het eigendomsrecht van de titularis. Door het dragen van een uurwerk, dat op onrechtmatige wijze een merknaam draagt, is er nog geen sprake van een inbreuk tegen de eigendom van een stoffelijke zaak. In dit arrest ontsnapt een occasionele inbreukmaker zonder winstoogmerk, dan ook aan alle mogelijke strafbepalingen.⁵¹⁴

De ontsnapping van de doorsnee consument aan de strafbepalingen, is ook terug te vinden in het Belgisch douanebeleid. Zo staat er in art. 2 tot wijziging van art. 43, §1 van het KB van 10 december 2008 inzake de invoer van goederen voor de toepassing van de BTW, dat er vrijstelling wordt verleend voor de definitieve invoer van de goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, mits er geen handelskarakter aanwezig is.⁵¹⁵ Verder mag de maximale waarde voor lucht -en zeereizigers van €430 en andere reizigers van €300 niet overtroffen worden.⁵¹⁶ Er is echter geen duidelijkheid welke waardebepaling toegepast zal moeten worden, de waarde van het namaakgoed zelf of de waarde van het authentiek goed. Ook uit de interviews met de douane instanties bleek dat er hier geen concrete duidelijkheid over was, noch een vast systeem.⁵¹⁷ Dit duidt m.a.w. een lacune in de regelgeving, aan en komt de rechtszekerheid allerminst ten goede.

Hierbij moet wel vermeld worden dat dit KB, de douane verordening 1383/2003 volgt. In art. 3, 2 douaneverordening staat er immers dat de persoonlijke bagage van de reiziger, binnen de grenzen van een vrijstellingslimiet en zonder concrete aanwijzing dat de goederen deel uitmaken van het handelsverkeer, uitgesloten wordt van de toepassing van de verordening.⁵¹⁸ De nieuwe toekomstige

⁵¹¹ Gent 7 mei 2008, *T.strafr.* 2008, 465-467.

⁵¹² Art. 12 WNP.

⁵¹³ Art. 13§ 2 WNP.

⁵¹⁴ M.C. JANSSENS, “Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?”, *NC* 2009, 132.

⁵¹⁵ Geen handelskarakter wijst op het feit dat er geen commerciële overwegingen ten grondslag mogen liggen.

⁵¹⁶ KB van 10 december 2008 tot wijziging van het KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over toegevoegde waarde, *BS* 19 december 2008.

⁵¹⁷ Zie interview L. Van de Velde-Poelman en C. De Buysscher, bijlage.

⁵¹⁸ Er staat echter nergens verduidelijkt wat nu precies “niet-commerciële goederen” of “goederen die deel uitmaken van het handelsverkeer” willen zeggen, noch is er duidelijkheid omtrent het bedrag. Moet het bedrag van de vrijstelling berekend worden op grond van de aankoop prijs of op de waarde van de originele goederen? Aangezien er geen zekerheid hieromtrent is en de restrictieve interpretatie, zal dit in het voordeel van de reizigers geïnterpreteerd moeten worden. Zie J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en

douaneverordening zal op haar beurt voor geen verdere duidelijkheid zorgen, want ook hier blijft de persoonlijke bagage van reizigers voor niet commerciële doeleinden uitgesloten volgens art. 1.4. van het Voorstel COM (2011).

Deze regelgeving is zonder twijfel ingeschreven om praktische redenen voor de douanepraktijk maar toch kan de vraag gesteld worden of hiermee het juiste signaal gegeven wordt naar de consument toe. Zou een nultolerantie niet effectiever en afschrikwekkender zijn? De kritische opmerking van M.C. Janssens, die bij het bovenstaande arrest de vraag stelt of deze praktijk wel conform de doelstelling van een doeltreffend namaak- en piraterij bestrijdingsbeleid is, wordt hier dan ook aangehaald.⁵¹⁹ Ook P. Mayaert vindt dat er vragen gesteld kunnen worden bij deze tolerante houding, waarbij hij de vergelijking maakt met de hypocrisie van het Belgisch softdrugbeleid: “gebruiken mag, verkopen niet”.⁵²⁰

De grote vraag is immers of de huidige sensibiliseringscampagnes, zoals aangehaald in de parlementaire voorbereidingen van de WNP en hierboven grondig besproken, wel voldoende zijn om de particulieren daadwerkelijk ervan te weerhouden om namaak te kopen. Want ook al wees het rapport van BASCAP op het belang van de campagnes; uit het Davenport Lyons onderzoek bleek dat strafbaarstellingen toch door 71% van de Britse bevolking, als afschrikwekkend beschouwd wordt. Aangezien er in dit werkstuk onderzocht wordt of de bestaande beschermings- en handhavingsmechanismen efficiënt zijn, vormt de strafbaarheid van de consument ook een te onderzoeken piste.

Het is hierbij interessant om te vergelijken met ons buurland. In Frankrijk is er dankzij de wet Perben II van 9 maart 2004⁵²¹ en de wet van 29 oktober 2007,⁵²² wel sprake van nultolerantie t.a.v. de consument. Deze kan dan gestraft worden door de correctionele rechtbank voor het louter bijhebben en kopen van namaak van merkgoederen, tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van €300.000.⁵²³ Naast de geldboete en gevangenisstraf is er ook nog sluiting van de exploitatie mogelijk.⁵²⁴ Het moreel element situeert zich hier in het feit dat de dader wist dat de verkregen producten namaak

piraterij”, *T. Strafr.* 2008, afl. 6, 432. Ook de vaststelling wat er bedoeld wordt met het ‘handelsverkeer’ is niet geheel duidelijk in de verordening. K.DAELE, “Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383”, *NjW* 2004, 1013.

⁵¹⁹ M.C. JANSSENS, “Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?”, *NC* 2009, 132

⁵²⁰ P. MAEYAERT, “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij”, o.c. 338, 83.

⁵²¹ La loi perben II, loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, *JORF* 10 mars 2004.

⁵²² La loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, *JORF* 30 octobre 2007.

⁵²³ CA Toulouse 26 janvier 1993, *Sem. Jur.* 1993, 1624; Article L716-10 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, *JORF* 10 mars 2004.

⁵²⁴ Art. L. 716-11, 1 C. Propr. Intell.

waren en hij ze bewust gecommmercialiseerd heeft.⁵²⁵ De wetgever is nog strenger t.a.v. de producent of de in- en uitvoerder van namaak door deze een gevangenisstraf van vier jaar en boete van €400.000 op te leggen. Wanneer er sprake is van georganiseerde misdaad of wanneer het namaakgoederen zijn die schade voor de gezondheid en veiligheid met zich meebrengen voor mens of dier, dan wordt de strafmaat nog verhoogd tot vijf jaar en € 500.000.⁵²⁶ Als kritische opmerking kan dan ook de vraag gesteld worden waarom de Belgische wetgeving dit onderscheid niet maakt. Luc Van De Velde lichte hierover toe dat onze WNP inderdaad geen hiërarchie van straffen heeft, maar hij meent dat dit ook niet nodig is omdat er nog bijkomende aanvullende strafwetgevingen zijn voor bepaalde inbreuken, zoals in het geval van namaakgeneesmiddelen. Concreet moet de WNP voor modemerken volstaan omdat dit geen aanslag vormt op de volksgezondheid.⁵²⁷

Er wordt hierbij wel vermeld dat, conform het Belgisch recht, de merkhouder nog steeds de keuze heeft om te kiezen tussen de strafrechtelijke of de civielrechtelijke handhaving en dat er nog vaak gekozen voor de civielrechtelijke procedure omwille van enkele voordelen. Zo moet er niet bewezen worden dat er kwaadwillig opzet aanwezig was en kan deze procedure ook in geval van oneerlijke concurrentie aangehaald worden. In het geval er een burgerlijke procedure opgestart wordt, dan kan er uiteraard enkel een materiële en morele schadevergoeding gevorderd worden, die geraamd⁵²⁸ of forfaitair bepaald wordt.⁵²⁹ Daarnaast kunnen de kosten van de vernietiging van de nagemaakte goederen en de beslagen materialen en instrumenten die uit het economisch verkeer gehaald werden, teruggevorderd worden van de dader⁵³⁰ en kan de het Tribunal de Grande Instance bevelen om de veroordeling te laten publiceren op kosten van namaker.⁵³¹

In elk geval, door deze Franse strafregels effectief te hanteren is kopen, bijhouden en vervoeren van namaakmerken een groot risico geworden. Door de wet Perben II is elk individu strafbaar geworden, dus ook de toerist die in Frankrijk tegenhouden wordt. Deze kan dan zowel strafrechtelijk, burgerrechtelijk als door de douane, vervolgd worden.⁵³²

⁵²⁵ H. BONNARD., *La contrefaçon de la marque*, Paris, Lexisnexus Litec, 2008, 168-170.

⁵²⁶ Art. L716-9 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 34 *JORF* 10 mars 2004; Collectif Groupe Revue Fiduciaire, *Défendre sa marque*, Paris, Groupe Revue Fiduciaire, 2008, 101-103.

⁵²⁷ Zie interview L. Van De Velde- Poelman, bijlage.

⁵²⁸ Art. L.716-14, 1^e al. C. Propr. Intell.

⁵²⁹ Art. L.716-14, 2^e al. C. Propr. Intell.

⁵³⁰ Art. L716-15, al. 1-3 C. Propr. Intell.

⁵³¹ Art. L716-15, al. 2-3 C. Propr. Intell.

⁵³² De sanctie houdt dan de inbeslagname van het goed in en een geldboete tot twee maal de waarde van het authentiek goed, zie L'Union des Fabricants, Association Française de lutte anti-contrefaçon, "La contrefaçon", http://www.stop-piracy.ch/documents/s10_contrefacon_unifab.pdf, 3-4.

NEXT FASHION SHOW... IN COURT



IN FRANCE, BUYING OR CARRYING A COUNTERFEIT
PRODUCT IS A CRIMINAL OFFENCE PUNISHABLE BY UP
TO 3 YEARS IMPRISONMENT AND A € 300 000 FINE



CAMPAIGN LED BY FRENCH CUSTOMS AND EXCISE UNDER THE AUSPICES OF THE FRENCH NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE

THE FRENCH CUSTOMS AND EXCISE

Frankrijk heeft m.a.w. voor een strenger beleid gekozen dan Europa. In de douanebrochure van 2010 worden er dan ook geen doekjes omgewonden dat het “namaaktoerisme” met alle middelen aangevochten wordt. De consument wordt er in de campagne duidelijk op gewezen dat namaak kopen compleet illegaal is en aanzien wordt als vorm van participering aan de financiering van criminele organisaties.⁵³³

Het feit dat Frankrijk in haar sensibiliseringscampagnes⁵³⁴ dus ook het strafrechtelijk aspect kan aanhalen, kan aanzien worden als een voordeel. Zoals gebleken is uit bovenstaande onderzoeken, wordt dit door de ondervraagde consumenten, ook als afschrikwekkend beschouwd.

Niettemin moet hierbij wel de effectiviteit in vraag gesteld worden. In hoeverre gaat de Franse douane en andere instanties daadwerkelijk de consument tegenhouden en bestraffen? Waar zit het nut indien het slechts gaat om minieme hoeveelheden en hoeveel middelen worden dan niet vereist van de overheid indien dit werkelijk toegepast wordt? Is er dan nog sprake van handelen in naam van het openbaar belang? Concreet cijfermateriaal van Frankrijk om deze bemerkingen te achterhalen waren niet ter beschikking, maar uit de verschillende interviews bleek alvast dat de Belgische overheidsdiensten hier zeer sceptisch tegenover staan.

Volgens L. Van De Velde- Poelman wordt extra bestraffende wetgeving niet als opportuun geacht omdat het dan eerder om economische belangen gaat i.p.v. volksgezondheid.⁵³⁵ Ook C. De Buysscher treedt hem hierin bij en meent dat het aan de merkhouder is om de consument te overtuigen het authentieke goed te kopen.⁵³⁶ J. Swinnen van de Taskforce Namaak ziet de bestraffing eerder als praktisch onbegonnen werk. De politiediensten zijn nu reeds overbelast en dit zou dan behoren tot de allerlaagste prioriteit waardoor het amper uitgevoerd zou worden. Het is volgens hem dan ook veel interessanter om de illegale handel, het witwassen van geld en netwerken aan te vechten i.p.v. de kleine consument te viseren.⁵³⁷

⁵³³ Direction Générale des douanes et droits indirects, “La douane contre le fléau de la contrefaçon, chiffres 2009”, 2010, <http://www.douane.gouv.fr/data/file/1249.pdf>, 5. Geconsulteerd op 15 februari 2012.

⁵³⁴ Zie affiche “Next fashion show... in court”, afkomstig van de Franse douanedienst in samenwerking met het Comité Colbert in 2009 om namaak te stoppen in Frankrijk.

⁵³⁵ Zie interview L. Van de Velde-Poelman, bijlage.

⁵³⁶ Zie interview C. De Buysscher, bijlage.

⁵³⁷ Zie interview J. Swinnen, bijlage.

Niet alleen de overheid staat terughoudend tegenover de nultolerantie, volgens Meester De Meyer is het ook voor de merkhouder een delicate kwestie om de consument te gaan bestraffen. Voor deze is het immers steeds een evenwicht zoeken tussen enerzijds, zonder reputatieverlies te lijden, de prijzen niet te hoog te stellen, en anderzijds de consument niet te hard aan te pakken bij aankoop van namaak want zij zijn en blijven uiteraard de klant. Het is hypocriet om alle consumenten die ooit namaak zouden kopen, te gaan straffen want dit is onbegonnen werk en daarbij is er ook het risico dat de consument niet langer het echte product wilt kopen. Dit kan volgens De Meyer, vergeleken worden met distributieverdelers die te hard aangepakt worden. Als zij vervolgd worden voor verkoop van namaak, dan gaan ze het echte product ook niet meer gaan verkopen.⁵³⁸

Als algemeen besluit omtrent de houding van de consument kan dus gesteld worden dat de volledige focus van de overheidsinstanties en merkhouders momenteel gericht moet zijn op de sensibiliseringsmaatregelen. Dit omwille van de bijzonder kleine kans dat de Belgische wetgever, het Franse voorbeeld zal volgen en de delicate terughoudendheid van de merkhouders zelf t.a.v. de nultolerantie. Om daadwerkelijk effect te hebben, is het dan wel heel belangrijk dat de campagnes gericht zijn op het juiste doelpubliek en de nodige afschrikwekkende boodschap met zich meebrengen. Een goede opvolging van de huidige initiatieven is dan ook zeker en vast aangeraden.

⁵³⁸ Zie interview C. De Meyer, bijlage.

Hoofdstuk 5. Internationale initiatieven om tegen namaak op te treden

Om volledig antwoord te kunnen geven op de vraag wat de effectieve beschermings- en handhavingsmechanismen in de strijd tegen modemerkennameak zijn, mag er niet alleen gekeken worden naar de houding van de actoren op nationaal niveau, maar moet er ook gekeken worden naar de enkele bestaande en toekomstige mechanismen op communautair (“Strategie 2020”, “Single Market Act”, “The Observatory” en EU “Customs Action Plan”) en internationaal niveau (de internationale en intergouvernementele organisaties, samenwerking EU- China- VS en toekomstig ACTA agreement).

§1 Europees niveau

1.1 Strategie 2020 en “Single Market Act”

Europa’s economische welvaart steunt op duurzame innovatie en creativiteit. In 2010 werd in de Europese 2020 strategie dan ook de nood om Europa’s onderzoeksmogelijkheden en de innovatie te bemoedigen, door de lidstaten aangehaald. Het belang ervan schuilt in het feit dat innovatieve ideeën kunnen leiden tot nieuwe producten en diensten, die groei creëren en de werkloosheid tegengaan. IE-rechten moeten garanderen aan de personen die achter de vernieuwingen en creatieve uitingen staan, dat ze een eerlijke opbrengst krijgen voor hun werk en investeringen.⁵³⁹ In 2011 kwam er vervolgens de “Single Market Act” waarbij de groei en het vertrouwen versterkt en gestimuleerd moeten worden via twaalf instrumenten.⁵⁴⁰ Uit deze mededelingen van de Europese Commissie vloeit dan ook de nood voort om op een succesvolle manier de IE-rechten te handhaven waardoor ze dan ook de grondslag vormen om op Europees niveau, doelgerichte acties te ondernemen.⁵⁴¹

1.2 Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij, “The Observatory”

Uit verschillende studies is gebleken dat er nog een aantal tekortkomingen zijn om daadwerkelijk over een effectieve handhaving te kunnen spreken op Europees niveau. Uit het werkdocument van de Europese Commissie van mei 2011 over de bescherming van de IE-rechten blijken o.a. de volgende problemen: het gebrek aan betrouwbare en objectieve data die trends en bedreigingen van namaak en piraterij moeten weergeven; onvoldoende coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de lidstaat autoriteiten en de rechthouders; onvoldoende uitwisseling van strategieën uit de private sector;

⁵³⁹ Communication from the Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, COM(2010) 2020, 3 maart 2010, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF>, 34, geconsulteerd 7 april 2012.

⁵⁴⁰ Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Single Market Act- working together to create new growth”, COM (2011) 206 final, 13 april 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf, 26, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁵⁴¹ Zie hiervoor specifiek punt.2.3 “Intellectual property rights” van de “Single Market Act”, 8-9.

onvoldoende kennis van technologieën die namaak kunnen verhinderen; onvoldoende expertise en structuur in derde wereldlanden om namaak aan te vechten; en tenslotte onvoldoende sensibilisering bij de consument.⁵⁴²

Nochtans werd er al in 2009 een initiatief genomen om deze te verbeteren, namelijk “The European Observatory on Counterfeiting and Piracy”, afgekort “The Observatory”. Haar functies staan omschreven in de communicatie van de Europese Commissie om de handhaving van IE- rechten in de interne markt te versterken en deze zijn vooral gericht op coöperatie en coördinatie.⁵⁴³ “The Observatory” moet enerzijds dienen als platform om ervaringen uit te wisselen, de krachten te bundelen en ‘best practices’ qua handhaving onder elkaar te delen. Anderzijds moet deze ook dienen als centrale bron om cruciale informatie te verzamelen en te melden, waardoor de kennis inzake deze problematiek toeneemt.⁵⁴⁴ Om echter volledig effectief te zijn, wordt er een engagement van alle 27 lidstaten verwacht. Om aan die verwachting te kunnen voldoen, moeten er nog op dat niveau instrumenten en structuren uitgewerkt worden zodat alle lidstaten hier gebruik van kunnen maken. De doelstelling van “The Observatory” is specifiek gericht om op een effectieve wijze IE- rechten te handhaven. Concreet zou dit gerealiseerd moeten worden door publieke autoriteiten en private rechthouders meer bewust te maken van namaak op hun gebied, de impact ervan, de effectieve technieken om dit probleem aan te vechten en de consument te sensibiliseren. Daarnaast moet de coördinatie met derde landen ook verbeterd worden.⁵⁴⁵ Het hierboven aangehaalde werkdocument van mei 2011 ijvert verder ook voor een uitbreiding van de taken van het OHIM met vertegenwoordiging van de partijen van “The Observatory”.

Op 10 juni 2010 viel de eerste meeting van de nationale vertegenwoordigers van lidstaten en de privésector te Madrid en de meest recente samenkomst was op 8-9 december 2011 te Warschau. Het

⁵⁴² European Commission, 24 mei 2011, “Commission staff working paper: Summary of the Impact Assessment, *Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on entrusting the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related to the protection of intellectual property rights, including the assembling of public and private sector representatives as a European Observatory on Counterfeiting and Piracy*”, Brussels, SEC (2011) 613, COM (2011) 288, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/sec_2011_0613_en.pdf, 2, geconsulteerd 7 april 2012.

⁵⁴³ Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 11 September 2009, Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market, COM(2009) 467 final, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0467:FIN:EN:PDF>, 11, geconsulteerd 4 april 2012.

⁵⁴⁴ European Commission, The EU Single Market, The European Observatory on Counterfeiting and Piracy, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm, geconsulteerd op 29 februari 2012.

