



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk

Schaafsma, S.J.

Citation

Schaafsma, S. J. (2016). Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2016(6), 398-407. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/46390>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/46390>

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

Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk

IER 2016/60

Which court has international jurisdiction to hear claims in respect of an infringement of an intellectual property right via the Internet? Where does such an infringement take place, where is the locus delicti? Should such an infringement be qualified as a 'cross-border' tort?

These are the central questions dealt with in this article. The focus is on Article 7(2) of the Brussel I bis Regulation and a series of five decisions by the European Court of Justice. In these decisions, commencing with the 2012 Wintersteiger-decision, the Court has outlined its approach to these questions, discerning within the locus delicti between a place of the causal event giving rise to the infringement (locus actus) and a place where the alleged damage occurred (locus damni). This article seeks to analyse and evaluate the Court's approach and to identify the remaining outstanding issues.

I. Introductie: de grensoverschrijdende onrechtmatige daad

1. In de Duits-Nederlandse grensstreek vindt een incident plaats. Een boze boer beschiet, vanaf de Nederlandse kant van de grens, het hinderlijk hinnikende paard van zijn buurman in de weide in Duitsland. Klassiek voorbeeld van een zogeheten 'grensoverschrijdende' onrechtmatige daad. Zo'n onrechtmatige daad levert in het internationaal privaatrecht een probleem op: waar moet zij worden gelokaliseerd? Die vraag doet zich bijvoorbeeld voor in het bevoegdheidsrecht: artikel 5 sub 3 Brussel I-Verordening², thans artikel 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening³ verklaart de rechter van de plaats van de onrechtmatige daad bevoegd (het 'forum delicti').⁴ En de vraag doet zich ook voor in het

conflictenrecht, waar de onrechtmatige daad volgens de klassieke conflictregel wordt beheerst door het recht van het land waar zij heeft plaatsgevonden (de 'lex loci delicti').⁵ In beide gevallen wordt afgestemd op de plaats van de onrechtmatige daad, op de 'locus delicti'.

Waar heeft zo'n onrechtmatige daad precies plaatsgevonden, wat is de locus delicti? Het probleem in het voorbeeld van de schietende boer is dat de locus delicti is gesplitst: elementen van de onrechtmatige daad zijn verspreid over verschillende landen. De onrechtmatige handeling (het beschieten) vindt plaats in het ene land (het 'Handlungsort' ofwel de 'locus actus'), terwijl de schade (gewond paard) intreedt in een ander land (het 'Erfolgort' of de 'locus damni'). Bij een 'gewone' onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een verkeersongeval, vallen die elementen geografisch samen: handeling (aanrijding) en schade (aan de aangereden auto) vinden plaats op dezelfde plaats. Bij de grensoverschrijdende onrechtmatige daad is dat niet het geval.

2. Het probleem van de 'gesplitste' locus delicti is een bekend vraagstuk in het internationaal privaatrecht – en er zijn al oplossingen voor gegeven.⁶ In de context van het Europese bevoegdheidsrecht besliste het Hof van Justitie in een van zijn eerste uitspraken over het oude EEX-Verdrag, in de *Kalimijnen*-zaak, dat de in artikel 5 sub 3 van dat verdrag bedoelde locus delicti in zo'n geval aldus moet worden verstaan dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden (locus damni), als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis (locus actus) is bedoeld. Daaruit volgt, aldus het Hof, dat de verweerder ter keuze van de eiser kan worden opgeroepen voor de rechter hetzij van de plaats waar de schade is ingetreden (het 'forum damni'), hetzij van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt (het 'forum actus').⁷ In de context van het conflictenrecht heeft de Europese wetgever in de Rome II-Verordening de knoop anders doorgemaakt, namelijk ten faveure van (het recht van het land van) de locus damni.⁸

1 Prof. mr. Sierd J. Schaafsma is hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer in het Gerechtshof Den Haag. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

2 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *PbEG* 2001, L 12/1 ('Brussel I-Verordening', ook: 'EEX-Verordening').

3 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), *PbEU* 2012, L 351/1, gewijzigd door Verordening (EU) nr. 542/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof, *PbEU* 2014, L 163/1 ('Brussel I bis-Verordening', ook: 'EEX-Verordening II').

4 De bepaling spreekt in dit verband over de 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen'. De term 'schadebrengende feit' is wat ongelukkig omdat zij ook kan worden begrepen als de plaats van de handeling (locus actus). Bedoeld is echter de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden (locus delicti).