⁵⁴⁵ European Commission, “Commission staff working paper: Summary of the Impact Assessment”, Brussels, SEC (2011) 613, COM (2011) 288, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/sec_2011_0613_en.pdf, 3-4.

positieve van deze organisatie is, is dat ze daadwerkelijk inspeelt op de hierboven vermelde tekortkomingen door bijvoorbeeld zowel de privé sector als de publieke autoriteiten te verzamelen. Ook valt het te vermelden dat “The Observatory” beschikt over een heel interessante website omdat er ook nuttige links ter beschikking gesteld worden en informatie over andere internationale organisaties meegedeeld worden zoals bijvoorbeeld van BASCAP.⁵⁴⁶ Het concept van “The Observatory” kan dus aanzien worden als een doeltreffend middel om de tekortkomingen, zoals bepaald door de Commissie, te verhelpen. Er moeten echter nog verdere stappen gezet worden, zodat aan die verwachtingen daadwerkelijk voldaan kan worden.

1.3 Customs Action Plan 2009-2012

Op strategisch niveau heeft de Europese Raad op 16 maart 2009 een “Customs Action Plan” goedgekeurd om de inbreuken op de IE- rechten te bestrijden gedurende 2009-2012.⁵⁴⁷ Hierbij werden een vijftigtal maatregelen genomen die verder ontwikkeld moesten/moeten worden door de Commissie en/of de lidstaten. Er wordt ondermeer gefocust om de bestaande IE- wetgeving te verbeteren en te harmoniseren; een strengere operationele coöperatie te bewerkstelligen tussen de Europese douane en derde landen; coöperatie met de rechthebbenden te verbeteren en het publiek te sensibiliseren . Ook de internetverkoop en de training van douaneofficiers komen hier aan bod.⁵⁴⁸ Verder voorziet het plan ook de herziening van de bestaande douaneverordening zoals hierboven reeds aangehaald werd⁵⁴⁹ en de jaarlijkse publicatie van de douanestatistieken⁵⁵⁰ aan de Europese grens. Een toepassing hiervan is o.a. het “Sirocco” project waarbij er tussen het European Anti-Fraud Office, OLAF, en Europese Commissie afdeling belasting en douane, het initiatief werd genomen om in juni 2010 met 11 lidstaten een gemeenschappelijke douaneoperatie te lanceren. De resultaten waren een succes want 8 miljoen namaak goederen, waaronder kledij en schoenen ,werden in beslag genomen.⁵⁵¹

⁵⁴⁶ European Commission, The EU Single Market, “The European Observatory on Counterfeiting and piracy”, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm; European Observatory on counterfeiting and piracy, “Corrective Measures in Intellectual Property rights”, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/corrective_measures_en.pdf , 118. Beiden geconsulteerd op 13 maart 2012.

⁵⁴⁷ Council resolution of 16 March 2009 on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2009 to 2012, *Pb. C.* 25 maart 2009, 71, 1-7.

⁵⁴⁸ European Commission, Taxation and Customs Union, “Commission initiatives for fighting counterfeit and other IPR infringements”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/commission_initiatives/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012.

⁵⁴⁹ Zie *Supra* Hoofdstuk 3, §2, 2.1. de douaneverordening 1383/2003.

⁵⁵⁰ European Commission, Taxation and Customs Union, “Statistics of customs detentions recorded at the external borders of the EU”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012.

⁵⁵¹ European Commission, European Anti-Fraude Office, OLAF, “Operation Sirocco” http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/sirocco/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012.

Het valt op dat op Europees niveau, de acties gelijkaardige doelstellingen nastreven. De meest voorkomende zijn dan ook de bescherming van innovatie en creativiteit, stimulans van coördinatie en uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties en rechthouders, harmonisatie van beleid en sensibilisering. Dat er focus aan deze punten wordt gegeven, is terecht want ze worden in het “Guidebook on enforcement of IPR” aangehaald als ‘best practices’ zoals vermeld in het begin van deel II. Deze vaststelling toont dan ook aan dat de Europese initiatieven wel degelijk de effectiviteit inzake handhaving en bescherming nastreven.

§2 Intergouvernementele en internationale organisaties en hun impact op IE- rechten

Omdat intergouvernementele en internationale organisaties zorgen voor een zekere achtergrond, harmonisering, geheel van informatie en acties omtrent de bescherming en handhaving van IE-rechten, worden zij in het kader van dit werkstuk ook belangrijk geacht. Volgens Christian de Buysscher van de FOD Financiën te Antwerpen, moet er wel opgemerkt worden dat deze organisaties in werkelijkheid geen praktische, rechtstreekse macht hebben. Zij vormen slechts doorgeefluiken aan nationale instellingen die op hun beurt moeten ingrijpen.⁵⁵² De daadwerkelijke effectiviteit ligt m.a.w. in handen van de nationale autoriteiten en niet bij de organisaties. Toch mag hun impact niet onderschat worden, omdat ze wel een zekere druk kunnen uitoefenen en aanbevelingen kunnen geven aan de autoriteiten. Hierdoor zorgen ze wel degelijk voor een werkelijke bijdrage in de strijd tegen namaak en piraterij van modemerkgooederen. Hieronder worden de belangrijkste organisaties, zowel in het belang voor de staten, als voor de merkhouders, kort aangehaald.

2.1 WTO

De World Trading Organization, WTO, of WHO is ontstaan op 1 januari 1995 als orgaan dat het handelsverkeer regelt tussen de staten op een globaal niveau. Het handelssysteem zelf werd reeds via het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ontwikkeld in 1948 waarna het GATT verschillende malen evalueerde na onderhandelingsrondes wereldwijd. De WTO is vervolgens ontstaan in de Uruguay Ronde tussen 1986 en 1994 en sinds 23 juli 2008 telt de organisatie 153 lidstaat leden.⁵⁵³ Specifiek voor de IE- rechten speelt, zoals reeds vroeger aangehaald,⁵⁵⁴ het TRIPS een belangrijke rol. Dit akkoord werd ook in diezelfde Uruguay Ronde onderhandeld en was uniek omdat het voor de eerste keer was dat IE- rechten in het multilaterale handelsverkeer geïntroduceerd werden.

Concreet gaat het TRIPS onderwerpen aanhalen waarbij de basis IE- principes door elk lid geïmplementeerd moeten worden. Er moet dan een voldoende bescherming en handhaving van die

⁵⁵² Zie interview C. De Buysscher, bijlage.

⁵⁵³ World Trade Organization, “Understanding the WTO”, juli 2011, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf, 7-8, geconsulteerd op 8 april 2012.

rechten gegarandeerd worden door die lidstaten. Vervolgens staat er ook er geregeld hoe conflicten hieromtrent opgelost moeten worden en tenslotte worden ook de overgangsbepalingen in het akkoord geregeld.⁵⁵⁵ Dit akkoord was een belangrijke stap in de harmonisatie van de handhabingsbepalingen, maar mist directe werking waardoor staten nog steeds een zekere vrijheid hebben. Toch is het belangrijk om de WTO en meer bepaald het TRIPS, aan te halen omdat ze de wereldwijde handhavingsproblematiek voor het eerst verwerkt heeft in een onderhandeld akkoord.

2.2 WIPO

The World Intellectual Property Organization, WIPO, vormt een onderdeel van de Verenigde Naties en werd opgericht in 1967 en telt 185 lidstaten. Haar missie is om, via een gebalanceerd en effectief internationaal IE- systeem, innovatie en creativiteit voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van alle landen uit te werken.⁵⁵⁶

Omdat namaak en piraterij globale problemen zijn, wilt WIPO een pro- actieve rol spelen op internationaal niveau en praktische oplossingen vinden wereldwijd. Concreet gaat WIPO's "Enforcement and Special Projects Division", samenwerken met de overheid en industrie om wettelijke vooruitgang en sensibilisering te realiseren. Verder is WIPO ook de co-organizer van het "Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy" in samenwerking met Interpol en de WCO, World Customs Organization. Omtrent IE- handhaving heeft het WIPO een "Advisory Committee on Enforcement", ACE, opgericht dat een forum voor de lidstaten voorziet om informatie en aanbevelingen uit te wisselen t.a.v. justitie, politie, douane en administratieve autoriteiten.⁵⁵⁷ Een belangrijk instrument voor de merkhouders is het Madrid systeem,⁵⁵⁸ dat aangeboden wordt als internationale registratie mogelijkheid.⁵⁵⁹

Terwijl de WHO, het handelsverkeer globaal gaat regelen met aandacht voor de IE- rechten via het TRIPS akkoord, vormt WIPO dus een specifiek opgerichte organisatie binnen de VN, die zich enkel en alleen focust op de IE- rechten. Beide organisaties hebben afzonderlijke aandachtspunten maar ze zijn beiden belangrijk om informatie te verwerven en vooruitgang te boeken in de bescherming en handhaving van IE- rechten.

⁵⁵⁴ Zie *supra* hoofdstuk 3, §1, 1.4 TRIPS.

⁵⁵⁵ World Trade Organization, "Understanding the WTO", juli 2011, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf, 39-40, geconsulteerd op 8 april 2012.

⁵⁵⁶ WIPO, "About WIPO", <http://www.wipo.int/about-wipo/en/>, geconsulteerd op 9 april 2012.

⁵⁵⁷ M. KEPLINGER, "Combating Counterfeiting and Piracy,-A global Challenge," Februari 2008, *WIPO Magazine*, 3.

⁵⁵⁸ WIPO "Madrid system for the international registration of marks", <http://www.wipo.int/madrid/en/>, geconsulteerd 9 april 2012.

⁵⁵⁹ Zie *supra* 1.3. Merkbescherming aanvragen.

2.3 WCO

De World Customs Organization, WCO, werd opgericht in 1947 en is de enige intergouvernementele organisatie die zich volledig focust op douanezaken wereldwijd. De organisatie staat gekend voor haar werk inzake de ontwikkeling van globale standaarden, vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures en veiligheidsprincipes, vergemakkelijking van de internationale handel en handhaving zoals bij namaak en piraterij.⁵⁶⁰ Volgens De Buysscher heeft de Antwerpse douaneafdeling dan ook nut aan de WCO omdat er een goed IE- systeem uitgewerkt is, waarvan de Belgische douane kan leren.⁵⁶¹

2.4 Internationale politiediensten: Interpol en Europol

Het is belangrijk omtrent de effectieve handhaving dat er niet alleen gekeken wordt naar de werking van de politiediensten op federaal en lokaal niveau, maar ook naar de samenwerking van de politiediensten op internationaal niveau.

Interpol vormt werelds grootste internationale politieorganisatie met 190 staten als lid. Het hoofddoel is om op globaal niveau de misdaad te verhinderen en aan te vechten om zo de veiligheid te verbeteren. Dit realiseren gebeurt via wereldwijde samenwerking met politiediensten door hen toegang tot noodzakelijke data, services, expertises enz. te verlenen en hen ook specifiek gerichte opleidingen te verschaffen. Verder is er een goede samenwerking met de Verenigde Naties, de Europese Unie, G8 en WHO die de doeltreffendheid moet verbeteren.⁵⁶² Concreet gaat Interpol inzake IE- inbreuken optreden via drie hoofdactiviteiten.

De eerste is operationele steun verschaffen. Door samenwerking met lokale autoriteiten worden er tactische operaties opgezet waarbij de namaakindustrie aangevochten wordt. Zo was er operatie “Jupiter” in Zuid-Amerika van 2004 en de operatie “Atlantique” in West- Afrika van 2011, waarbij namaak en piraterij goederen, respectievelijk ter waarde van \$506 miljoen en \$1.5 miljoen, onderschept werden. Het tweede luik is optreden via training. Interpol gaat trainingworkshops en seminars organiseren om politie, onderzoekers en douaneautoriteiten op te leiden inzake de IE- misdaden over de grenzen heen. Deze workshops dienen om succesvolle onderzoekstechnieken uit te wisselen, om het aantal specialisten inzake deze materie te verhogen en om samenwerking te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is the International Intellectual Property Crime Investigators College, IIPCIC, dat op interactieve manier de online IE- misdaad opleiding mogelijk maakt. Wereldwijd worden op die manier studenten online opgeleid, die hierna een specifiek certificaat

⁵⁶⁰ WCO, “About us”, http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm, geconsulteerd op 9 april 2012.

⁵⁶¹ Zie interview C. De Buysscher, bijlage.

⁵⁶² Interpol, Connecting police for a safer world, “About Interpol”, <http://www.Interpol.int/About-INTERPOL/Overview>, geconsulteerd op 9 april 2012.

kunnen verkrijgen. Daarnaast worden er seminars in Afrika, Azie, Europa en Centraal Amerika georganiseerd waarbij in 2011 maar liefst 1000 afgevaardigden van overheidsinstanties van 50 verschillende landen, aan deelnamen. De derde hoofdactiviteit van Interpol inzake deze materie is het verschaffen van informatie via de DIIP, Database on International Intellectual Property Crime, waarbij sinds haar lancering in 2008 meer dan 145 lidstaten informatie omtrent de georganiseerde IE- misdaad hebben opgezet. Het gaat hier dan om informatie over individuele zaken maar ook om patronen, trends en handelsroutes.⁵⁶³

Europol vormt vervolgens op Europees niveau het handhavingsorgaan van de wetgeving. Er wordt geijverd om Europa veiliger te maken door lidstaten van de EU in hun strijd tegen ernstige internationale misdaad en terrorisme bij te staan. Hierbij wordt vooral de aandacht gevestigd op de ernstige veiligheidsgevaaren die gevormd worden door het drugverkeer, witwassen van geld, de georganiseerde fraude, het namaken van geld, mensenhandel en andere huidige dreigingen.⁵⁶⁴ Via een expertise en informatiecenter omtrent de internationale misdaad en handhavingsoperaties gaat Europol ook een steun vormen voor de strijd tegen namaak en piraterij. Concreet werden in dit werkstuk reeds enkele initiatieven van Europol aangehaald omtrent deze materie.⁵⁶⁵ Volgens Swinnen van de taskfore namaak heeft de FOD Economie met Europol ook een nauw contact omdat het vroegere hoofd van de Cel Namaak van de federale politie, Chris van Steenkiste, daar nu tewerkgesteld is.⁵⁶⁶ Voor het achterhalen van de Franse wetgeving en douaneregeling werd er voor dit werkstuk ook contact opgenomen met Yves Meyers van Europol die informatiegegevens van een Franse collega doorstuurde over de handhaving in ons buurland.

Het feit dat er internationale politie- organisaties zoals Europol en Interpol ook betrokken zijn met de namaakproblematiek kan alleen maar verder gestimuleerd worden. Het is voor een effectieve handhaving dan ook essentieel dat er niet alleen binnen de grenzen maar ook daarbuiten een goede communicatie en uitwisseling van informatie is en dat er gemeenschappelijke acties ondernomen kunnen worden.

⁵⁶³ Interpol, Fact Sheet, “Intellectual Property Crime”, februari 2012 http://www.Interpol.int/content/download/804/6655/version/13/file/Factsheets_EN_feb2012_FHT01.pdf, 1-2, geconsulteerd op 9 april 2012.

⁵⁶⁴ Europol, “About Europol”, <https://www.Europol.europa.eu/content/page/about-Europol-17>, geconsulteerd op 8 april 2012.

⁵⁶⁵ Zo was er de samenwerking van Europol en Interpol op 20 september 2011 om regionaal succes om te zetten in wereldwijde actie, zie Europol, “Europol and Interpol enhance cooperation against counterfeiting to transform regional success into global action”, 20 september 2011, Madrid, <https://www.Europol.europa.eu/content/press/Europol-and-Interpol-enhance-cooperation-against-counterfeiting-transform-regional-suc>, en de sensibiliseringsfolder waarbij Europese burgers gewaarschuwd werden voor de gevaren van namaak goederen, zie Europol, “Europol cautions citizens: counterfeit product scan be potentially lethal”, 13 juli 2011, de Haag, <https://www.Europol.europa.eu/content/press/Europol-cautions-citizens-counterfeit-products-can-be-potentially-lethal-1005>, beide sites geconsulteerd op 8 april 2012.

⁵⁶⁶ Zie interview J. Swinnen, bijlage.

2.5 ICC Belgium- BASCAP

De International Chamber of Commerce, ICC, is een wereldorganisatie dat bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven (klein, middelgroot, groot), die opgericht werd in 1919. De doelstelling is om vanuit de privé sector ook de economische uitdagingen en materies zoals competitie, arbitrage, banking, intellectuele rechten enz. te behandelen. Deze doelstelling realiseren, gebeurt door beleidsstandpunten in te nemen t.a.v. de VN, WCO, WIPO, WTO en G8; door zelf regulerende instrumenten te hanteren waaronder de Incoterms; en door het gebruik van het Internationaal Hof van Arbitrage dat bestaat sinds 1923.⁵⁶⁷ Het ICC is gebaseerd op een netwerk van lokale onderdelen waaronder het ICC Belgium dat opgericht werd in 1920 en sinds 2007 een VZW is.

Het belang van het ICC Belgium is voor de merknamaak sector aanwezig door de samenwerking met de FOD Financiën, Douane en Accijnzen die er gecreëerd is via drie verschillende projecten:

Ten eerste is er het “*Covenant van het ICC Belgium en de Belgische Administratie van Douane & Accijnzen*” dat gesloten werd op 22 november 2007. Het is een samenwerkingsakkoord die de strijd tegen de illegale handel van goederen die een inbreuk vormen op het IE- recht, aangaat. Het werd mede ondertekend door voormalig Minister van Financiën Didier Reynders, en door voormalig Staatssecretaris Jamar, die bevoegd was voor de modernisering van de Financiën.⁵⁶⁸ Vervolgens kwam er de gezamenlijke campagne “*Namaak is geen bijzaak*”, waarbij er vanaf 2007 aan de reizigers op de Belgische luchthavens, brochures werden meegegeven om de aandacht op de problematiek te vestigen.⁵⁶⁹ Het meest recente initiatief situeert zich tenslotte in de oprichting van de “*Stichting Neen aan Namaak en Piraterij*” waar er al aandacht aan besteed werd bij de sensibiliseringsmaatregelen.⁵⁷⁰

Dat er effectief ook aandacht gegeven wordt aan de modesector blijkt o.a. uit het seminarie , “*Namaak, de kanker van onze economie*”, van 22 november 2007 dat georganiseerd werd door het ICC Belgium en dat reeds besproken werd bij de positie van Delvaux.⁵⁷¹ De CEO van Delvaux, François Schwenneke, nam toen deel aan het panelgesprek als vertegenwoordiger van de luxeproducten sector inzake het debat over concrete oplossingen voor praktische problemen.⁵⁷²

⁵⁶⁷ International Chamber of Commerce, *An overview of ICC, Promoting World Trade*, Pars, ICC Publication no. 842, 2007, 1-9 en interview K. Bodard, ICC Belgium van 2 november 2011, bijlage.

⁵⁶⁸ Dit covenant is te downloaden in pdf formaat via de site ICC Belgium, “Convenant D&A en ICC Belgium”, <http://www.iccwbo.be/index.html?page=164>, geconsulteerd op 2 november 2011.

⁵⁶⁹ Folder “namaak is geen bijzaak” 2007, www.liegeairport.com/uploaded/Documents/controle_douane_nl2.pdf, geconsulteerd op 3 november 2011.

⁵⁷⁰ Zie *supra* Hoofdstuk 4, §7, 7.1 Sensibiliseringsmaatregelen.

⁵⁷¹ Zie *supra* Hoofdstuk 4, §6, 6.3 Modebedrijven zelf onder de loep genomen: Delvaux en Been By d’Heygere.

⁵⁷² Zie uitnodiging voor de studienamiddag, www.iccwbo.be/index.html?file=210 en de ppt. presentatie van François Schwenneke, “Echte Kopie of originele Namaak? Namaak bij Delvaux” verkregen door Katja Bodard. Bespreking zie *supra*.