5 Zie bijvoorbeeld art. 3 lid 1 van de (oude) Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, *Stb.* 2001, 190.

6 Ook wel 'meervoudige locus' of 'bilocale onrechtmatige daad' genoemd, zie J.A. Pontier, *Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen*, Praktijkreeks IPR Deel 16, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2015, p. 96. In deze publicatie wordt gesproken over 'gesplitste locus', vgl. L. Strikwerda, 'Van lex loci delicti naar lex loci damni', *WPNR* 2008, p. 994.

7 HvJ EG 30 november 1976, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166, NJ 1977/494, m.nt. J.C. Schultsz (*Kalimijnen*). Art. 5 sub 3 EEX-Verdrag is de voorganger van art. 5 sub 3 Brussel I-Verordening en art. 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening. Deze bepalingen zijn, voor zover van belang voor dit artikel, equivalent. In dit artikel wordt daarom omwille van de eenvoud alleen verwezen naar art. 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening.

8 Die heeft hij zelfs op de troon geplaatst als hoofdregel: art. 4 lid 1 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (*Rome II*), *PbEU* 2007, L 199/40 (*Rome II*). Een keuzerecht voor de gelaedeerde is opgenomen in art. 7 over milieuschade.

Is de grensoverschrijdende onrechtmatige daad een zeldzaam geval, een casus waar vooral liefhebbers van het internationaal privaatrecht zich op uitleven? Het voorbeeld van het beschoten paard is tenslotte een zeldzame casus. Toch heeft het verschijnsel 'grensoverschrijdende onrechtmatige daad' een grote vlucht genomen door de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat in verschillende typen onrechtmatige daden een gesplitste locus heeft ontwaard.⁹ Niet alleen in de milieu onrechtmatige daad¹⁰, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om productaansprakelijkheid¹¹, om schending van persoonlijkheidsrechten door onrechtmatige publicaties (smaad)¹² en om prospectusaansprakelijkheid.¹³ Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het Hof een gesplitste locus ziet in het geval van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht – en daarover gaat dit artikel. In een serie van tot nu toe vijf arresten heeft het Hof zijn gedachten daarover ontvouwen. Doel van dit artikel is deze rechtspraak van het Hof te analyseren en te evalueren. Daartoe wordt eerst ingegaan op het al dan niet grensoverschrijdende karakter van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht (II), vervolgens worden de uitspraken van het Hof besproken (III), waarna wordt getracht tot een synthese en kritische evaluatie van de huidige stand van zaken te komen (IV), waarbij ook de lacunes in het door het Hof opgerichte bouwwerk worden geïdentificeerd.

II. Een grensoverschrijdende inbreuk?

3. De schietende boer levert een duidelijk, klassiek voorbeeld op van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad. Wat nu in geval van een grensoverschrijdende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht? Stel dat een bepaald logo in Duitsland merkenrechtelijk is beschermd en dat iemand in Nederland dat logo plaatst op zijn website die ook in Duitsland toegankelijk is. Is dat een grensoverschrijdende inbreuk, bestaande uit een handeling in Nederland en schade in Duitsland? Dat is een fundamentele vraag, waarover men verschillend kan denken.¹⁴

4. Een benadering die is geënt op de kenmerken van het intellectuele-eigendomsrecht, leidt tot een ontkennend antwoord. Kenmerk van intellectuele-eigendomsrechten

is dat het in de kern steeds gaat om handelingen: handelingen die zijn voorbehouden aan de rechthebbende, zoals vervaardigen, openbaar maken en in het verkeer brengen. Kenmerk van intellectuele-eigendomsrechten is ook dat zij territoriaal afgebakende rechten zijn. Zij hebben betrekking op een bepaald grondgebied, ze zijn verleend voor een bepaald grondgebied. Dat geldt zowel voor industriële-eigendomsrechten zoals merkrechten en octrooirechten, als voor auteursrechten. De rechthebbende kan anderen verbieden binnen dat grondgebied voorbehouden handelingen te verrichten en ter zake aanspraak maken op schadevergoeding enz. Een handeling die wordt verricht *buiten* het grondgebied waarop een intellectuele-eigendomsrecht betrekking heeft, kan geen inbreuk op dat recht opleveren. Wie bijvoorbeeld in Nederland een bepaalde handeling verricht (bijvoorbeeld 'in het verkeer brengen'), maakt aldus geen inbreuk op een Duits merkrecht.¹⁵ Dat is alleen mogelijk indien men op Duits grondgebied handelt, voor welk grondgebied dat merkrecht immers geldt. De schade door een handeling in Duitsland treedt ook in dat land in: de schending van het recht vindt per definitie plaats in het land waarop het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht betrekking heeft.¹⁶ Zo bezien vallen in geval van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, locus actus en locus damni altijd samen. Er is geen gesplitste locus. Er is gewoon een locus delicti. Zo bezien kan een grensoverschrijdende inbreuk zich niet voordoen.