Naast de overkoepelend organisatie ICC en het ICC Belgium is er ook nog specifiek project voor de Intellectuele eigendomsbescherming, namelijk de Business Action To Stop Counterfeiting And Piracy, BASCAP. Deze werd opgericht in 1995 omwille van de algemene mondiale nood aan een aparte organisatie die de namaakproblematiek gaat aanvechten op nationaal en international niveau. Het is een operationeel platform die alle bedrijfssectoren wilt verenigen doorheen alle grenzen heen. Momenteel zijn er meer dan 150 bedrijven en verenigingen bij BASCAP aangesloten. Zij kunnen dan deelnemen aan strategische meetings, hun expertise meedelen via werkgroepen of lid worden van de Global Leadership Group.⁵⁷³ In deze CEO Group, zetelen ook enkele modehuizen zoals “Chanel” en “Lacoste” wat wijst op het feit dat de modesector ook actief wil zijn in deze organisatie en wat dus een positieve houding is.⁵⁷⁴ Aan het lidmaatschap is een wel zekere sponsoring gebonden, dat varieert tussen de €5000 als land of bedrijfssector en de €20.000 nl. voor de Global Leadership Group.⁵⁷⁵

De doelstelling van BASCAP situeert zich in het promoten van de bescherming van intellectuele eigendom op wereldwijd niveau. Volgens Guy Sebban, Secretaris Generaal van het ICC, zal er pas prioriteit gegeven kunnen worden aan de handhaving van IPR op de agenda's van de regeringen wanneer de politiek de volle economische en sociale kosten van namaak en piraterij verstaat.⁵⁷⁶ De hoofddoelstelling van BASCAP op lange termijn is dan ook de overheid onder druk te zetten om concreet actie te ondernemen om de namaak en piraterij te verminderen en uiteindelijk ook uit te schakelen. Op korte termijn gaat BASCAP dit proberen te realiseren door zowel de individuele bedrijven als regionale, nationale, multilaterale en internationale organisaties en overheden op te trommelen om acties te ondernemen tegen de namaakproblematiek.⁵⁷⁷

Om hen hiervan te overtuigen, zijn er dan ook allerlei documenten over de economische impact, het gevaar voor de consument, de financiële banden met de georganiseerde misdaad en het verlies van

⁵⁷³ De CEO Group of Global Leadership Group, vertegenwoordigd door hoofden van bedrijven die zich engageren om een omgeving te creëren waar IPR- rechten gerespecteerd en gehandhaafd worden, zetten zich in om op het hoogste niveau aan te tonen aan het publiek en de overheid dat namaak en piraterij een werkelijk probleem is voor de handel en dat er hiertegen actie moet ondernomen worden.

⁵⁷⁴ <http://www.BASCAP.com/>, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁵⁷⁵ BASCAP, “Report on mission, achievements, work plan and membership”, [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20(2).pdf), 13, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁵⁷⁶ Zie citaat pg 3 van de brochure: “An ICC initiative, BASCAP, Business Action To Stop Counterfeiting And Piracy”, 2007 verkregen van K. Bodard en via www.icwbo.org/BASCAP, geconsulteerd op 3 november 2011.

⁵⁷⁷ Deze acties zijn sterk variërend en richten zich wereldwijd door samenwerking met de G8 ministers, EU, OECD, Intergouvernementele organisaties zoals de WIPO en de WCO en het Wereld Economisch Forum, zie concreet: BASCAP, “Report on mission, achievements, work plan and membership”, [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20(2).pdf), 5-6, geconsulteerd op 25 maart 2012

innovatie te vinden op hun website.⁵⁷⁸ Want zoals reeds aangehaald werd, is het belangrijk om aan te tonen dat het gevaar van namaak zich niet alleen op economisch niveau situeert. Door kennis over de andere betrokken domeinen te verwerven en deze te versterken zou er een mentaliteitsverandering gecreëerd kunnen worden. Hierdoor zouden IE- rechten dan ten volle gerespecteerd en beschermd worden. Deze doelstelling wordt naast de online documentatie, ook gerealiseerd door de onderzoeksrapporten en nieuwsberichten in de media te brengen. Hiermee zouden 350 miljoen huishoudens wereldwijd ingelicht worden wat wijst op een verhoogde educatie inzake deze materie.⁵⁷⁹

2.6 Internationale belangenorganisaties: GACG en IACC

De Global Anti-Counterfeiting Group, GACG⁵⁸⁰, is een informeel netwerk van regionale en nationale IE beschermings- en handhavingsorganisaties die internationaal georiënteerd zijn. Momenteel zijn er 22 organisaties verspreid over 40 landen lid, waaronder de Belgische ABAC-BAAN. De doelstelling is om de ‘best practices’ onderling uit te wisselen, informatie te verzamelen en te participeren in gemeenschappelijke activiteiten die de inbreuk op IE- rechten moeten handhaven.

Zo worden er gecoördineerde activiteiten georganiseerd met internationale instanties zoals de WIPO, WTO, Interpol, OHIM, de Chinese overheid enz.; wordt er deelgenomen aan UNECE, United Nations Economic Commission for Europe, wat een team van IE specialisten inhoudt⁵⁸¹; zijn er activiteiten met UNICRI, the United Nations Inter-regional Crime and Justice Research Institute⁵⁸² en met “The Observatory”. Verder wordt er ook met internationale bedrijvenorganisaties zoals BASCAP, samengewerkt.

Naast de GACG, vormt de International Anti Counterfeiting Coalition, IACC,⁵⁸³ een andere non-profit organisatie vanuit Washington D.C. Ook deze organisatie wilt namaak en piraterij wereldwijd aanvechten door de regelgeving omtrent IE- rechten aan te moedigen en anti- namaak programma’s te ontwikkelen om hogere bescherming mogelijk te maken. Door lid te worden van het IACC, wordt er de mogelijkheid gegeven aan de merkhouders om rechtstreeks betrokken te worden in de strijd tegen namaak en piraterij. Via dagdagelijkse updates en toegang tot een internationaal netwerk van expertises, advocaten, onderzoekers en overheidsinstanties, worden leden zowel inzake de wetgeving,

⁵⁷⁸ De informatie die door BASCAP toegankelijk gesteld wordt, is dan ook vaak in deze masterproef aangehaald en verwerkt in deel I, voor alle toegang hiertoe zie www.icwbo.org/BASCAP, geconsulteerd op 3 november 2011.

⁵⁷⁹ De communicatie verloopt via verschillende media zoals CNN, BBC, CNBC, Reuters, Dow Jones Newswire, Financial Times in dertig verschillende landen. BASCAP, “Report on mission, achievements, work plan and membership”, [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20(2).pdf), 6-7, geconsulteerd op 25 maart 2012.

⁵⁸⁰ GACG, “About GACG”, <http://www.gacg.org/Home/About>, geconsulteerd op 14 februari 2012.

⁵⁸¹ Voor meer informatie zie de afdeling CECI, Committee on Economic Cooperation and Integration, waar IE- rechten uitgebreid aan bod komen, <http://www.unece.org/ceci/ip.html>, geconsulteerd op 3 maart 2012.

⁵⁸² UNICRI, <http://www.unicri.it/>, geconsulteerd op 3 maart 2012.

de onderrichting als de handhaving bijgestaan. Het lidmaatschap is zowel mogelijk voor onderzoeksbureaus, IE- rechthouders, advocatenkantoren en merkorganisaties. Er zit wel een prijskaartje aan deze dienst verbonden, zo bedraagt de prijs voor een merkhouders met een jaarlijks inkomen onder de \$500 miljoen, \$4600 en voor deze met een inkomen erboven, \$8000.⁵⁸⁴ Voor grote merknamen zoals “Abercrombie & Fitch”, “Chanel Inc.”, “Burberry Ltd.” en “Louis Vuitton Malletier”, is dit een interessante vorm van bescherming. Kleinere en beginnende merken zullen hier echter minder boodschap (en budget) voor hebben.

Concreet kan uit dit stuk samengevat worden dat er organisaties opgericht zijn om de doeltreffendheid te versterken zowel van het oogpunt van de overheid, als de politiesamenwerking, als de belangen van de merkhouders. Het feit dat deze organisaties ook onderling gaan samenwerken en informatie uit wisselen moet dan ook als positief aanzien worden voor de bescherming van de IE- rechten. In de volgende paragrafen worden tot slot nog enkele recente initiatieven aangehaald ter bevordering van de samenwerking van de Europese Unie met China en de VS, en het nu reeds beruchte ACTA akkoord.

§3 EU- China douanesamenwerking

Omdat de Europese Unie niet snel geneigd zou zijn om haar handelssamenwerking met China uit te breiden indien de IE- rechten niet beter beschermd zouden worden,⁵⁸⁵ werd op 30 januari 2009 een actieplan getekend tussen de Chinese Ambassadeur en de Europese Commissie om de douanesamenwerking te versterken inzake IE- rechten. Dit was een duidelijk signaal op politiek niveau dat de EU, China's inspanningen steunt om maatregelen te nemen die de namaak en piraterij moeten tegenhouden.⁵⁸⁶ Dit actieplan was het resultaat van de “EU- China”- top te Peking van februari 2004. Het plan moet de strijd tegen de illegale markt van namaak en piraterij versterken en daarom werden een aantal stappen neergeschreven die de handhaving moeten bevorderen. Enkele stappen zijn de regelmatige uitwisseling van de statistieken inzake inbeslagnames aan de grens, een lijst van havens en luchthavens die meewerken aan het netwerk, manieren om makkelijker samen te werken en expertises uit te wisselen, en tenslotte een evaluatie van het actieplan.⁵⁸⁷

⁵⁸³ IACC, “home”, <https://iacc.org/>, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁵⁸⁴ IACC, “Member benefits”, <https://iacc.org/membership/member-benefits.php>, geconsulteerd op 6 april 2012.

⁵⁸⁵ Zie *supra* Hoofdstuk 2, §4, 4.7 China. De culturele en economische verschillen en de onvoldoende implementatie van wetgeving en effectieve controlemaatregelen werden aangehaald.

⁵⁸⁶ Europa Press Releases RAPID, “Customs: EU and China agreements to strengthen cooperation on protecting Intellectual Property Rights and on preventing illicit imports of chemical substances used for synthetic drug production” Brussels, 30 januari 2009, IP/09/193 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁵⁸⁷ European Commission, taxation and customs union, “China”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements/china/index_en.htm, geconsulteerd op 7 april 2012.

Op 31 augustus 2010 werd ter gelegenheid van de Shanghai World Expo 2010 door de EU-commissaris inzake Belasting, Douane-unie, Fraudebestrijding en Audit, Algirdas Semeta, aangehaald dat de verdere bescherming van essentieel belang is voor het succes van de economische handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Daarom is het actieplan uitgebreid tot 2012, om ervoor te zorgen dat de stappen correct uitgevoerd kunnen worden en dat de activiteiten in het kader van het plan, verbeterd kunnen worden.⁵⁸⁸

Omwille van de belangrijke handelspositie van China op wereldniveau, is dergelijk actieplan een handig instrument om de IE- rechten te waarborgen.

§4 EU- VS Samenwerking: TransAtlantic IPR Portal

Op 17 december 2010 werd er door de Europese Unie en de VS in het kader van de Transatlantische Economische Raad te Washington beslist, om een website te lanceren die bedrijven moet begeleiden in het succesvol en eerlijk competitief zijn op de beide markten: “The TransAtlantic IPR Portal”.⁵⁸⁹ Door de krachten te bundelen moeten bedrijven meer beschermd worden tegen inbreuk op hun IE- rechten. Deze maatregel is vooral gericht op KMO’s die via de site, alle IE gerelateerde bronnen en middelen die ontwikkeld zijn, kunnen gebruiken. Zo kunnen KMO’s zich preventief beschermen vooraleer ze de buitenlandse markt betreden. Dit samenwerkingsproject is gerealiseerd door de “US-EU IPR Working Group” die ontstaan is in 2004.⁵⁹⁰

Er kan besloten worden dat deze site een nuttig instrument kan zijn voor bedrijven, om zich beter voor te bereiden op het vlak van IE- rechten, vooraleer ze gaan exporteren. Op deze wijze zijn ze goed op de hoogte van de gevaren en de verschillende beschermingsmogelijkheden over de oceaan heen.

§5 ACTA agreement⁵⁹¹

ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, is een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de

⁵⁸⁸ Europa Press Releases RAPID, “Commissaris Semeta op bezoek in China om de samenwerking op het gebied van douanecontrole te versterken en het probleem van namaak aan te pakken”, Brussel, 31 augustus 2010, IP/10/1079,

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1079&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en>, geconsulteerd op 7 april 2012.

⁵⁸⁹ European Commission: Enterprise and Industry, “The TransAtlantic IPR Portal”, http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm, geconsulteerd op 3 maart 2012.

⁵⁹⁰ Europa Press Releases RAPID, IP/10/1470, Brussels 17 december 2010 “Transatlantic Economic Council: EU and US launch joint website against counterfeiting and piracy”, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1740>, geconsulteerd op 3 maart 2012.

⁵⁹¹ European Commission Trade, “ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, final text”, 15 november 2010 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf, 27, geconsulteerd op 1 maart 2012.

Verenigde Staten van Amerika.⁵⁹² In oktober 2007 maakten de EU, de VS, Japan en Zwitserland reeds bekend dat ze gingen onderhandelen over een verdrag waarbij de IE- rechten meer beschermd zouden worden tegen namaak en het illegaal kopiëren. Via internationale standaarden zou de bescherming voor de IE- rechten moeten verhoogd worden en deze werden achter gesloten deuren onderhandeld. In maart 2010 lekte al een concepttekst, waaruit bleek dat het illegaal downloaden op internet hard aangepakt zal worden ondermeer doordat er controle zou mogen zijn door douanemedewerkers op de persoonlijke laptops en mp3- spelers van de internetgebruikers. Ook al staat dit los van de modemerknamaak, toch is dit een belangrijk gegeven voor de verdere evolutie van ACTA. Deze clausule zorgt immers voor veel tegenstanders omdat er gevreesd wordt dat hiermee de privacy en de vrije meningsuiting onder druk worden gezet. Daarom heeft het Europees Parlement via een motie meer openheid van zaken geëist en op 21 april 2010 werd de concepttekst dan ook officieel vrijgegeven.⁵⁹³ De Europese Commissie onderhandelt mee omdat ze vindt dat de Europese concurrentiepositie erg afhankelijk geworden is van economische activiteiten die steunen op IE- rechten. De schending van deze rechten leidt, zoals hierboven reeds uitvoerig vermeld, tot ernstige nadelige gevolgen voor de economische groei en werkgelegenheid wat vanuit Europees standpunt dus ook op alle mogelijke manieren aangevochten moet worden.

ACTA is ontstaan in een nieuw juridisch kader. Het is m.a.w. geen onderdeel van de WTO, VN of WIPO en er worden geen nieuwe wetten vastgesteld, maar louter internationale standaarden. Het verdrag heeft drie hoofddoelen, namelijk internationale samenwerking, handhaving in de praktijk en een nieuw internationaal juridisch kader opzetten.⁵⁹⁴ Via ACTA zou de informatie-uitwisseling moeten verbeteren tussen de partijen; zouden de opsporingsdiensten en douanes beter met elkaar kunnen samenwerken; zou er een overeenkomst van ‘best practices’ in de handhaving gesloten moeten worden; en zou de druk op China ervoor kunnen zorgen dat dit land zich beter aan de regels houdt. Het nieuwe juridische kader zou de meest up-to-date mogelijkheden moeten bieden om vervalsers te vervolgen en te berechtigen via strafrechtelijke instellingen, de rechterlijke macht en privé-personen.⁵⁹⁵

⁵⁹² Raad van de Europese Unie, Interinstitutioneel dossier 2011/0166 (NLE), Brussel, 23 augustus 2011, <http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st12/st12196.nl11.pdf>, 1, geconsulteerd op 1 maart 2012.

⁵⁹³ Europa NU, De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) http://www.europa-nu.nl/id/vidzgjcscyo/de_anti_counterfeiting_trade_agreement, geconsulteerd op 2 maart 2012.

⁵⁹⁴ European Commission Trade, “The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) fact sheet”, revised January 2009, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_140836.11.08.pdf, 1-2, geconsulteerd op 2 maart 2012.

⁵⁹⁵ Europa Press Release RAPID, MEMO/ 10/508, Brussels 20 oktober 2010, “All you want to know about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/508>, geconsulteerd 2 maart 2012; Europa NU, De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) http://www.europa-nu.nl/id/vidzgjcscyo/de_anti_counterfeiting_trade_agreement, geconsulteerd op 2 maart 2012.

Merkhouders en merkhoudersverenigingen zoals INTA, International Trademark Association, en AIM, European Brands Association, juichen dit verdrag alvast toe omdat hiermee een teken wordt gegeven dat het beschermen van intellectuele rechten eindelijk een top prioriteit geworden is.⁵⁹⁶ Ook BASCAP is supporter van ACTA en heeft deze ook in 2011 verschillende malen ondersteund.⁵⁹⁷

Dit alles lijkt allemaal heel beloftevol maar of het succesvol gaat worden, valt nog af te wachten. Er komt immers heel wat kritiek op ACTA, zowel van het Europees Parlement als van de burgers⁵⁹⁸. Zo waren er in februari 2012 verschillende betogingen over gans Europa waarbij tienduizenden mensen op straat kwamen omdat ze vrezen dat de vrijheid op het internet hiermee aangevallen wordt. Eurocommissaris voor Handel, Karel De Gucht, heeft hierop gereageerd door het verdrag bij het Europees Hof van Justitie voor te leggen, om zo zekerheid te krijgen of er al dan niet sprake is van strijdigheid met de fundamentele rechten en vrijheden van de Europese Unie.⁵⁹⁹ Volgens Viviane Reding, bevoegd voor deze fundamentele vrijheden, zou de bescherming tegen namaak en piraterij nooit een rechtvaardiging mogen zijn om de vrijheid van meningsuiting, van informatie of van gegevensbescherming te schenden.⁶⁰⁰ Op 28 maart 2012 werd er meegedeeld dat ACTA toch niet ging voorgelegd worden voor het Hof, omdat dit het ratificatieproces een jaar tot anderhalf jaar zou vertragen.⁶⁰¹ Op 4 april 2012 daarentegen werd het omgekeerde bevestigd. De Europese Commissie dient de vraag toch in en hierbij hoopt Karel de Gucht dat het Europees Parlement wacht met de

⁵⁹⁶ ICC, "Business Community Lauds Countries' signing of the anti-counterfeiting trade agreement- organizations urge the rest of the negotiators to follow suit." New York, 1 oktober 2011, http://www.ecta.org/IMG/pdf/10-1-11_acta_signing_final-2.pdf, 2, geconsulteerd op 3 maart 2012.

⁵⁹⁷ Voor de verschillende acties ter ondersteuning van ACTA door BASCAP, zie BASCAP, "2011 year in Review", <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-2011%20Year%20In%20Review.pdf>, 6, geconsulteerd op 3 maart 2012.

⁵⁹⁸ Als uiting van kritiek werd er een petitie door de tegenstanders opgestart die al 2,4 miljoen handtekeningen verzameld had. Europees Parlement, 27 februari 2012, "Parlement ontvangt petitie met 2,4 miljoen handtekeningen tegen ACTA",

<http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/content/20120223STO39230/html/Parlement-ontvangt-petitie-met-24-miljoen-handtekeningen-tegen-ACTA>, geconsulteerd op 28 februari 2012.

⁵⁹⁹ European Commission, MEMO/12/128, Brussel 22 februari 2012, "Statement by Commissioner Karel de Gucht on ACTA", <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/128>, geconsulteerd op 2 maart 2012.

⁶⁰⁰ Statement by Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, on freedom of expression and information via the Internet, attempts to block websites, "three-strikes-laws", and ACTA, 22 februari 2012, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/quote_statement_en.pdf, 2, geconsulteerd op 2 maart 2012.

⁶⁰¹ European parliament, "ACTA: reasons for committee vote against referral to Court of Justice", 28 maart 2012, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120327IPR41978/html/ACTA-International-Trade-Committee-against-referral-to-Court-of-Justice>, geconsulteerd op 1 april 2012.

stemming tot na de uitspraak van het Hof.⁶⁰² Wat het ook wordt, ACTA zorgt in de actualiteit voor veel controverse dus het wordt afwachten hoe het Hof oordeelt en het Parlement stemt.