Nu is wel denkbaar dat een *handeling* grensoverschrijdend is.¹⁷ Preciezer gezegd: er wordt een handeling verricht in het ene land, en dat levert tevens een handeling op in een ander land. Dat zal zich vooral op internet kunnen voordoen. Wie bijvoorbeeld in Nederland een auteursrechtelijk beschermd werk op een website plaatst die overal toegankelijk is, maakt in Nederland openbaar, maar tegelijkertijd ook in alle andere landen waar die website toegankelijk is. In elk van die landen vindt immers een openbaarmaking plaats. In elk van die landen is dus sprake van een samenvalende locus actus en locus damni, dus: een locus delicti. Dat zou betekenen dat, in het kader van artikel 7 sub 2 Brussel I *bis*-Verordening, in al die landen (lidstaten) sprake is van een locus delicti en dus van een als forum delicti bevoegde rechter. Die rechter is dan alleen bevoegd om te oordelen over de handeling, bijvoorbeeld de openbaarmaking, voor zover die in zijn land is geschied. Dat levert dus een veelheid aan fora delicti op, die ieder alleen bevoegd zijn ten aanzien van het eigen grondgebied. Wie dus bijvoorbeeld in Nederland een auteursrechtelijk beschermd werk op een website plaatst die overal toegankelijk is, maakt in Nederland open-

9 Zie ook P. Mankowski in: U. Magnus and P. Mankowski, *Brussels I bis Regulation*, München, Sellier 2016, p. 262-340; J.A. Pontier, *Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen*, Praktijkreeks IPR Deel 16, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2015, p. 83-118; P. Vlas, *Groene Serie* (Losbladig), *EEX-Verordening*, Deventer, Kluwer 2009, commentaar op art. 5(3), par. 20.

10 *Kalimijnen* (zie noot 7).

11 HvJ EG 16 juli 2009, C-189/08, ECLI:EU:C:2009:475, NJ 2011/349, m.nt. Th.M. de Boer (*Zuid-Chemie/Philippo's Mineralenfabriek*); HvJ EU 16 januari 2014, C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7, NJ 2014/365, m.nt. L. Strikwerda (*Kainz/Pantherwerke*).

12 HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, NJ 1996/269, m.nt. Th.M. de Boer (*Shevill/Presse Alliance*); HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, NJ 2012/224, m.nt. M.V. Polak; IER 2012/19, m.nt. S.J. Schaafsma (*eDate/X en Martinez/MGN*). Zie ook aanhangige zaak C-194/16 (*Bolagsupplysningen/Svensk Handel*).

13 HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37, NJ 2015/332 m.nt. L. Strikwerda (*Kolassa/Barclays Bank*); vgl. ook HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (*Universal Music*).

14 Vgl. ook P. Mankowski in: U. Magnus and P. Mankowski, *Brussels I bis Regulation*, München, Sellier 2016, p. 335 e.v.

15 Hij kan wel inbreuk maken op een parallel merkrecht dat ook voor Nederland (Benelux) geldt, maar dat is een ander recht.

16 Eventuele gevolgschade – de rechthebbende is bijvoorbeeld gevestigd in een andere lidstaat en voelt de schade daar in zijn portemonnee – is niet relevant, vgl. HvJ EG 19 september 1995, C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289, NJ 1997/52, m.nt. Th.M. de Boer (*Marinari/Lloyds Bank*); HvJ EG 10 juni 2004, C-168/02, ECLI:EU:C:2004:364, NJ 2006/335, m.nt. P. Vlas (*Kronhofer/Mai-er*).

17 Vgl. ook M.E. Koppenol-Laforce, 'Wanneer is een onrechtmatige daad grensoverschrijdend?', *NTBR* 2000, p. 51-56; H.L.J. Roelvink, 'De meervoudige locus delicti' in: Th.M. de Boer (red.), *Vijftig jaar lex loci delicti*, Deventer: Kluwer 1998, p. 29-34.

baar, maar maakt tegelijkertijd ook in bijvoorbeeld Duitsland openbaar. In beide landen is dus sprake van een handeling en van daaruit voortvloeiende schade. Dat is voldoende voor artikel 7 sub 2: de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van de openbaarmaking in Nederland, de Duitse rechter ten aanzien van de openbaarmaking in Duitsland. Of sprake is van een inbreuk (levert de handeling een inbreuk op?), moet vervolgens, na de bevoegdheidsfase, ten gronde worden beoordeeld aan de hand van het toepasselijke recht, de *lex loci protectionis*: op de openbaarmaking in Nederland is Nederlands recht van toepassing, op de openbaarmaking in Duitsland Duits recht.