Momenteel hebben 31 landen ACTA reeds ondertekend ondermeer de VS, Japan en Canada. 22 van de 27 EU lidstaten hebben zich hierbij aangesloten en het verdrag geratificeerd, anderen wachten nog op meer duidelijkheid van het Europees Hof van Justitie.⁶⁰³ Het is m.a.w. nog wachten of ACTA daadwerkelijk een feit wordt in de strijd tegen de namaak en piraterij.

⁶⁰² European Commission, Directorate-General for Trade, Press Release, “Update on ACTA’s referral to the European Court of Justice”, Brussels, 4 april 2012, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=795>, geconsulteerd op 5 april 2012.

⁶⁰³ Europees Parlement, “ACTA: wie heeft het akkoord tot dusver ondertekend?”, 21 februari 2012, <http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/content/20120220STO38574/html/Parlement-staat-voor-cruciale-beslissing-in-ACTA-dossier>, geconsulteerd op 5 april 2012.

V. Conclusie

Uit dit ganse onderzoek kunnen volgende besluiten genomen worden die dienen als antwoord op de onderzoeksvragen van dit werkstuk.

Uit **deel I** bleek dat een modemerken er zeker en vast belang bij heeft om zich te beschermen tegen namaak. Dit omwille van de vrijwaring van haar luxe imago en reputatie, wat essentieel is voor haar marktwaarde. In Hoofdstuk 1 werd vooral op het juridisch en economisch belang van de bescherming gewezen, terwijl in Hoofdstuk 2 uitvoerig op de namaakproblematiek ingegaan werd en de toenemende schadelijke impact t.a.v. de verschillende niveaus in de maatschappij, geanalyseerd werd.

In beide hoofdstukken werd er ruim aandacht gegeven aan de specifieke positie van de modemerken en de moeilijkheden die deze ondervinden zowel bij de bescherming, als de daadwerkelijke handhaving tegen namaak. Hieruit is gebleken dat namaak niet steeds als een geheel aanzien moet worden, maar dat het interessant is om *in casu* de categorie modeartikelen, met een aparte blik te bekijken. De kritische studie van David Wall en de verschillende onderzoeksrapporten toonden immers aan dat de positie van mode en de perceptie van de consument t.a.v. namaak van luxemodemerken, nog sterk verschillend is met andere namaakgoederen. Dit zorgt voor een extra uitdaging in de handhaving want er moet een evenwicht gezocht worden: Enerzijds moet de loutere behartiging van de economische belangen vermeden worden en anderzijds moet er voldoende publieke steun verleend worden zodat ook deze soort namaak, daadwerkelijk bestreden kan worden. Er kan hieruit dan ook afgeleid worden dat het, zeker in de categorie van modegoederen, in de eerste instantie aan de merkhouder is en blijft om zelf acties te ondernemen. Deze moet zich dan wel voldoende ondersteund voelen door de overheidsinstanties zodat dit niet ten koste gaat van haar creativiteit en innovatie.

Door de beginnende en beroemde modemerken met elkaar te vergelijken, is gebleken dat de handhaving zich op een totaal ander niveau situeert. Terwijl de beroemde merkhouder eerder een attitude van ‘overprotectie’ hanteert waarbij ook andere rechten zoals de vrije meningsuiting in het gedrang komen, missen de beginnende merkhouders vaak nog het budget en de kennis om bescherming in deze materie aan te vragen. Onderrichting hieromtrent moet voor hen dan ook zeker verder gestimuleerd worden. Dit niet alleen via de bestaande workshops, maar ook via het onderwijs in alle richtingen. Het zou immers een startwaarde voor alle modemerkhouders moeten zijn, dat het belang van de bescherming ten volle beseft wordt en dat de basisregistratie bij het BBIE door iedere modeontwerper/bedrijf, als een waardevolle investering gezien wordt.

Tenslotte was het wetgevend kader in Hoofdstuk 3 ook van belang om een algemene situering van alle regelgeving waar de merkhouders zich op kunnen baseren, mee te delen. Wat opviel was het feit dat de communautaire en nationale regelgeving in deze materie, vooral het resultaat zijn van inspanningen

van het laatste decennia. Bescherming en handhaving van IE- rechten is m.a.w. een heel actueel thema en zal in de toekomst zeker niet aan belang inboeten. Uit de bespreking bleek ondermeer dat er wel nog een aantal lacunes, zoals de parallel import en de internet problematiek, zijn. Het feit dat de Europese Commissie bezig is met aanpassingen aan de bestaande douaneverordening om meer duidelijkheid te creëren, zal de rechtszekerheid ten goede komen.

De vaststelling dat de Belgische wetgever al verder staat dan Europa inzake strafbeleid door de WNP, moet ook als extra afschrikwekkend aanzien worden voor de inbreukmakers en dus positief onthaald worden. De waarschuwingsprocedure die de WNP mogelijk maakt, stoot echter wel nog op wat kritiek omtrent de effectiviteit ervan. Er werd bij de bespreking van de wet van 28 april 2010 ook aandacht gegeven aan het feit dat vernietiging van de in beslag genomen namaakgoederen, het meest gebruikte instrument in de praktijk zal blijven. Het alternatief van ‘Second use’ zorgt immers nog voor teveel kritiek en bijkomende problemen waardoor deze denkpiste niet interessant is voor de handhaving.

In **deel II** werd vervolgens de effectiviteit van de bestaande beschermings- en handhavinginstrumenten, geanalyseerd aan de hand van de ‘best practices’ zoals bleek uit het “Guidebook” van prof. Blakely. In Hoofdstuk 4 werd er vooral gekeken naar de houding van de bestaande actoren op nationaal niveau. Aangezien gebleken is dat een goede samenwerking tussen de verschillende instanties, essentieel is voor een doeltreffende handhaving, moest deze achterhaald worden in dit werkstuk. In het algemeen kon er uit de interviews en activiteitenverslagen afgeleid worden dat zowel vanuit de overheidsposities onderling, als naar de merkhouders en hun vertegenwoordigingsorganisaties toe, het belang van informatie-uitwisseling en gecoördineerde actie, erkend en nagestreefd wordt. Dit is de juiste attitude die verder gesteund moet worden.

Daarnaast kunnen er echter wel nog enkele opmerkingen gesteld worden bij beleidsbeslissingen van sommige instanties die de effectiviteit mogelijks niet ten goede komen. Hierbij wordt dan gedacht aan het opdoeken van de Cel Namaak van de federale politie; het ontbreken van een gespecialiseerde douanediens die de online namaak gaat handhaven naar analoog voorbeeld met Frankrijk; het gebrek aan middelen bij de douane waardoor de douaneverordening en de WNP niet ten volle benut kunnen worden; en het gebrek aan prioriteit in combinatie met de lange regeringsvorming, die zorgde voor de lange wachttijd tussen de WNP en de uitvoeringsbesluiten.

Voor de modemerkhouders werd vervolgens het belang van de wetgeving van 2007 geanalyseerd en hieruit bleek dat de WNP voor een vernieuwde grondslag in het handhavingsbeleid heeft gezorgd. Als bemerking bij dit stuk werd wel de attitude van de merkhouder inzake de minnelijke schikking aangehaald, die momenteel de doeltreffendheid verhindert.

Een belangrijke focus was ook de houding van de consument. Deze vormt immers een essentiële factor in het handhavingsbeleid omdat de hele namaaksector afhankelijk is van haar steun. Aangezien

de Belgische wetgever de consument voor persoonlijk gebruik niet strafbaar gesteld heeft, moet de afkeer om nog langer namaak te kopen, volledig gerealiseerd worden door doeltreffende sensibiliseringscampagnes. Uit de aangehaalde onderzoeken is dan ook gebleken dat deze campagnes zo opgesteld moeten worden dat ze het juiste doelpubliek bereiken. Ze moeten een boodschap overbrengen die, met aandacht voor de culturele visie, voldoende afschrikwekkend is. Uit dit werkstuk bleek dat er niet alleen vanuit de overheidsinstanties, maar ook vanuit de modesector verschillende campagnes opgestart worden. Deze vaststelling, samen met het feit dat er aandacht gegeven wordt om de consument in te lichten over de verschillen, valt zeker en vast toe te juichen. Sommige initiatieven zoals de “*Stichting neen aan namaak en piraterij*” zijn echter nog te pril, waardoor er nog geen werkelijke evaluatie van gemaakt kon worden.

Deze masterproef werd ten slotte afgesloten met het naar voor brengen van een aantal internationale initiatieven en organisaties die elk een eigen bijdrage leveren aan de strijd tegen de namaakhandel. In Hoofdstuk 5 werden ze kort toegelicht om aan te tonen dat er zowel op Europees als internationaal niveau, actie ondernomen moet worden waarbij er geprobeerd wordt om in te spelen op de huidige problemen. De meest opmerkelijke mechanismen zijn vooreerst, “The Observatory”, die daadwerkelijk de bescherming van IE- rechten en de handhaving tegen namaak en piraterij als functie hanteert en vervolgens het gericht initiatief van de internationale organisatie BASCAP. Via deze organisatie tracht de bedrijfswereld de krachten te bundelen om druk op de overheidsinstanties uit te oefenen, de impact van namaak te situeren en de problematiek hieromtrent in de verf te zetten. Het nu reeds omstreden ACTA verdrag werd als laatste aangehaald. Deze was belangrijk te vermelden omdat het een grote impact teweeg zou kunnen brengen inzake de bescherming van de IE- rechten. De toekomst zal echter nog moeten uitwijzen of deze in Europa al dan niet een vaststaand feit zal worden.

Algemeen besluit: hoewel modemerknamaak reeds lange tijd bestaat, blijft het een ‘hot’ topic dat voor de nodige discussies en uitdagingen zorgt. Omwille van de toenemende schadelijke impact van namaak in het algemeen, blijft het essentieel om deze globaal aan te vechten via efficiënte wetgeving en een samenwerkingsbeleid over de grenzen heen. De inbreukmaker moet doeltreffend gestraft worden en de consument moet verder overtuigd worden om niet langer aan deze misdaad deel te nemen want ‘Fake’ en ‘Fashion’ vormen allesbehalve een aanvaardbare match.

VI. BIBLIOGRAFIE

Wetgeving

Internationaal

Verdragen en internationale overeenkomsten

1. Beneluxverdrag van 19 maart 1962 tot invoering van een eenvormige Beneluxwet op de merken, BMW, goedgekeurd bij wet van 20 juni 1969, *BS* 14 oktober 1969.
2. Beneluxverdrag van 25 oktober 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BVIE, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006, *BS* 26 april 2006.
3. Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Uv) 14 juli 1967. In België geïmplementeerd door de wet van 26 september 1974, *BS* 29 januari 1975.
4. Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, 14 juli 1967. In België geïmplementeerd door de wet van 26 september 1974, *BS* 29 januari 1975.
5. Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977. In België geïmplementeerd door de wet van 15 mei 1984, *BS* 28 juli 1998.
6. Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, TRIPS- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. In België geïmplementeerd door de wet van 23 december 1994, *BS* 23 januari 1997.

Verordeningen

1. Verordening 3295/1994/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, *Pb. L* 341, 8-13.
2. Verordening 1383/2003/EG van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, *Pb. L* 196, 7-14.

Richtlijnen

1. Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten *Pb. L* 040, 1-7.
2. Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt “richtlijn inzake elektronische handel”, *Pb. L* 178, 1-16.
3. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *Pb. L* 195, 1-16.
4. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten voor de EER relevante tekst, *Pb. L* 299, 25-33.

Buitenlandse Wetgeving

1. La loi Perben II, loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, *JO* 10 maart 2004.
2. La loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, *JO* 30 oktober 2007.

Nationaal

Wetgeving

1. Wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks en handelsmerken, *BS* 3 april 1879.
2. Algemene wet van 18 juni 1977 inzake Douane en Accijnzen, *BS* 21 september 1977.
3. Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, “de WHPC”, *BS* 19 augustus 1991. Vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, de “WMPC”, *BS* 12 april 2010.
4. Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, *BS* 20 november 2002.
5. Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007.
6. Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007.
7. Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van de intellectuele eigendomsrechten, *BS* 18 juli 2007.
8. Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, *BS* 10 mei 2010.

Koninklijke besluiten

1. Koninklijk besluit van 26 november 1996 uitgevaardigd met toepassing van verordening 1994/3295 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, *BS* 14 december 1996.
2. Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 wet van 21 april 2007, *BS* 9 november 2007.
3. Koninklijk besluit van 10 december 2008 tot wijziging van het KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over toegevoegde waarde, *BS* 19 december 2008.
4. Koninklijk besluit van 20 oktober 2011 tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 7 november 2011.

Vorbereidende stukken en mededelingen

Internationaal

1. Commission of the European Communities, “Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the council, on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights of 26 april 2006”, Brussel, COM (2006) 168 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf, 12, geconsulteerd op 13 april 2012.
2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, “Customs responds to latest trends in Counterfeiting and Piracy”,

- COM (2005) 479 final, Brussel 11 oktober 2005,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/comm_native_com_2005_0479_3_en_acte.pdf, 22, geconsulteerd op 2 november 2011.
3. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 11 September 2009, “Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market”, COM (2009) 467 final, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0467:FIN:EN:PDF>, 11, geconsulteerd op 4 april 2012.
 4. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, Europe 2020. “A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, Brussel COM (2010) 2020 def., 3 maart 2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_NL_ACT_part1_v1.pdf, 37, geconsulteerd op 7 april 2012.
 5. Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Single Market Act- working together to create new growth”, COM (2011) 206 final, 13 april 2011,
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf, 26, geconsulteerd op 7 april 2012.
 6. Council resolution of 16 March 2009, “the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2009 to 2012”, 2009/C 71/01, *Pb. C.* 25 maart 2009, 71, 1-7.
 7. European Commission, “Green Paper combating Counterfeiting and Piracy in the Single Markets”, Brussel 15 oktober 1998, COM (98)569 final,
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_en.pdf, geconsulteerd op 16 april 2012.
 8. European Commission, “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council concerning customs enforcement of intellectual property rights”, COM(2011) 285,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/com285_en.pdf, 32, geconsulteerd op 3 november 2011.
 9. European Commission, Commission staff working paper, “Summary of the Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on entrusting the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related to the protection of intellectual property rights, including the assembling of public and private sector representatives as a European Observatory on Counterfeiting and Piracy”, Brussel, 24 mei 2011, SEC (2011) 613, COM (2011) 288,
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/sec_2011_0613_en.pdf, 9, geconsulteerd op 7 april 2012.
 10. Europese Commissie, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, “Toepassing van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten”, SEC (2010) 1589 def., 22 december 2010,
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1589:EN:NOT>, 11, geconsulteerd op 15 november 2011.
 11. European Parliament legislative resolution of 25 April 2007 on the amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights, COM (2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD),
<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200902/20090218ATT49831/20090218ATT49831EN.pdf>, 13, geconsulteerd op 5 november 2011.

12. Mededeling van de Commissie van 30 november 2000 in verband met de follow-up van het groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (2000) 7899 def. http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/126057_n1.htm, geconsulteerd op 1 november 2011.
13. Raad van de Europese Unie, Interinstitutioneel dossier 2011/0166 (NLE), Brussel, 23 augustus 2011, <http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st12/st12196.nl11.pdf>, 32, geconsulteerd op 1 maart 2012.

Nationaal

1. Vr. en Antw. Senaat 2010-2011, nr.5-1600 van 2 maart 2011, B. ANCIAUX, <http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=1600&LANG=fr>, geconsulteerd op 13 maart 2012.
2. Wetsontwerp 18 januari 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendom, *Parl. St. Kamer* 2006-2007, nr. 2852/001, 119.
3. Wetsontwerp 19 maart 2010 houdende diverse bepalingen (minnelijke schikking en recyclage), *Parl. St. Kamer* 2009-10, nr. 2423/013.

Rechtspraak

Hof van Justitie

1. HvJ 29 april 1997, C-251/95, advies Advocaat-Generaal Jacobs, overwegingen 31-32. <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 25 februari 2012.
2. HvJ 4 november 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior SA, Parfum Christian Dior BV/Evora BV*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 26 februari 2012
3. HvJ 14 september 1999, C-375/97, *Jur. HvJ* 1999, I, 5421.
4. HvJ 6 april 2000, C-383/98, *Polo/Dwindua*, *Jur.* 2000, I-2519.
5. HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Adidas/Marca*, *NJ* 2000, 712.
6. HvJ 12 november 2002, C-206/01 *Arsenal FC/Reed, Ing. Cons.* 2002, 496.
7. HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas AG en Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd*, *Jur. HvJ* 2003, I-12537.
8. HvJ 7 januari 2004, C-60/02, *Montres/ Rolex S.A.*, *Jur. HvJ* 2004, I-651.
9. HvJ 13 september 2005, C-176/03 *Commissie/Raad*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 3 november 2011.
10. HvJ 18 oktober 2006, C-383/98, *BMM Bulletin* 2006, 12.
11. HvJ 9 november 2006, C-281/05, *Montex Holdings Ltd / Diesel SpA*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 16 februari 2012.
12. HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline SA/ Céline SARL*, *IER* 2007, 102.
13. HvJ 23 oktober 2007, nr. C-440/05 *Commissie/Raad*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 3 november 2011.
14. HvJ 23 april 2009, C-558/08, *Copad/Dior*, *IRDI* 2009, 280, Noot HALLEMANS A.
15. HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal/Bellure*, *Jur.* 2009, I-05185.
16. HvJ 16 juli 2009, C-202/08 P en C-208/08 P, *American Clothing Ass/ BHIM*, <http://curia.europa.eu/>.
17. HvJ 3 juni 2010, C-129/09, *Coty Prestige Lancaster/ Simex Trading* in F.BRISON, M. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, "Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)", *IRDI* 2011, 193.

18. HvJ 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, *Louis Vuitton/Google*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 20 februari 2012.
19. HvJ 12 juli 2011, C-324/09, *L'Oréal SA/eBay*, <http://curia.europa.eu/>, geconsulteerd op 25 november 2011.

Buitenlandse Rechtspraak

1. Benelux Gerechtshof 16 december 1991, RW 1991-92, 742-748.
2. Supreme Court of the United States 14 juli 2008, No. 10.300, *Tiffany(NJ) Inc and Tiffany company vs eBay Inc*, http://www.bordermeasures.com/IMG/pdf/US_District_Court_Southern_District_New_York_Tiffany_v_eBay_14_July_2008.pdf, geconsulteerd op 24 november 2011.
3. TC Paris 30 juni 2008, No. 2006077799, *LVMH vs eBay Inc*, http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2354, geconsulteerd op 24 november 2011.
4. TGI Paris 4 juni 2008, no. 06/02604, *Hermès Int. vs Cindy Feitz, eBay France SA, eBay Int. AG*, <http://www.law.pace.edu/files/pilr/AllCasesTranslated.pdf>, geconsulteerd op 24 november 2011.
5. Zaak *Paolo Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, 688 F. Supp. 916 (S.D.N.Y. 1998) in JIMENEZ G., KOLSUN B., *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 43.
6. Rechtbank 's-Gravenhage 4 mei 2011, 389526 / KG ZA 11-294, *Nadia Plesner Joensen/Louis Vuitton Malletier S.A.*, NJF 2011, 264.

Interne Rechtspraak

1. GwH 9 januari 2002, RW 2001-02, 1529-1531.
2. GwH 24 maart 2004, TBH 2004, 53.
3. Cass. 23 mei 1945, *Ing. Cons.* 1947, 37.
4. Cass. 22 september 1988, *Pas.* 1989, 83.
5. Cass. 3 oktober 1994, *Pas.* 1995, 788.
6. Cass. 23 september 1997, *La Chemise Lacoste /Marechal, Ing. Cons.* 1998, 237, noot VAN BUNNEN, L.
7. Cass. 29 mei 2001, *Pas.* 2001, 989.
8. Cass. 3 november 2006, "*Affaire Adidas*", *Ing. Cons.* 2007, 62.
9. Brussel 10 juni 1997, RW 1024-1027.
10. Brussel 13 september 2005, *Ing. Cons.* 2005, 430.
11. Brussel 23 juni 2009, A.R. nr. 2007/AR/1341, *Kengi international N.V./Adidas Salomon A.G.*, IRDI 2010, 165-175.
12. Brussel 23 juni 2009, IRDI 2010, 165-176.
13. Brussel 8 juni 2010, *Ing. Cons.* 2010, 654-666.
14. Luik 3 maart 1994, *onuitgeg.*, geciteerd uit R. RONSE, X. VERMANDELE, E. CORNU, A. MOTTET, M. VERHULST, "Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademark, Rapport Q 23 in the name of the Belgian Group", *Ing. Cons.* 2008, 337.
15. Gent 7 mei 2008, *T.strafr.* 2008, 465-467.
16. Corr. Antwerpen 9 februari 2004, RABG 2005/20, 1850-1858.
17. Corr. Gent 24 mei 2006, *Ing. Cons.* 2006, 553.
18. Corr. Antwerpen 8 februari 1965, BJ 1965, 253.

19. Kh. Brussel 28 juni 1988 *onuitgeg.*, geciteerd uit RONSE R., VERMANDELE X., CORNU E., MOTTET A., VERHULST M., “Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademark, Rapport Q 23 in the name of the Belgian Group”, *Ing. Cons.* 2008339.
20. Kh. Hasselt 17 mei 1991, *Ing. Cons.* 1991, 458.
21. Kh. Brussel 4 januari 1991, *RDC* 1992, 522.
22. Kh. Brussel 24 januari 2003, *onuitgeg.*, geciteerd uit RONSE R., VERMANDELE X., CORNU E., MOTTET A., VERHULST M., “Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademark, Rapport Q 23 in the name of the Belgian Group”, *Ing. Cons.* 2008, 337.
23. Kh. Brussel 7 september 2004, <http://www.darts-ip.com/darts-web/> , geconsulteerd op 25 november 2011.
24. Kh. Dendermonde 11 mei 2005, *RW* 19/2005-2006, 749.
25. Kh. Brussel 31 juli 2008, *Lancôme Parfums v. eBay*, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-20080731-12&idxc_id=225620&lang=fr, geconsulteerd op 25 november 2011.
26. Rb. Dendermonde 27 oktober 2006, *RABG* 14/2007, 935-954.

Rechtsleer

Boeken

1. BERTRAND, A., *La Mode et la Loi*, Paris, Cedat, 1998, 256.
2. BLAKENEY, M., *Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights*, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Queen Mary, University of London, 2010, 62.
3. BONNARD, H., *La contrefaçon de la marque*, Paris, Lexisnexus Litec, 2008, 210.
4. BRAUN, A., *Précis des marques. Loi uniforme Benelux. Droit Belge. Droit International. Droit*
5. COLLECTIF GROUPE REVUE FIDUCIAIRE, *Défendre sa marque*, Paris, Groupe Revue Fiduciaire, 2008, 160.
6. DECOURIÈRE, A., *La répression de la contrefaçon*, Waterloo, Kluwer, 2008, 188.
7. SPIEGELER, B.A.J., GROENENBOOM, M.M., *Europees en internationaal merkenrecht*, Waterloo, Kluwer, 2008, 536.
8. EVRARD, J.-J. en PETERS, P., *La défense de la marque dans le Benelux, Marque Benelux et marque communautaire*, Bruxelles, Larcier, 2000, 351.
9. DIRIX, E., *Het begrip schade*, Antwerpen, Maklu, 1998, 150.
10. GOTZEN F., JANSSENS, M.C., *Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal)*, Brussel, Bruylant, 2010, 358.
11. JANSSENS, M.C. , “Het Internationaal en Europees kader van de nieuwe Belgische wetten inzake de handhaving van intellectuele rechten”, in BRISON, F.(red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 11-28.
12. JEHORAM, T.C., VAN NISPEN, C.J.J.C., HUYDECOPER, J.L.R.A, “*Industriële Eigendom, deel 2, merkenrecht (studenteneditie)*”, Waterloo, Kluwer, 2009, 620.
13. JIMENEZ, G., KOLSUN, B., *Fashion Law; a guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, New York, Fairchild Publications, 2010, 368.
14. MAEYAERT, P., “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij”, in BRISON, F. (red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 69-98.
15. MONOT, B., *La guerre de la contrefaçon*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2009, 144.
16. MULDER, S.J.A., *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Waterloo, Kluwer, 2010, 219.

17. RONSE, C., “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding”, in BRISON F. (red.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels/ Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, 220-257.
18. THOMAS, D., *Deluxe, How luxury lost its luster*, New York, The Penguin Press, 2007, 384.
19. X, *An overview of ICC, Promoting World Trade*, Paris, ICC Publication no. 842, 2007, 24.

Tijdschriften

1. BOWMAN, J., “Culture Shock, Comparing Consumer Attitudes to Counterfeiting”, februari 2008, *WIPO Magazine 2008*, 4-5.
2. BRISON, F., JANSSENS, M., MAEYAERT, P., VANHEES, H., “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 174-200.
3. CHAPA, J., LEMASTER, O., “Chinese intellectual property rights? Know before you go”, *Thunderbird International Business Review* 2007, vol. 49, 567-590.
4. CHOW, D., “Anti-Counterfeiting Strategies Of Multi-National Companies in China: How a Flawed approach is making Counterfeiting worse”, *Georgetown Journal of International Law* 2010, Vol. 41, 750-779.
5. COUSIN, S. “Namaak, Delfaut of Delvaux”, *Dynamiek* 2011, afl. 4, 64.
6. DAELE, K., “Namaak aan de buitengrenzen van de EU, EG verordening 2003/1383”, *NjW* 2004, 1010-1022.
7. DAELE, K., “De strijd tegen namaak- Mogelijkheden en beperkingen”, *CJ* 2006, 35.
8. DEENE, J., “Bestrijding van namaak en piraterij”, *IRDI* 2007, 346-368.
9. DEENE, J., “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, *T.strafr.* 2008, 427-443.
10. DEENE, J., “Diesel scheurt zijn broek”, *Juristenkrant* 2007, 12.
11. DEENE, J., “Adidas staat op zijn strepen (beschermingsomvang van het merkenrecht)”, *Juristenkrant* 2008, afl. 170, 20.
12. DEENE, J., “Google niet aansprakelijk voor merkinbreuk Adworks”, *Juristenkrant* 26 april 2010, 16.
13. DEENE, J., “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele rechten: een *sui generis*- regime?” *RW* 2011, 946-953.
14. DE GRUYSE, E., MICHAUX, B., “de handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, *TBH* 2007, 623-648.
15. DE JONG, P., “De merkenrechtelijke status van transitgoederen. Vogelvrij in niemandsland?”, *IRDI* 2005, 494-506.
16. DE VUYST, B., “Verzoek om gehoord te worden bij de behandeling van een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak door middel van een brief aan de rechter (Schutzschrift)”, *IRDI* 2010, 28-29.
17. DRAPS, M., “Arbitragehof bevestigt: beslag inzake namaak mogelijk voor merkhouders”, *IRDI* 2004, 142-149.
18. DRUEZ-MARIE, C., “La contrefaçon, une menace à la hausse”, *IPRI* 2005, 1-5.
19. FINC, C., “Enforcing intellectual Property Rights : An Economic Perspective”, *WIPO/ACA/5/6* 2009, 1-26.
20. FOSSOUL, F., “De afdracht van de winst gerealiseerd door de namaker als herstelmaatregel”, *RABG* 2007, 954-959.
21. GENDARME, M.P., “Panorama de la propriété intellectuelle en chine”, 16-23 in IFM, “La propriété intellectuelle ”, *Mode de recherche n°5*, 2006, 45.
22. GHISLAIN, I., “Beslag inzake namaak naar Belgisch recht”, *Jura Falconis* 2008-09, 223-242.
23. HEREMANS, T, DE MEESE, T, “Arbitragehof 9 januari 2002 Arrest 2/2002”, *TBH* 2002, 330.

24. HOSTIER, F., SCHNEIDER, M. en VRINS, O., "La répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, La loi du 15 mai 2007: instrument à la pointe ou texte épineux", *JT* 2008, 181-192.
25. JANSSENS, M.C., "Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen namaak en piraterij", *RW* 2007-08, 930-944.
26. JANSSENS, M.C., "Hoe ver kan/wil men gaan in de strijd tegen merknamaak?", *NC* 2009, 127-134.
27. JANSSENS, M.C., "Kroniek Merkenrecht (2005-2008)", *RW* 2008-09, 898-921.
28. KEPLINGER, M., "Combating Counterfeiting and Piracy,-A global Challenge," februari 2008, *WIPO Magazine* 2008, 2.
29. LARDINOIT, S., "Het inbreukcriterium "ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk" en de bescherming van de "overige functies" dan de herkomstfunctie van het merk", *IRDI* 2009, 401-410.
30. LECLERCQ, J.F., "Merk (Benelux) toch hoe sterk ...", *RW* 2008, 624-674.
31. LERNER, T.E., "Playing the Blame Game, online: Who is Liable when Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?", *Pace Int'L. Rev.* 2010, 241- 267.
32. LINDEMANS, J.D., "Verhaalbaarheid van redelijke erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: 'even' geduld a.u.b.", *IRDI* 2009, 376-380.
33. MAEYAERT, P., "Bescherming van bekende merken: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", *IRDI* 2008, 231-243.
34. MAEYAERT, P., "De beschermingsomvang van een ouder merk in conflict met een identiek jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie.", *IRDI* 2008, 31-37.
35. MOLENAERS, S., "Het uitputtingsbeginsel in het merkenrecht", *IRDI* 2001, 4-15.
36. PBR, "Namaak is geen bijzaak", *Forward* 2011, afl. mei, 29-33.
37. PEDE, V., "Noot- Hof van Cassatie zet deur wijd open voor namaak van bekende merken", *RW* 2007-08, 1589-1593.
38. PETILLON, F., "Google googelt en ontgoochelt...", *IRDI* 2004, 224-233.
39. PUTS, A., "Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest", *TBH* 2007, 664-668.
40. RONSE, R., VERMANDELE, X., CORNU, E., MOTTET, A., VERHULST, M., "Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademark, Rapport Q 23 in the name of the Belgian Group", *Ing. Cons.* 2008, 328-348.
41. ROOX, K., "De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht (deel I)", *IRDI* 2007, 337-345.
42. SIMONE, J., "Holding the Landlord Liable, New tools for the Counterfeit Crackdown in China", februari 2008, *WIPO Magazine* 2008, 6-7.
43. THOUMSIN, P.-Y., "Don't shoot the messenger, L'arbitrage des conflits entre marques et liens commerciaux à la lumière des arrêts récents de la CJUE", *IRDI* 2010, 342-354.
44. VAN COUTER, Y., "Davidoff - Levi Strauss, De genadeslag voor de parallelhandel in merkartikelen van niet-EER oorsprong?", *Ing.-Cons.* 2001, 478.
45. VAN COUTER, Y., DHONT, H., "De Richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten: een Europese Storm in een Belgisch glas water?", *TBH* 2005, 699.
46. VAN DEN AKKER, B., "Fashion: merkgebruik in de mode?", *Bull BMM* 2010, afl. 1, 2-7.
47. VANHAUTE, I., "Eigen belang vs. Algemeen belang- botsende belangen in het merkenrecht", *IRDI* 2007, 110-132.
48. VANLEENHOVE, C., "De relevante consument in het merkenrecht, het mystieke wezen ontsluit", *IRDI* 2010, 354-357.
49. VANOVERMEIRE, V., "Over samenloop en uitputting, zijn we al aan de grens?", *IRDI* 2000, 80.
50. VERBRUGGEN, J., "Merkenrecht functioneel bekeken", *IRDI* 2001, 96-122.
51. VISSER, D.J.G., "Noot bij HvJ Eu 23 maart 2010, Google France", *Boek9.nl* 2010, 1-3.

52. WALL, D.S., LARGE, J., "JAILHOUSE FROCKS: Locating the public interest in policing counterfeit luxury fashion goods", *British Journal of Criminology* 2010, 27.
53. WILCOX, K., MIN KIM, H., SEN, S., "why do Consumers buy Luxury Brands?", *JMR* 2008, 1-46.
54. WIPO, "Consultation meeting on enforcement, existing needs for training and for development of enforcement strategies", Geneva, *WIPO/CME/2 Rev.2002*, afl. September, 23.
55. X, "Intellectual property in the fashion industry", *WIPO Magazine* 2005, afl. mei- juni, 16-19.
56. X, "Minnelijke schikking voor vrijkopen namaakgoederen", *NJW* 2011, 681-283.
57. ZHANG, N., "Intellectual Property Law in China: Policy and New Developments", *Annual Survey of Int'L & Comp.Law* 1997, vol. 4.1., 1-16.
58. ZONNEKEYN, G., "De directe werking van de TRIPS-overeenkomst- een stand van zaken", *IRDI* 2002, 132-147.

Internet

1. AIM, Position Paper, "On the amended proposal for a directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights", October 2006, http://www.aim.be/Documents/Positions_IP/IP_2006_criminal_sanctions.pdf, 1-10, geconsulteerd op 25 oktober 2011.
2. Anti-Counterfeiting,"praktische info", <http://www.anti-counterfeiting.be/info.asp?titel=Praktische%20Info>, geconsulteerd op 28 maart 2012.
3. ARIPO, www.aripo.org, geconsulteerd op 6 november 2011.
4. BASCAP, "Report on mission, achievements, work plan and membership", [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Prospectus_080512%20tfn%20(2).pdf), 14. Geconsulteerd op 25 maart 2012.
5. BASCAP, "2011 year in Review", <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-2011%20Year%20In%20Review.pdf>, 10. Geconsulteerd op 3 maart 2012.
6. Bazaar, The real deal, "Buyer beware, spotting a knock-off is more difficult than you may think. Use the checklist to avoid buying a fake", http://www.fakesareneverinfashion.com/the_real_deal.asp, geconsulteerd op 6 april 2012.
7. BBIE, Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, Intellectueel Eigendom, "Algemeen", <http://www.boip.int/nl/generalIP.html>, geconsulteerd op 18 maart 2011.
8. BBIE, "Merken beschermen in de Benelux, informatie voor ondernemers", http://www.kvk.nl/download/BBIE_Merk_NL_tcm14-177223.pdf, 1-20, geconsulteerd op 2 december 2011.
9. BBIE, "Merken beschermen buiten de Benelux, informatie voor ondernemers", https://www.boip.int/wps/wcm/connect/d086858045e79359aff4ffc2b49febbaa/BBIE_merkenbuitenBeneluxbrochure.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d086858045e79359aff4ffc2b49febbaa, 1- 16, geconsulteerd op 2 december 2011.
10. BBIE, "Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken", <https://www.boip.int/tmregisterhelp/nl/niceClassification.html>, geconsulteerd op 16 april 2012.
11. BBIE, "Wat is Intellectueel eigendom? Handelsnamen", https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/intellectual-property!/ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnICdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sgM_3gvBz9gmXHRQAJhzw7/, geconsulteerd op 29 februari 2012.
12. BOVÉ, L., "Douane controleert nog amper", *De Tijd*, 16 maart 2012, www.tijd.be, geconsulteerd op 16 maart 2012.

13. Brandhome, “1 op 2 Vlamingen koopt FAKE, resultaten FAKE onderzoek verrassend”, 31 oktober 2008, http://www.brandhome.com/files/PERS/Uitkomsten_FAKE_onderzoek.pdf, geconsulteerd op 12 november 2011.
14. Canadian Intellectual Property Office, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00002.html, geconsulteerd op 3 december 2011.
15. Chanel, “verkooppunten”, www.chanel.com, geconsulteerd op 24 maart 2012.
16. Christian Louboutin, “Stop Fake”, <http://www.stopfakelouboutin.com/en>, geconsulteerd op 24 maart 2012.
17. COLMAN, C., Law of Fashion, “Louis Vuitton sends absurd cease-and-desist letter to Penn Law over student event flyer (and more fun with trademark abuse!)”, 3 maart 2012, http://www.lawofffashion.com/blog/story/03/03/2012/121?goback=%2Eanb_77094_*2_*1_*1_*1_*1_*1 geconsulteerd op 5 maart 2012.
18. Davenport Lyons and Ledbury Research, “Counterfeiting Luxury; exposing the Myths report 2007”, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Counterfeiting%20Luxury%202007%20Report%20FINAL_Low%20Res.pdf, 30, geconsulteerd op 24 februari 2012.
19. DAVIS, J., “Is that bag Prada or Prado?: Protecting Fashion Industry Intellectual Property”, 17 augustus 2009, http://www.pattishall.com/pdf/8-17-09-Fashion_Law.pdf, 3, geconsulteerd op 13 maart 2012.
20. Direction Générale des douanes et droits indirects, “La douane contre le fléau de la contrefaçon, chiffres 2009”, 2010, <http://www.douane.gouv.fr/data/file/1249.pdf>, 5, geconsulteerd op 15 februari 2012.
21. Douane France, “Mission cyber-contrefaçon: signature de 2 nouvelles chartes”, 9 februari 2012, <http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4246>, geconsulteerd op 24 maart 2012.
22. Ecops, “Het Belgisch Online Meldpunt”, <https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=NL>, geconsulteerd op 25 maart 2012.
23. Europa, “Handhaving intellectuele eigendom, samenvatting Richtlijn 2004/48/EG”, 17 mei 2011, http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_nl.htm geconsulteerd op 23 maart 2012.
24. European Commission, European Anti-Fraude Office, OLAF, “Operation Sirocco”, http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/sirocco/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012.
25. European Commission, Enterprise and Industry, “The TransAtlantic IPR Portal”, http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm, geconsulteerd op 3 maart 2012.
26. European Commission, The EU Single Market, “The European Observatory on Counterfeiting and piracy”, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm, geconsulteerd op 13 maart 2012.
27. European Commission, the EU Single Market, “Real fake competition, EU competition in schools on counterfeiting and piracy”, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/real_fake_competition_en.htm, geconsulteerd op 18 maart 2012.
28. European Commission, Taxation and Customs Union Directorate General, “Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights 2009”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf, 39, geconsulteerd op 14 november 2011.
29. European Commission, Taxation and Customs Union, “Statistics of customs detentions recorded at the external borders of the EU 2010”,

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012.
30. European Commission, Taxation and Customs Union, “Commission initiatives for fighting counterfeit and other IPR infringements”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/commission_initiatives/index_en.htm, geconsulteerd op 14 maart 2012. European Commission, Taxation and Customs Union, “How can right holders protect themselves from counterfeiting and piracy?”, 7 februari 2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm, geconsulteerd op 20 maart 2012.
 31. European Commission, Taxation and Customs Union, “China”, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements/china/index_en.htm, geconsulteerd op 7 april 2012.
 32. European Commission, Taxation and Customs Union, “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2010”, 14 juli 2011, 32. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf, geconsulteerd op 1 november 2011.
 33. European Commission, “Statement by Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, on freedom of expression and information via the Internet, attempts to block websites, "three-strikes-laws", and ACTA”, 22 februari 2012, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/quote_statement_en.pdf, 2, geconsulteerd op 2 maart 2012.
 34. European Commission, Trade, “ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement final text”, 15 november 2010, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf, 27, geconsulteerd op 1 maart 2012.
 35. European Commission, Trade, “The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) fact sheet”, revised January 2009, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_140836.11.08.pdf, 5, geconsulteerd op 2 maart 2012.
 36. European Commission, Directorate-General for Trade, Press Release, “Update on ACTA’s referral to the European Court of Justice”, Brussels, 4 april 2012, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=795>, geconsulteerd op 5 april 2012.
 37. Europa NU, onafhankelijk en actueel, “De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”, http://www.europa-nu.nl/id/vidzgiczscyo/de_anti_counterfeiting_trade_agreement, geconsulteerd op 2 maart 2012.
 38. European Observatory on counterfeiting and piracy, “Corrective Measures in Intellectual Property rights”, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/corrective_measures_en.pdf, 118, geconsulteerd op 13 maart 2012.
 39. Europees Parlement, “ACTA: wie heeft het akkoord tot dusver ondertekend?”, 21 februari 2012, <http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/content/20120220STO38574/html/Parlement-staat-voor-cruciale-beslissing-in-ACTA-dossier>, geconsulteerd op 5 april 2012.
 40. Europees Parlement, “Parlement ontvangt petitie met 2,4 miljoen handtekeningen tegen ACTA”, 27 februari 2012, <http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/content/20120223STO39230/html/Parlement-ontvangt-petitie-met-24-miljoen-handtekeningen-tegen-ACTA>, geconsulteerd op 28 februari 2012.
 41. European Parliament, “ACTA: reasons for committee vote against referral to Court of Justice”, 28 maart 2012,

- <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120327IPR41978/html/ACTA-International-Trade-Committee-against-referral-to-Court-of-Justice>, geconsulteerd op 1 april 2012.
42. Europe Press Releases RAPID, “Trade mark protection in the EU gets much cheaper and easier to obtain”, IP/09/506, Brussel 31 maart 2009
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/506&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>, geconsulteerd op 27 februari 2012.
43. Europa Press Releases RAPID, “Commissaris Semeta op bezoek in China om de samenwerking op het gebied van douanecontrole te versterken en het probleem van namaak aan te pakken”, Brussel, 31 augustus 2010, IP/10/1079,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1079&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en>, geconsulteerd op 7 april 2012.
44. Europa Press Releases RAPID, “Transatlantic Economic Council: EU and US launch joint website against counterfeiting and piracy”, IP/10/1470, Brussel 17 december 2010,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1740>, geconsulteerd op 3 maart 2012.
45. Europa Press Releases RAPID, “Customs enforcement of intellectual property rights- frequently asked questions”, MEMO/11/327, Brussels, 24 mei 2011
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/327&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>
46. Europa Press Release RAPID, “All you want to know about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”, MEMO/ 10/508, Brussels 20 oktober 2010,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/508>, geconsulteerd 2 maart 2012.
47. Europa Press Releases RAPID, “Strijd tegen namaak, betere bescherming van intellectuele eigendomsrechten dankzij krachtiger optreden van de douane”, Brussel, 14 juli 2011,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=de>, geconsulteerd op 10 maart 2012.
48. Europa Press Releases RAPID, “Customs: EU and China agreements to strengthen cooperation on protecting Intellectual Property Rights and on preventing illicit imports of chemical substances used for synthetic drug production”, IP/09/193, Brussel, 30 januari 2009,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>, geconsulteerd op 7 april 2012.
49. Europa Press Releases RAPID, “Statement by Commissioner Karel de Gucht on ACTA”, MEMO/12/128, Brussel 22 februari 2012,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/128>, geconsulteerd op 2 maart 2012.
50. Europol, “Europol part of a successful operation against counterfeiting”, De Haag, 29 januari 2010, <http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr100129.htm>, geconsulteerd op 8 april 2012.
51. Europol, “Counterfeit products, why buying fakes can be bad for your health (and more)”, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/counterfeit_products_v2.pdf, geconsulteerd op 7 december 2011.
52. Europol, “Europol cautions citizens: counterfeit product can be potentially lethal”, 13 juli 2011, de Haag, <https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-cautions-citizens-counterfeit-products-can-be-potentially-lethal-1005>, geconsulteerd op 8 april 2012.
53. Europol, “Europol and Interpol enhance cooperation against counterfeiting to transform regional success into global action”, 20 september 2011, Madrid,

- <https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-and-interpol-enhance-cooperation-against-counterfeiting-transform-regional-suc>, geconsulteerd op 8 april 2012.
54. Fashion United 2009, “Statistieken modebranche Nederland”,
http://www.fashionunited.nl/Statistieken_modebranche_Nederland/, geconsulteerd 13 mei 2011.
59. Fashion United 2011, “Louis Vuitton klaagt The Hangover II aan” 28 december 2011,
http://www.fashionunited.be/News/Columns/Louis_Vuitton_klaagt_The_Hangover_II_aan_2011122814474/, geconsulteerd op 29 december 2011.
55. Federale gerechtelijke Politie- Directie economische en financiële criminaliteit, “Jaarverslag 2010”, 24 juni 2011,
www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/Ecofin2010_nl.php, geconsulteerd op 15 november 2011.
56. Federale gerechtelijke Politie- Directie economisch en financiële criminaliteit, “jaarverslag 2010”, 25 juni 2009, http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2008_ecofin_nl.pdf, geconsulteerd op 15 november 2011.
57. Federale Politie, “Federal Computer Crime Unit”, <http://www.polfed-fedpol.be/pub/brochures/pdf/FCCU-nl.pdf>, geconsulteerd op 25 maart 2012.
58. Flanders Fashion Institute, “Startersgids”,
http://www.ffi.be/sites/all/themes/ffi/pdf/startersgids_ffi.pdf, 1-115, geconsulteerd op 20 maart 2012.
59. FOD Economie, “Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2010”,
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_E7_2010_tcm325-136236.pdf, 125, geconsulteerd op 14 november 2011.
60. FOD Financiën, “Wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten”, <http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/namaak/wetgeving.htm>, geconsulteerd 18 maart 2011.
61. FOD Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen, “Namaak FAQ”,
<http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/namaak/faq.htm>, geconsulteerd op 11 maart 2011.
62. Folder ABAC-BAAN, de Belgische Associatie Anti-Namaak, verkregen via dhr. Ronald de Meersman en op te vragen via <http://www.abac-baan.be/uk/index.awp>, 1-6, geconsulteerd op 7 april 2012.
63. Frontier Economics, “The impact of Counterfeiting on Governments and Consumers, A report commissioned by BASCAP: executive summary”, 2009,
<http://www.icc.se/policy/statements/2009/BASCAP.pdf>, 11, geconsulteerd op 25 maart 2012.
64. GAGC, “About GAGC”, <http://www.gacg.org/Home/About>, geconsulteerd op 14 februari 2012.
65. GOMMEREN, M., “België loopt 9 miljard euro mis door namaakhandel”, 22 oktober 2007,
www.tijd.be, geconsulteerd op 24 maart 2012.
66. Gouvernement France. “Cyberdouane, un nouveau service pour lutter contre la cyberdélinquance”, 2 februari 2009, <http://www.gouvernement.fr/gouvernement/cyberdouane-un-nouveau-service-pour-lutter-contre-la-cyberdelinquance>, geconsulteerd op 24 maart 2012.
67. HAENTJENS, E., “Christian Louboutin verliest slag om rodeschoenzool”, Weekend Knack.Be, 12 augustus 2011, <http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/christian-louboutin-verliest-slag-om-rode-schoenzool/article-1195083214112.htm>, geconsulteerd op 7 oktober 2011.
68. HARDY, J., “Introduction, Intellectual property, the economy-and what is at risk”, Anti-Counterfeiting 2011- A global Guide,
<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/Intellectual%20property,%20the%20economy%20%E2%80%93%20and%20what%20is%20at%20risk.pdf>, 11-13. Geconsulteerd op 14 november 2011.

69. Harper's Bazaar, "Fakes are never in fashion", www.fakesareneverinfashion.com, geconsulteerd op 6 april 2012.
70. HOLMES, E., "The Finer Art of Faking it- Counterfeits are better crafted, duping even sophisticated shoppers", 30 juni 2011, *The Wall Street Journal Online*, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304791204576401534146929212.html>, geconsulteerd op 11 maart 2012.
71. IACC, "home", <https://iacc.org/>, geconsulteerd op 6 april 2012.
72. IACC, "Member benefits", <https://iacc.org/membership/member-benefits.php>, geconsulteerd op 6 april 2012.
73. IACC, White paper, "The negative consequences of international intellectual property theft: economic harm, threats to the public health and safety, and links to organized crime and terrorist organizations", January 2005, <http://counterfeiting.unicri.it/docs/International%20AntiCounterfeiting%20Coalition.White%20Paper.pdf>, 36, geconsulteerd op 4 mei 2012.
74. ICC Belgium, "Nieuwsbrief nr. 48 april 2011", <http://www.iccwbo.be/index.html?page=247&lang=nl>, geconsulteerd op 25 maart 2012.
75. ICC Belgium, "Convenant D&A en ICC Belgium", <http://www.iccwbo.be/index.html?page=164>, geconsulteerd op 2 november 2011.
76. ICC, "Business Community Lauds Countries' signing of the anti-counterfeiting trade agreement- organizations urge the rest of the negotiators to follow suit.", New York, 1 oktober 2011 http://www.ecta.org/IMG/pdf/10-1-11_acta_signing_final-2.pdf, 2, geconsulteerd op 25 maart 2012.
77. ICCF, "Verslag werkjaar 2007", www.presscenter.org/modules/pressrelease.../verslag2007_prod.pdf, 23, geconsulteerd op 16 april 2012.
78. Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, INDICAM, <http://www.indicam.it/>, geconsulteerd op 6 december 2011.
79. Interpol, "Interpol and Europol enhance cooperation against counterfeiting to transform regional success into global action", 20 september 2011, <http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/PR076>, geconsulteerd op 28 maart 2012.
80. Interpol, "Fact Sheet: Intellectual Property Crime", februari 2012, http://www.interpol.int/content/download/804/6655/version/13/file/Factsheets_EN_feb2012_FHT01.pdf, 2, geconsulteerd op 9 april 2012.
81. JAMAR, H., COLPIN, N., "Werelddouanedag, Stop Namaak en Piraterij", 26 januari 2007, fiscus.fgov.be/interfdan/nieuws/bestanden/070126nl.ppt, geconsulteerd op 24 maart 2012.
82. JAMET, M.A., "How can we increase consumer awareness on counterfeiting?" UNIFAB 27 february 2009, www.gacg.org/Content/Upload/Documents/MAJ%20Madrid%202009.pdf, geconsulteerd op 25 maart 2012.
83. L'Union des Fabricants, Association Française de lutte anti-contrefaçon, "La contrefaçon", http://www.stop-piracy.ch/documents/s10_contrefacon_unifab.pdf, 25, geconsulteerd op 25 maart 2012.
84. Markify Beta, "Detailed Trademark information from the official European Union Trademark Database (CTM), Delvaux 1829", <http://trademark.markify.com/trademarks/ctm/1829+delvaux/000974626>, geconsulteerd op 4 december 2011.
85. Modeonderwijs.be, "Studiemogelijkheden in het modeonderwijs", www.modeonderwijs.be, geconsulteerd 11 oktober 2011.

86. Moncler World, "Fake info", <http://www.monclerworld.ch/Fake.htm>, geconsulteerd op 24 maart 2012.
87. NAVARRO, B.A.G., "Commercial courts- would they make it easier for the right holders?" The Spanish case, www.gacg.org/.../COMERCIAL%20COURTS%20stocohlm%20%20.pdf, geconsulteerd op 30 april 2011.
88. NOBLE R.K., "The links between intellectual property crime and terrorism financing" 16 juli 2003, <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/links.pdf>, 11, geconsulteerd op 25 maart 2012.
89. OECD, "Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – November 2009 update, www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf, geconsulteerd op 6 december 2011.
90. OECD, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products- November 2009 update, http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34173_44088983_1_1_1_1,00.html, geconsulteerd op 6 december 2011
91. OHIM, The Trade Marks and Design Registration Office of the European Union, <http://oami.europa.eu>, geconsulteerd 18 maart 2011.
92. PEDE, V., "De zaak L'Oréal versus eBay: goed nieuws voor merkhouders", september 2011, http://www.eubelius.com/nl/spotlight/de_zaak_l_oreal_versus_eBay_goed_nieuws_voor_merkhouders, geconsulteerd op 25 november 2011.
93. THAKUR, M., "Leading Fashion Designers Join CFDA-eBay Fight Against Counterfeits", *International Business Times*, 22 maart 2012, <http://www.ibtimes.com/articles/317790/20120322/cfda-eBay-counterfeit-campaign-t-fake-fashion.htm>, geconsulteerd op 5 april 2012.
94. TERA consultants, "Building a digital economy", March 2010, <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital%20Economy%20-%20Exec%20Summary.pdf>, 8, geconsulteerd op 25 maart 2012.
95. VISSER, T., "The devil wears Louboutin... of YSL?", *Tijdschrift voor Marketing Mol/Blog*, 15 maart 2012, <http://www.molblog.nl/bericht/the-devil-wears-louboutin-of-ysl/>, geconsulteerd op 2 mei 2012.
96. World Trade Organization, "Understanding the WTO", juli 2011, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf, 121, geconsulteerd op 8 april 2012.
97. WIPO, "About WIPO", <http://www.wipo.int/about-wipo/en/>, geconsulteerd op 9 april 2012.
98. WIPO, "Madrid system for the international registration of marks", <http://www.wipo.int/madrid/en/>, geconsulteerd op 9 april 2012.
99. WIPO, "Database of Intellectual Property Legislative texts, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks", 27 juni 1989, <http://www.madridprotocol.info/ProtocolText.pdf>, geconsulteerd op 6 november 2011.
100. X, "Research Report on Consumer Attitudes and Perceptions on Counterfeiting and Piracy", BASCAP, 2009, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-Consumer%20Research%20Report_Final.pdf, 1-105. Geconsulteerd op 24 februari 2012.

Niet gepubliceerd bronnenmateriaal

1. Corr. Kortrijk 31 maart 2010, *onuitgeg.*, vonnis verkregen door R. De Meersman, ABAC-BAAN
2. Corr. Brussel 24 februari 2010, *onuitgeg.*, vonnis verkregen via Roland De Meersman, ABAC-BAAN
3. DE BRUYN, J. "Intellectual property protection for fashion: a good fit?", *ULg* 2009-2010, 92, *niet uitgeg.*

4. Activiteitenverslag Algemene Dienst Controle en Bemiddeling 2011, *niet uitgeg.* Verkregen door J. Swinnen, Taskforce Namaak.
5. Powerpoint presentatie FOD Economie, “Behandeling van klachten over namaak en piraterij door de FOD Economie, strijd tegen namaak in de praktijk”, 18. Verkregen door J. Swinnen, Taskforce Namaak.
6. Powerpoint presentatie van François Schwennike, “Echte Kopie of originele Namaak? Namaak bij Delvaux” verkregen door K. Bodard. Gegeven op de studienamiddag van het ICC Belgium op 22 november 2007.
7. Statistieken ABAC-BAAN 2010. Verkregen door R. De Meersman, managing director.

VII. BIJLAGEN

Algemene opmerking omtrent de bijlagen: aangezien de interviews een belangrijke bron vormen voor deze masterproef, worden zij hier aangehaald ter consultatie. Zij vormen een persoonlijke verwerking van de gesprekken die, zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk, neergeschreven zijn. Omwille van de omvang en relevantie worden enkel de vragen die in dit werkstuk verwerkt zijn, vermeld. Ten slotte valt het hierbij nog te vermelden dat sommige gesprekken al van meer dan een jaar dateren, waardoor er nu al aanpassingen gebeurd zijn, bijvoorbeeld omtrent de minnelijke schikking. Als laatste document wordt er ook nog de vragenlijst met het jonge modemerken “BEEN by D’Heygere” toegevoegd.

I. Interview Dhr. Luc Van De Velde- Poelman, FOD Financiën – 1 april 2011

1. Wat is de impact op het beleid van de Belgische douane sinds de douaneverordening van 2003 en de Belgische omzetting in de WNP?

De wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij heeft ervoor gezorgd dat het strafrechtelijke landschap volledig veranderd is. De bevoegdheden voor de douane zijn niet zozeer gewijzigd maar er is wel meer duidelijkheid gekomen. In de strafwet is er nu een duidelijke opsplitsing gekomen tussen enerzijds het douanemisdrijf waarvoor de douaneambtenaren bevoegd zijn en waar de procedure van de Wet Douane & Accijnzen gevolgd wordt. Anderzijds is er de inbreuk op het IE-recht, waarvoor het parket bevoegd is en de gemeenrechtelijke strafprocedure gevolgd wordt. Oorspronkelijk had de douane enkel een fiscale functie maar deze is met de loop der jaren uitgebreid naar controle op het intracommunautaire handelsverkeer, economische vergunningssystemen en bestraffingsmogelijkheden.

Evaluatie van de wet na drie jaar: goede functionering zonder intrinsieke problemen maar met strijdigheden nl. dubbele bestraffing problematiek. Aangezien zowel de douane als de strafrechter bevoegd zijn bij een samenlopend misdrijf (zowel douanemisdrijf als inbreuk IE-recht), dan moet de zaak tegelijk voor de rechtbank gebracht worden en moeten de onderzoeken op elkaar afgestemd worden. De tegenpartij kan dan echter makkelijker procedurefouten aanhalen die de zaak vertragen en compliceren in zijn voordeel (zie commentaar in de parlementaire stukken). Er bestaat hier echter geen objectieve studie over. Wat wel duidelijk is, is dat de wetgever een dubbele bestraffing beoogde: een normale douanesanctie bedraagt max. een jaar. Nu wordt er voor namaak tot max. drie jaar opgelegd. Dit is omdat men niet enkel de illegale handel maar ook de inbreuk zelf wil straffen. Wanneer er zowel sprake is van een douanemisdrijf als een inbreuk op een IE- recht, dan gaat de rechter doorgaans in de praktijk de zwaarste straf opleggen.

Positief element: door de opsplitsing in de strafwet is er voor de merkhouders meer duidelijkheid betreffende de bevoegdheden en rechtsmiddelen die ze kunnen invoeren waardoor hun positie versterkt wordt. In het geval er door de douane namaakgoederen aan de grenzen wordt tegengehouden, dan kunnen zij *ex officio* of op verzoek van de merkhouders handelen. In beide gevallen zal de verdere procedure afhangen van het initiatief van de merkhouders. Deze kan dan zowel beslissen om naar de rechtbank te stappen, de goederen vrij te laten door bv. niet te reageren, of ze te laten vernietigen op eigen risico en kosten. De douane is nooit aansprakelijk tenzij ze zelf een fout maakt (bv. de wettelijke termijn van 10 dagen die niet gerespecteerd werd.)

Voor de merkhouders is er echter de mogelijkheid om uit beide bestraffingsmethodes het beste te halen. In de eerste plaats is er bij namaakgoederen afkomstig buiten EU, de mogelijkheid om de verordening

op grond van het douanemisdrijf in te roepen en deze procedure te volgen. Dit heeft als voordeel dat de bewijslast voor de merkhouders licht is. Er moet enkel een vermoeden van namaak zijn. Het nadeel daarvan is echter wel dat de procedurekosten ten laste van de merkhouders komen. Daarnaast is er de mogelijkheid om klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling voor het parket op grond van inbreuk op het IE- recht, waardoor de merkhouders van zijn kosten bevrijd kan worden. Nadeel van deze procedure is dat de bewijslast zwaarder is. Er moet dan sprake zijn van een ernstig vermoeden en er moeten duidelijke aanwijzingen van inbreuk zijn. Door de wet kan de merkhouders deze methodes combineren en enerzijds genieten van de lichte bewijslast (douanemisdrijf) en anderzijds geen/beperkte kosten hebben (inbreuk IE recht), zonder het risico te hebben dat de goederen in de vrije handel terecht komen.

2. De douanewetgeving is specifiek gericht om de intracommunautaire handel van namaak goederen te bestrijden, welke bestrijding is er voor handel van namaak binnen EU?

Intracommunautair: vrije circulatie van de goederen binnen EU omwille van de regels van het vrij verkeer. De douane is dan nog enkel bevoegd om te controleren of er namaak is en heeft de mogelijkheid om deze in beslag te nemen. De verdere strafbaarstelling gebeurt dan enkel nog door het parket op grond van het IE- inbreuk. Het is dan ook niet langer de dienst administratie van financiën die hier zal optreden maar wel de FOD Economie.

3. Nood aan harmonisatie van het Europees strafrechtelijk kader?

Er zijn voorstellen gedaan maar deze worden nog steeds tegengehouden door discussies binnen de Raad en het Parlement. Het is vooral de Europese Commissie die groot voorstander is van een uniform strafrecht als eerste stap in de overname van bevoegdheden op nationaal vlak.

België heeft een strenge strafwetgeving en komt toch bij de top-drie landen waar namaak ingevoerd wordt. Dit is enerzijds door het belang dat de Belgische wetgever aan de strijd tegen namaak heeft gevestigd en anderzijds door de belangrijke invoerpunten van namaak die België heeft (bv. Antwerpen heeft sterke band met handelspartner China en Zaventem dat gekend is voor de invoer van nagemaakte medicijnen).

Op de vraag of er door gebrek aan uniformiteit een verschuiving is van de handelstrafieken, kreeg ik het antwoord dat het eerder aangewezen is om meer te kijken naar de parallellen in de handelsroutes bij georganiseerde misdaad. De mechanismen om goederen tot bestemming te brengen (zowel bij namaak als bij bv. wapens) is gelijkend. De handelsroute wordt dus minder bepaald door het verschil in strafmaat maar eerder door de gelijkenis met andere misdaadroutes.

4. Positie van de consument: niet strafbaar omdat deze niet handelt in het economisch verkeer. Is dit ethisch verantwoord?

Zowel in de handel van namaakgoederen binnen als buiten de EU, wordt de consument buiten het toepassingsgebied van de wet gesteld omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden van het economisch verkeer. Zolang er voor eigen gebruik aangekocht wordt, is er geen strafbaarstelling mogelijk.

Voor de verordening valt de persoonlijke bagage van de reizigers buiten het toepassingsgebied indien er sprake is van persoonlijk gebruik (geen handelskarakter) en een bepaalde waarde van de goederen niet te boven gegaan wordt (iets minder dan 900€). Op mijn vraag welke waarde hiermee bedoeld

wordt, namelijk de prijs waarvoor het namaakgoed gekocht werd of de prijs van het echte exemplaar, kreeg ik geen duidelijkheid. Er is m.a.w. geen vast systeem. Ook de notie 'economisch verkeer' moet telkens individueel bekeken worden.

Binnen de EU zijn er geen regels over de bagage, maar volgens Belgisch recht kan je als koper ook niet gestraft worden omdat ook hier het handelskarakter ontbreekt. Er moet hier wel bij opgemerkt worden dat dit niet geldt in alle EU landen, zo is er in Italië en Frankrijk wel bestraffing mogelijk als consument van namaakgoederen.

5. Private en publieke samenwerking: in hoeverre gaan modebedrijven zich engageren om namaak aan te pakken?

Modebedrijven kunnen preventief handelen door de douane, vooraleer er sprake is van in- uitvoer van namaakgoederen, met allerlei informatie in te lichten zodat deze gemakkelijker de goederen kan tegenhouden. Zo wordt er voor de Olympische spelen van 2011, een grote stroom van namaak sportgoederen verwacht. Sport- en modebedrijven kunnen preventief al een aanvraag doen die zes maand tot een jaar geldig is en onbeperkt verlengbaar. Er zijn ook alternatieve manieren om de samenwerking te bevorderen door bv. infosessies en studienamiddagen te organiseren en deze kunnen zowel van het bedrijf zelf als van de douane uitgaan.

6. Is de strafwetgeving inzake namaak van luxegoederen niet te verregaand? In hoeverre is inbreuk hiertegen van openbare orde zoals de wetgever bepaald heeft? Was het niet beter om een duidelijk onderscheid te maken tussen goederen die de veiligheid in gevaar brengen en goederen die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid zoals modenamaak?

In de WNP van 2007 wordt er inderdaad geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten namaak, elke inbreuk is strafbaar gesteld. De wetgever beoogde hiermee een zekere algemeenheid door te voeren. Maar voor bepaalde producten is er echter nog aanvullende wetgeving voorzien, zoals bij medicijnen, maar deze staan niet in de WNP. De algemene visie voor merknamaak van luxeproducten is dat de strafwet van 2007 voldoende is. Extra bestraffende wetgeving wordt niet als opportuun geacht omdat het inderdaad eerder om economische belangen dan volksgezondheid gaat.

7. Waarom wordt er steeds vernietiging van de namaakproducten nagestreefd? Zijn er geen goede alternatieven voorhanden zoals recyclage, schenking aan het goede doel voor handen?

Deze vraag is moeilijk omdat er veel meer bij komt kijken. Naast het feit dat vernietigen de goedkoopste optie is, moet er bij recyclage en andere vormen van 'second use' rekening gehouden worden met de productveiligheid, de belastingen, de kostprijs enz. Ook de vraag of het wel gerechtvaardigd is dat er uit 'second use' mogelijks winst gehaald wordt, zorgt voor discussie.

Er zijn wel al individuele initiatieven genomen waarvan enkele voorbeelden zoals bij Nike. Deze merkhouder heeft nagemaakte schoenen gerecycleerd tot kunstvloeren voor sporthallen. Ook al was dit een goed idee, toch is Nike hiermee gestopt omdat ze geen garantie kon geven over de veiligheid van de vloer aangezien ze de exacte samenstelling van de schoenen niet kon kennen. Hier kwam het aspect van de aansprakelijkheid van Nike dus bij kijken. Aangezien zij de kunstvloeren produceren, is het ook zij die het risico van aansprakelijkheid dragen. Wanneer een merkhouder de nagemaakte goederen wilt hergebruiken dan heeft ze daar ook toestemming van de douane voor nodig voor de belastingheffing.

8. Internet problematiek: in tegenstelling tot Frankrijk heeft België geen eigen cyber-dienst uitgaand van de douane om de handel in namaakgoederen aan te pakken. Wat doet België dan wel?

België heeft verschillende organen die zich bezig houden met namaak aanbidding op het internet: op het niveau van de douane is dit de gewone dienst van opsporing en controle, voor de politie is er het “FCCU”, Federal Cyber Crime Unie en op de dienst economie is er een internetscreening. De grote problematiek gaat over de wereldwijde strafbaarstelling van de aanbidding van namaak op internet aangezien het complex is na te gaan waar namaak aangeboden wordt en of dit daar dan ook strafbaar gesteld is. De douane kan alvast wel controle doen van alle post en exprespakketten. Zo kunnen goederen die op het internet besteld en met de post verstuurd zijn, wel perfect tegengehouden worden. Vervolgens zullen de “FCCU” en de dienst namaak economie kunnen optreden.

Er moet steeds nagegaan worden of de beschermde markt aangetast is. Er is Hof van Justitie rechtspraak over wat de beschermde markt nu precies inhoudt; moet alles wat binnen de EU binnengebracht wordt in beslag genomen worden of enkel hetgeen dat effectief op de EU markt gebracht wordt? Op vlak van de textielsector is er het arrest Montex en het arrest Ralph-Lauren Polo waarbij het hof voor de tweede strekking kiest.

II. Interview Meester Carl De Meyer, advocaat Hoyng Monegier- 5 april 2011

1. Wat is de algemene evaluatie van de wetten van 2007 bekeken vanuit de positie van de mode merkhouders?

Algemene opvatting is positief. Vooral de handhavingsrichtlijn heeft voor meer duidelijkheid en efficiëntie gezorgd voor de merkhouders. Door de richtlijn kunnen merkhouders inmiddels verdachte goederen onmiddellijk laten tegenhouden en hoeven ze niet meer eerst naar de rechtbank van koophandel. Meester De Meyer omschreef de richtlijn als een 'fantastisch instrument' want sneller, goedkoper en minder zware bewijslast voor de merkhouder.

De twee wetten (7 en 10 mei 2007) die de handhavingsrichtlijn van 2004 omgezet hebben, hebben daarentegen echter voor weinig grote veranderingen/vernieuwingen gezorgd. Er zijn wel aanpassingen door de richtlijn gebeurd maar het algemeen kader zoals de mogelijkheid van beschrijvend beslag was al voordien mogelijk en geregeld in voorgaande wetten.

2. Wat zou er nog veranderd kunnen worden om de positie van de mode merkhouders te verbeteren?

De wetgeving momenteel zit echt goed in elkaar. De merkhouder heeft voldoende mogelijkheden om inbreuken te gaan bestrijden. Het probleem zit echter in de volgende fase: de efficiëntie in de rechtspraak. België loopt hier in vergelijking met andere Europese landen zoals Nederland en Duitsland wat achter. Wij missen immers voldoende specificiteit en specialiteit in onze rechtspraak. De procedures duren te lang, er is een gebrek aan professionele balie en vaak ook aan voldoende gespecialiseerde rechters zelf. Dit mag zeker geen verwijt zijn t.a.v. de bestaande magistratuur want de zaken die zij moeten behandelen zijn al zo complex en uiteenlopend dat de technische capaciteit die bij intellectuele eigendomsrechten vereist wordt, van hen niet verwacht kan worden. Toch is er wel degelijk een probleem, want door het lange wachten op een uitspraak, zijn de namaakgoederen al voor enige periode in de handel en kan het kwaad al geschied zijn voor de merkhouder. Rechtsherstel gebeurt dan enkel nog door schadevergoeding maar dit is vaak niet voldoende. Meester De Meyer suggereerde de volgende oplossingen:

-MEER SELECTIE vooraleer het proces aan te vatten: de advocaat moet beter zijn cliënt gaan adviseren over de slaagkans van het proces waardoor er minder processen gaan gevoerd worden en de rechters ook meer tijd hebben om zich te specialiseren over de bepaalde zaak. In Nederland zijn er geen forfaitaire begrenzings aan het ereloon van de advocaat waardoor de financiële gevolgen voor de verliezende partij dus heel hoog kunnen oplopen. In België is het te betalen ereloon door de verliezende partij uit sociaal oogmerk beperkt maar dit heeft als nefast effect dat er veel te snel rechtszaken gevoerd worden. Er is dus nood aan een mentaliteitsverandering.

- Oprichten van GESPECIALISEERDE RECHTBANKEN die moeten zorgen voor een snelle en krachtadige uitspraak. Door een aparte rechtbank voor IE in te richten, kan aan het probleem van de langdurige en inefficiënte procedure een oplossing geboden worden.

3. Hoe staat de merkhouder t.a.v. de straffeloosheid van de consument?

Het is een heel delicate kwestie om de consument ook te gaan bestraffen. Voor de merkhouder is het steeds een evenwicht zoeken tussen hun prijzen niet te hoog te stellen en de consument niet te hard aan te pakken bij aankoop van namaak want zij zijn en blijven uiteraard de klant. Het is hypocriet om alle consumenten die ooit namaak kopen te gaan straffen want dit is onbegonnen werk en daarbij is er ook

het risico dat de consument ook het echte product niet meer gaat willen kopen. Je kunt dit vergelijken met distributieverdelers wanneer deze te hard aangepakt worden. Als zij vervolgd worden voor verkoop van namaak dan gaan ze het echte product ook niet meer gaan verkopen.

4. Vernietiging van namaakgoederen is de meest gebruikelijke, maar ook de beste optie? Hoe staan merkhouders van modemerken t.a.v. recyclage en 'second use' van in beslag genomen goederen?

Recyclage en 'second use' is een moeilijke denkpiste omdat dit heel gevoelig ligt bij de merkhouder. Deze alternatieven worden amper gebruikt omdat er een akkoord moet zijn van alle partijen (niet eenvoudig want meestal discussie over vergoeding) en de douane zijn toestemming moet geven. Daarnaast zal de merkhouder zelf ook meestal bezwaren hebben, omtrent de kwaliteit van het nagemaakte goed met angst voor schade aan het imago van het merk en de markten waar namaak impact op zal hebben.

III. Interview Christian De Buysscher, FOD Financiën- 20 oktober 2011

1. Impact van de 3 Belgische wetten van 2007 in de praktijk

Anno 2011 zijn er nog steeds geen uitvoeringsbesluiten gepubliceerd waardoor deze wetten nog niet in werking kunnen treden. De theorie is er dus wel al, maar de praktijk ontbreekt. Hieruit kan afgeleid worden dat het voor de regering van lopende zaken niet prioritair genoeg is om deze in werking te stellen. De douane werkt nu nog steeds met de EU verordening van 1383/2003 waarbij hun bevoegdheid beperkt blijft tot de in- en uitvoer en doorvoer in de EU. Terwijl via de wetten deze uitgebreid gingen worden tot het binnenland. De bevoegdheid van de FOD economie is nu ook nog niet geregeld, zij zullen nu enkel afstand vragen van de goederen om deze vervolgens te vernietigen. Er wordt m.a.w. ook nog geen minnelijke schikking toegepast.

Het grote verschil tussen nu en wanneer de wetten in werking zullen zijn, is dat het niet langer om een overtreding van gemeen recht zal gaan maar daadwerkelijk om een douanemisdrijf waarbij de douane zelf minnelijke schikkingen kan opleggen (boetes) en de FOD Economie in het binnenland de kleine markten en winkels zal gaan kunnen controleren. De merkhouder kan dan nog steeds de overtreders voor de rechtbank dagen, maar dan zal het voor de rechtbank van koophandel zijn. Er zal dan ook een tegenexpertise moeten gebeuren maar dan is de vraag, wie zal dat doen? De wetten zitten dus wel inhoudelijk goed in elkaar maar de vraag is of deze realistisch zijn in de praktijk. De verordening van 2003 is immers een efficiënt en handig instrument, via de wet zal er veel meer administratie bijkomen kijken.

2. Houding t.a.v. ‘second use’ van de nagemaakte goederen

Radicaal tegen want deze goederen zijn en blijven illegaal. De kans dat ze terug op de zwarte markt terecht komen is te groot; Het voorstel om ze te ontlabellen is te kostelijk en dus ook geen optie. Het is aan de Procureur des Konings om te beslissen of de goederen vernietigd worden, de merkhouder heeft hier geen inspraak in.

3. Douane-optreden vooral ex officio of ook op verzoek?

De douane handelt praktisch uitsluitend *ex officio*. De samenwerking met de merkhouder kan wel verbeterd worden doordat merken via een algemeen verzoek, de douane de bevoegdheid kunnen geven om de goederen voor 10 werkdagen tegen te houden. De Procureur des Konings komt vervolgens tussen om de vernietiging te bevelen (het parket komt steeds tussen behalve in auteurszaken). Het meest afschrikwekkende voor de merkhouder is nu echter dat alle kosten bij hem terecht komen (zowel procedure als vernietiging). Deze zullen dan wel recupereerbaar zijn wanneer het tot een proces komt voor de burgerlijke rechtbank maar het probleem hierbij is dat het tijdrovend en duur is. De wet brengt hier geen verbetering in omdat er voor de rechtbank van koophandel een expertise en tegenexpertise zal moeten gebeuren.

4. Sensibilisering van de consument bij modemerknamaak?

Deze opdracht ligt vooral bij de merkhouder, het is aan hem om de consument te overtuigen van de kwaliteit van zijn product en om de namaakversie niet te kopen. Ook de media kan een grote rol spelen in het aankoopgedrag van de consument. De overheid mag echter de persoonlijke bagage van de consument t.e.m. 430 € (geen duidelijkheid of het de waarde is van oorsprong of werkelijk product) en wanneer het niet voor commerciële doeleinden is, niet tegenhouden. De verordening schrijft immers

ook geen nultolerantie voor. Dit in tegenstelling tot Frankrijk waar men wel de consument gaat bestraffen omwille van het hebben van namaak.

5. Is er sprake van een efficiënte samenwerking tussen de publieke en de private sector?

Er is tussen de douane en de grote bekende merken een goede samenwerking; via het algemeen verzoek tot tussenkomst, worden er immers door de merkhouders gegevens verstrekt over hun producten zodat de douane deze makkelijker kan identificeren. Het gemakkelijkst is het werken via de vertegenwoordigingsassociaties zoals ABAC- BAAN of advocatenkantoren zoals LYDIAN, die in plaats van de merkhouders, optreden. Bij de grote luxemerken is het probleem immers dat de merkhouders zelf in het buitenland gevestigd zijn waardoor rechtstreeks contact moeilijker verloopt.

6. Hoe verloopt de samenwerking met de internationale organisaties?

Weinig tenzij met de WCO aangezien zij een goed IPR programma hebben. Het nadeel van deze organisaties is dat zij geen praktische macht hebben, zij zijn slechts doorgeefluiken aan de nationale instellingen die daadwerkelijk kunnen ingrijpen.

IV. Interview Dhr. Roland De Meersman, Managing director ABAC-BAAN- 3 november 2011

1. Hoe verloopt de werking van de organisatie concreet?

De VZW ABAC-BAAN werd opgericht in '95 op vraag van enkele Brusselse merkhouders om hen bij te staan in de strijd tegen de opkomende namaak problematiek. De organisatie gaat vertegenwoordigen t.a.v. de douane, ADCB en politie. Voor de douane is dit via een verzoek om op te treden van de merkhouder en voor de Politie en ADCB via een opsporingslijst van merken die mogelijks nagemaakt worden en wordt er gewerkt met experts.

De organisatie is gespecialiseerd in het administratieve luik bij de douane (werken met de vo. 1383/2003 waardoor het parket niet hoeft tussen te komen); en ze gaat de klachten behandelen en zelf namaak gaan opsporen door te werken met een eigen expert, die zowel winkels als markten gaat onderzoeken (op niveau FOD Eco en Politie). Momenteel wordt er gewerkt met Jacky Van den Driesse, KURAS BVBA, die zelf vroeger bij de federale politie tewerk gesteld was. ABAC-BAAN is ook bevoegd om de goederen te vernietigen. Doordat er gewerkt wordt voor verschillende merken, kan de vernietiging gebeuren in grotere hoeveelheden waardoor de kostprijs voor de merkhouder gedrukt wordt.⁶⁰⁴

De bevoegdheid van de organisatie om op te treden stopt wanneer de merkhouder zich burgerlijke partij wil stellen en een civiele procedure wil opstarten. Vanaf dan is het uitsluitend aan de advocatenkantoren om hen te vertegenwoordigen. Voor de luxemerkproducten zijn de bekendste Belgische advocatenkantoren ALTIUS (waarmee ABAC-BAAN een samenwerkingsakkoord heeft), GEVERS (Hermès, Ugg's) en LYDIAN (Burberry, Armani).

2. Zijn er ook modebedrijven lid?

Modemerkhouders vormen een groot deel van de ledenlijst, enkele voorbeelden ter illustratie op verschillende niveaus:

Sport: Lacoste, Nike, Puma, Bikkembergs, Tommy Hilfiger en Adidas.

Parfum: L'oréal (producent van o.a. Armani, Cacharel, Diesel, YSL); Lacoste, Davidoff, Hugo Boss.

Kleding: Louis Vuitton, Chanel, D&G, Polo RL, Céline, Dior Couture, Delvaux (accessories).

3. Wat zijn de verplichtingen waar een merkhouder moet aan voldoen voor er lidmaatschap mogelijk is?

Wanneer een modebedrijf lid wil worden van de VZW, dan moet ze eerst haar merk hebben laten registreren op nationaal niveau (Benelux merk) of gemeenschapsniveau (OHIM). Vervolgens bepaalt ze zelf of ze de bescherming, al dan niet preventief, wilt hebben van de organisatie. Dit is afhankelijk van het succes van het merk en de kans op namaak van haar goederen. Voor het eerste jaar van een nieuw lid en wanneer er minder dan 5 zaken per jaar zijn, wordt er een vaste vergoeding van 1000€ gevraagd; vervolgens €1350 (tussen de 5 en 20 zaken) en €2500 (meer dan 20 zaken). Per dossier en op basis van de in beslag genomen goederen wordt er dan nog een trimestriële variabele bijdrage gevorderd tussen de €80- €400.

⁶⁰⁴ De merkhouder betaalt bij abac-baan niet voor zijn persoonlijke vernietiging maar betaalt een jaarlijkse bijdrage en trimestriële variabele bijdrage naar gelang het aantal in beslag genomen goederen.

Voor een merk dat minder met namaak geconfronteerd wordt zoals Delvaux zal dit één zaak per jaar zijn maar voor toppers zoals Louis Vuitton volgen de inbreuken zich alleen maar op. Daarom wordt er voor de grootste merken een plafond van €30.000 opgelegd; bij Louis Vuitton, Chanel en Nike wordt dit plafond jaarlijks overschreden en zullen de overige kosten volledig op rekening van de organisatie zijn. Aangezien de kosten serieus kunnen oplopen gaan sommige merkhouders i.p.v. nultolerantie een aantal stuks van namaak opleggen vooraleer er opgetreden mag worden. Bv. bij Adidas zijn dit 15 stuks, terwijl dit bij polo RL en D&G er al sprake moet zijn van 100 stuks. Op die manier wordt de vrijheid gelaten aan de merkhouder om zelf hun beleid te bepalen.

Als advies aan een beginnend merk wordt er aangeraden om preventief voor één jaar lid te worden en een verzoek tot optreden in te dienen. Op die manier kan ze dan voor zichzelf de evaluatie en de noodzakelijkheid bepalen. Een lid kan ook een aantal jaar eruit stappen en vervolgens terug lid worden (bv. bij toenemende populariteit).

4. Hoe zorgt ABAC-BAAN voor de optimale dienstverlening?

ABAC-BAAN vertegenwoordigt zowel nationale als internationale bedrijven. Om hun leden en zichzelf zo goed mogelijk te informeren en actueel te blijven, is ze lid van AIM en GACG. Deze internationale organisaties zijn immers interessante informatie bronnen en wisselen ‘best practices’ uit. Daarnaast is ABAC-BAAN ook partner van de nieuwe stichting “*Neen aan namaak en piraterij*” die een samenwerking is van het ICC Belgium en de FOD Douane en Accijnzen, aangezien de vzw ook belang hecht om de consument goed te informeren en te sensibiliseren.

5. Opmerkingen over de bestaande overheidsstructuur

Sinds 2010 werd de Cel Namaak van de federale politie opgeheven. Dit is een spijtige zaak omdat zij diende als centraal punt voor informatie en technische opleiding tav de lokale politie. Nu komt al hun werk op de nek van de FOD Economie en deels ook van de vzw. Voorstel De Meersman: i.p.v. de Cel op te doeken was een betere verdeling van kleine en grote zaken tussen FOD Economie en de Cel een meer aan te raden oplossing geweest.

Een hele grote vernieuwing en verbetering van de merkhouders zelf zou zijn als er een nieuwe verordening komt zoals werd voorgesteld door de EU Commissie waarbij de parallelle import ook tegengehouden wordt. Nu kan deze enkel bestreden worden op basis van de Belgische parallel import wet maar deze procedure is heel duur en is in strijd met de douane procedure van art. 12 vo. 1383/2003.

V. Interview mevr. Katia Bodard, ICC Belgium- 3 november 2011

1. Wat houdt de stichting “Nee aan namaak en piraterij” in en sensibiliseert ze de consument ook tegen modemerkennamaak?

De stichting “*Nee aan namaak en piraterij*” werd pas in de pers gebracht op 16 juni 2011 en is dus zeer recent. Het is een samenwerking tussen het ICC Belgium en de FOD Douane en Accijnzen met als doelstelling sensibilisering van de consument, opleidingen organiseren en optreden als meldpunt van bedrijven met problemen op het vlak van namaak. Binnenkort komt er een Staten Generaal waarin de focuspunten uitgelegd worden. Voor 2012 zal de nadruk gelegd worden op geneesmiddelen en Olympische spelen. Dit wil niet zeggen dat namaak van modemerken minder belangrijk is maar nu wordt er gekeken naar een combinatie van belang, actualiteit en prioriteit.

Door de consument nu te sensibiliseren voor het gevaar van nagemaakte geneesmiddelen, wil men die afkeer voor namaak ook doortrekken naar andere sectoren. Gezondheid is echter de meest gevoelige factor voor de consument en daarom begint men met deze aan te halen.

Het is echter heel belangrijk om de consument voor ALLE namaak te sensibiliseren. Je hebt immers nooit zekerheid van de oorsprong van het product, en bij gevaarlijke of slechte kwaliteitsgoederen wie is er dan verantwoordelijk voor?

1. Hoe is de Taskforce georganiseerd binnen de FOD Economie en hoe verloopt haar werking?

De Taskforce Namaak is op 1 oktober 2007 in werking getreden als gespecialiseerde dienst binnen het centraal bestuur van de FOD economie te Brussel. De FOD Economie is opgebouwd uit verschillende eenheden waaronder E7, de algemene inspectiedienst, ADCB. Deze dienst bevat een aantal directies verspreid over Gent-Leuven-Charleroi-Antwerpen-Luik die algemene controles voeren op alle soorten economische wetgeving. De Taskforce is, in tegenstelling tot deze directies niet algemeen maar specifiek gericht op de handhaving van namaak. Er zijn 7 controleurs/inspecteurs in Brussel, die op hun beurt ook beroep kunnen doen op de algemene directies. In totaal bevat de Taskforce 14 medewerkers waarvan de focus dus in Brussel is gevestigd.

2. Impact wetgeving 15 mei 2007 en KB 20 oktober 2011 inzake de minnelijke schikking?

Beiden spelen een grote rol inzake de bevoegdheid van de Taskforce:

Vooreerst is het door de WNP dat de FOD Economie de verruimde bevoegdheid heeft gekregen om namaak binnen de grenzen aan te vechten en dat de Taskforce opgericht werd. Het belangrijkste gevolg hiervan in de praktijk is dat er sinds de WNP geen voorafgaande klacht meer moet zijn vooraleer er opgetreden kan worden; de Taskforce treedt nu voor 1/3 op als gevolg van klacht door de merkhouders, 1/3 op eigen initiatief en 1/3 op aanbeveling van andere instanties.

Wanneer er een merkhouders op de hoogte gesteld wordt van namaak dan is dit via een hele reeks tussenpersonen zoals vertegenwoordigingsorganisaties zoals ABAC-BAAN, of advocatenkantoren zoals LYDIAN. Vooraleer er vervolgens klacht wordt ingediend, zal er vaak ook nog tussenkomst zijn van privé detectives die het vooronderzoek op zich nemen. Wanneer vervolgens klacht ingediend wordt, start de Taskforce een dossier op en voert ze verdere opzoeken uit en kan ze verhoren afnemen. Wanneer de Taskforce op eigen initiatief onderzoeken stelt dan zal dit op markten en beurzen zijn maar ook groothandels en kleinere winkels worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit na melding van politiediensten. De bevoegdheid van de Taskforce is flexibel doordat ze door de wet heel ruim in haar opsporing mag gaan (art. 18 en 19 WNP). Zo mag ze ten allen tijde winkels en opslagruimten gaan controleren en heeft ze voor bezoek aan een bewoonde woning geen huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter nodig, maar een visitatie verkregen door de politierechter. Het voordeel hiervan is dat een visitatie makkelijk te verkrijgen is, dit in tegenstelling tot de moeilijke procedure bij de onderzoeksrechter.

Eenmaal een dossier geopend is, zijn er drie mogelijkheden voor de Taskforce: ofwel een PV van waarschuwing opstellen (vaak in geval van kleinere overtredingen), ofwel een PV opstellen en doorsturen naar het parket, ofwel een voorstel van minnelijke schikking opstellen.

Het heeft echter tot 20 oktober 2011 geduurd vooraleer deze laatste mogelijkheid daadwerkelijk uitvoerbaar was omdat het KB op zich liet wachten. Dit kwam door de moeilijke regeringsvorming en de vele discussies omtrent de kosten van opslag, transport en vernietiging van de namaakgoederen. Nu is deze opgelost door een cascade systeem in te richten die de kosten in de 1^e plaats bij de inbreukmaker legt en pas in de laatste plaats bij de merkhouders zelf. Vroeger was er hier veel onzekerheid over en kwam de kost (waarbij deze van opslag en transport het zwaarst doorwegen) vaak bij de staat terecht. Het KB heeft dus gelukkig de nodige duidelijkheid hierover gebracht.

In de tussenperiode tussen de WNP en het KB, gebeurden bijgevolg geen minnelijke schikkingen en dit zorgde voor de nodige kritiek van de overheidsinstanties omdat de wet niet uitvoerbaar was en er enkel PV's konden worden opgesteld die doorgestuurd werden naar het parket. Op hun beurt zorgde dit voor verdere overbelasting van het parket met bijgevolg seponering waardoor er een zekere straffeloosheid kwam voor deze inbreuken.

Nu het KB er gekomen is, is deze mogelijkheid er wel maar is er in de praktijk hier helaas nog niet veel toepassing van. Dit komt doordat het KB twee voorwaarden opstelt vooraleer er tot minnelijke schikking kan overgegaan worden: in de eerste plaats, moet er vrijwillig afstand gedaan worden van de nagemaakte goederen en ten tweede moet de merkhouder afstand doen van zijn klachtrecht. Dit laatste is echter problematisch omdat er achter de merkhouder een reeks tussenpersonen staan die geldgewin nastreven bij een strafprocedure zoals de advocatenkantoren. Hierdoor is de merkhouder geneigd om geen afstand te doen van zijn klachtrecht en kan er dus geen minnelijke schikking voorgesteld worden.

Swinnen betreurt deze praktijk want ook al krijgen de merkhouders niet zelf een deel van de geldboete in handen, er is wel een zekere straf voor de inbreukmakers. Terwijl in het geval van strafprocedure de kans heel groot is dat het parket de zaak niet aanziet als prioriteit en seponereet waardoor er niet alleen geen schadevergoeding is, maar ook geen strafsancie. Indien het parket niet seponereet en daadwerkelijk overgaat tot vervolging (slechts 5% van alle ingediende PV's!) dan moet er als merkhouder ook nog veel geduld zijn, rekening houdend met de traagheid van de justitie en het gebrek van expertise bij de rechtbanken. Want ook dit laatste is volgens Swinnen problematisch: namaak is geen prioriteit en de rechtbanken zijn niet gespecialiseerd in deze materie waardoor de uitspraken sterk variëren! De WNP is nog te recent om al ingeburgerd te zijn bij de doorsnee strafrechtbank.

Algemeen besluit: de merkhouder heeft er dus wel degelijk baat bij om afstand te nemen van zijn klachtrecht want anders is er de grote kans dat de inbreukmaker helemaal niet gestraft wordt en dit doet de namaakhandel alleen maar verder doet toenemen! Pas wanneer de inbreukmaker hiervoor voldoende gesensibiliseerd is, zal het KB daadwerkelijk effectief zijn, wat een belangrijke stap betekend in de strijd tegen de namaakhandel.

3. Hoe verloopt de samenwerking met de douane, de merkhouder, andere instanties?

In de eerste plaats heeft de merkhouder er groot belang bij om de taksforce te informeren over hoe namaak onderscheiden kan worden van de originele goederen. Hiervoor worden er dan vaak workshops uitgaand van merkhouders georganiseerd en deze samenwerking verloopt vlot.

In de tweede plaats moet er opgemerkt worden dat er (te) weinig samenwerking is met de douane. Dit komt vooral omdat er duidelijk onderscheid is tussen namaak aan de grens (douane bevoegdheid) en namaak in het binnenland (FOD Economie); slechts zelden wordt een dossier van de douane overgebracht aan de FOD Economie. Toch wordt een verbeterende informatie uitwisseling wel degelijk gestimuleerd door de directeur generaal van de FOD economie maar hierover is weinig duidelijkheid.

Tenslotte is samenwerking met andere instanties zeker interessant maar op internationaal niveau gebeurt dit vooral op douanevlak. Zo is "The Observatory" vooral een meldpunt voor douaneinformatie uitwisseling en intern verkeer, wat ook logisch is.

Met Europol heeft de FOD economie wel nog nauw contact omdat het vroegere hoofd van de Cel Namaak van de federale politie, Chris van Steenkiste, daar nu tewerkgesteld is.

4. Wat is het grote verschil tussen het optreden van de douane en de ADCB inhoudelijk?

De douane haalt haar bevoegdheden op grond van de douaneverordening 1383/2003 en de FOD economie op de WNP van 15 mei 2007. De FOD economie mag enkel aan de merkhouders algemene gegevens over de inbreuk meedelen zoals regio en hoeveelheid goederen en de plaats (winkel, markt, groothandel...). Pas wanneer deze zich burgerlijke partij stelt, is verdere gegevens toekenning mogelijk. Dit in tegenstelling tot de procedure bij de douane, daar krijgt de merkhouders van zodra er sprake is van vermoedelijke inbreuk, alle identiteitsgegevens van de inbreukmaker.

5. Mening “second use”.

Bijna alle goederen worden vernietigd want het moet zeker en vast vermeden worden dat deze terug op de markt terecht komen. De FOD Economie ambtenaren hebben echter wel de bevoegdheid om een ‘andere bestemming’ toe te kennen aan de goederen maar dit wordt niet toegepast omdat de kosten van research, verwijdering logo's, voldoen aan kwaliteitsnormen te hoog oplopen en er geen zekerheid is wie de verantwoordelijkheid dan draagt van deze goederen.

Er wordt nu wel geopteerd om deze goederen op een zo ‘ecologisch’ vriendelijke wijze te vernietigen. In tegenstelling tot vroeger waarbij alle goederen in ieder geval in de verwarmingsoven terecht kwamen, wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van pallets (verwarmingselementen) en andere duurzame methodes.

6. Verschil in handhaving van nagemaakte schadelijke goederen en mode merkgoederen?

Ook al gaat het bij modemerkgooderen niet zozeer over de veiligheid, toch treedt de Taskforce hier tegen op omdat het vrijwaren van de concurrentie en de vrije economische markt, ook een taak van openbare orde is. Er is dus geen verschil in behandeling omdat de namaaksector op verschillende niveaus schade toebrengt waarbij alle elementen beschermd moeten worden.

7. Vergelijk handhavingstrategie buurlanden? Hoe is de positie t.a.v. de nultolerantie zoals in Frankrijk?

Over de nultolerantie van Frankrijk was Swinnen niet enthousiast want dit zou praktisch onbegonnen werk zijn en behoren tot de allerlaagste prioriteit van de politiediensten. De WNP viseert dan ook nooit de consument maar enkel diegene die met kwaadwillig opzet goederen in het verkeer brengen. Het is volgens hem dan ook veel interessanter om de illegale handel, het witwassen van geld en netwerken aan te vechten i.p.v. de kleine consument te viseren.

VII. Vragenlijst “BEEN By d’Heygere”



BY D’HEYGERE

- 1. “Been by d’Heygere” is een nieuw beloftevol modemerk, in hoeverre hebben jullie al nagedacht over de bescherming van jullie logo “Been by d’Heygere” als merk? Of een andere vorm van intellectuele eigendomsbescherming (vb design bescherming van de leggings)?**

Antwoord

Ik heb er inderdaad al over nagedacht. Maar zoals je het mooi geformuleerd hebt in uw vraagstelling, zijn wij een beloftevol modemerk. Dus op dit moment is dit nog niet aan de orde. Ik heb mij wel al geïnformeerd. Het FFI (Flanders fashion institute) organiseerde recentelijk een seminarie over intellectuele eigendomsrechten, waaraan ik deelgenomen heb.

Het logo heb ik nooit willen beschermen, want we hebben verschillende logo’s en in de toekomst zullen er nog bijkomen... graag had ik een patent gepakt op de prints.

- 2. Het idee van “BEEN” komt van het lichaamsdeel been, hoe hebben jullie nagedacht over het ontwerp van jullie logo? Zit er een zekere marketingstrategie achter het ontwerp**

Zoals je kunt merken is het ontwerp jong, fris en speels. Dit past bij onze producten. Dus ja als het linken van het logo met een product een marketingstrategie is, dan hebben we er één. Doordat we verschillende lettertypes mengen, kunnen we daar blijven meespelen, we zitten niet vast aan één logo.

- 3. In hoeverre staat jullie logo op de kledij vermeld?**

Het logo bevindt zich op de verpakking en binnenin onze producten (gestempeld).

- 4. Vinden jullie het van groot belang dat de consument automatisch de link legt tussen de leggings en het logo of is eerder de link met de merknaam “BEEN by d’Heygere” van belang?**

Aan de hand van de naam de welke inderdaad verwijst naar het lichaamsdeel been, zullen mensen wel rap geneigd zijn om de link tussen de naam “BEEN by d’Heygere” en ‘leggings’, maar wat ons vooral nauw aan hart ligt is dat onze logo een bepaalde uitstraling draagt dewelke overeenkomt met onze producten. Als de mensen ons logo tegenkomen dan moeten zij bij wijze van spreken denken. “*Wauw this brands looks nice*” (en dit enkel door het logo te zien). Ik vind het belangrijkste dat de mensen het product met de naam linken (ik vind het logo minder van belang)

- 5. Zijn jullie voldoende geïnformeerd over de belangen van het registreren van jullie logo als merk? Hebben jullie al nagedacht over registratie binnen de Benelux of ook al verder op EG/ Internationaal niveau?**

Ja zeker en vast. Op dit moment hebben we besloten om dit nog niet in ons beperkt budget op te nemen want kosten /baten afweging. Wat wij ons vooral afvragen is wat het nut daarvan is, vermits we ons vooral vragen stellen bij de afdwingbaarheid. Stel je bijvoorbeeld voor dat ons merk geregistreerd

is in China. En een producent in China maakt ons product na. Ok we zijn geregistreerd maar dan duizenden euro's aan Chinese advocaten? Ik vind het registreren van ons logo nutteloos omdat ons logo constant veranderd.

6. Werd er tijdens de mode opleiding aandacht geschonken aan intellectueel eigendomsrecht?

Neen.

7. Indien jullie al geregistreerd hebben of er nog mee bezig zijn; is de procedure om jullie merk te laten registreren ingewikkeld? Wat is de kostprijs en hoe lang duurt de registratie? Is het moeilijk om aan de voorwaarden te voldoen? Is de procedure voldoende duidelijk en zijn er grote verschillen tussen registratie Benelux- EG niveau?

We weten dat het toch tamelijk kostelijk is. En dat je bv keuze hebt tussen Benelux, de rest van Europa, Azië, (Ik weet niet of het al bestaat, maar een depot voor heel Europa zou toch wel handig zijn).

8. Hebben jullie juridische begeleiding genomen om jullie merk te laten beschermen of is het mogelijk om alles zelf te doen?

Nog geen begeleiding.

9. Is er al een vorm van namaak geweest waar jullie van op de hoogte zijn en waartegen jullie gereageerd hebben?

Nog niet en reageren zou waarschijnlijk nutteloos zijn aangezien de hoge kostprijs van een procedure...

Anderzijds blijft het natuurlijk een compliment om gekopieerd te worden.

10. Wat is volgens jullie de beste manier om de consument te overtuigen om het originele merk te kopen?

Ik denk dat onze potentiële kopers, sowieso het originele merk zullen kopen. Al degene die de namaak dragen, zouden sowieso niet het originele merk gekocht hebben.

11. Hebben jullie er al aan gedacht om lid te worden van de Belgische anti- namaakorganisatie ABAC-BAAN of van de Belgische textielfederatie CREAMODA die aan belangenvertegenwoordiging van de modebedrijven voldoet? Waar ligt volgens jullie het voordeel van zulke organisaties? Is hun werking nuttig en is de verhouding prijs-kwaliteit gerechtvaardigd?

Neen nog niet. Het is nog te vroeg. We zijn op dit moment nog bezig met een sterk merk aan het uitbouwen.

Ik had daar nog nooit van gehoord

12. Waar ligt de grote moeilijkheid volgens jullie om als beginnend modemerken handhaving/bescherming af te dwingen?

De kostprijs!

13. Hebben jullie een bepaald budget voorzien om jullie merk te beschermen en de handhaving af te dwingen?

Nog niet in ons beperkt budget opgenomen.

14. Werken jullie op de een of ander manier samen of wisselen jullie met andere modebedrijven informatie uit over hoe je namaak kan aanpakken?

Neen.

15. Wat vinden jullie van de samenwerking politie- douane- justitie?

Geen idee.