Zo bezien kunnen er dus vele *fora delicti* zijn. De rechthoudende kan bij die verschillende *fora* gaan procederen, maar kan er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om de zaak bij één rechter te brengen: de rechter van de woonplaats van de inbreukmaker (het 'forum rei', artikel 4 Brussel I bis-Verordening). Die rechter is immers bevoegd om over alle openbaarmakingen in alle landen te oordelen, en ter zake een verbod op te leggen en schadevergoeding toe te kennen. In deze benadering kan dus geen sprake zijn van een 'grensoverschrijdende inbreuk', dat wil zeggen een inbreuk die in het ene land begint met een handeling en eindigt in een ander land met schade. Wel kan sprake zijn van een handeling in het ene land die tevens een handeling in een ander land oplevert, waarbij elke handeling, ieder voor zich, een inbreuk in het desbetreffende land op een aldaar geldend intellectuele-eigendomsrecht kan opleveren. Twee handelingen dus, die twee inbreuken kunnen opleveren.

5. Een andere benadering is ook denkbaar. Dan ligt de focus op het begrip 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen' in artikel 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening¹⁸ en de daarbij behorende rechtspraak van het Hof van Justitie over de gesplitste locus. Daarbij wordt dan losgekoppeld van de eerdergenoemde kenmerken van het intellectuele-eigendomsrecht. In die benadering kan men construeren dat een handeling in het ene land leidt tot schending van een intellectuele-eigendomsrecht (schade) in een ander land. Dan is dus sprake van een 'grensoverschrijdende inbreuk' op een intellectuele-eigendomsrecht. Waar artikel 7 sub 2 bevoegdheid verschaft aan zowel de rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, als aan de rechter van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis, zijn er in deze benadering dus, ter keuze van eiser, twee rechters alternatief bevoegd. Dat is een belangrijk verschil met de eerste benadering.

6. Welke benadering heeft het Hof van Justitie gekozen? Het Hof koos voor de tweede benadering, voor de 'gesplitste locus'. Dat gebeurde voor het eerst in de *Wintersteiger*-zaak, een zaak over een 'grensoverschrijden-

de' merkinbreuk via internet.¹⁹ In zijn arrest stelde het Hof zijn vaste rechtspraak voorop: de uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen' in (de voorganger van) artikel 7 sub 2 doelt zowel op de locus actus als op de locus damni, zodat de verweerder ter keuze van eiser voor de rechter van de ene dan wel van de andere plaats kan worden opgeroepen. En daar voegde het Hof de gebruikelijke motivering aan toe: beide plaatsen kunnen van betekenis zijn als aanknopingspunt voor de bevoegdheid omdat zij 'afhankelijk van de omstandigheden, beide een bijzonder nuttige aanwijzing kunnen vormen voor de bewijslevering en de procesinrichting'. Het Hof trok de lijn van het 'tweeledige aanknopingspunt'²⁰ in artikel 7 sub 2 – lijn die het Hof reeds had uitgestippeld voor onrechtmatige-daadtypen zoals milieuvervuiling, productaansprakelijkheid en perspublicaties – dus door naar de inbreuk op een merkrecht via internet. De gedachte is dus kennelijk dat ook in die context de bewijslevering en de procesinrichting worden gediend door beide rechters bevoegd te maken.

Vervolgens trok het Hof die lijn, in de *Pinckney*-zaak, ook door naar een auteursrechtinbreuk via internet.²¹ Ook daarin ziet het Hof 'twee aanknopingspunten': een locus actus en een locus damni. Het trok de lijn daarna zelfs door, in *Hi Hotel*, naar een auteursrechtinbreuk in de 'fysieke wereld': een gewraakte handeling in Frankrijk (het ter beschikking stellen van foto's aan een uitgever in Frankrijk), en schade in Duitsland (waar de foto's werden gereproduceerd en gedistribueerd door een Duitse zusteronderneming van de uitgever).²² En ook in geval van een inbreuk op een unitair recht als het Uniemerk lijkt het Hof van Justitie te denken aan twee aanknopingspunten, zo blijkt uit *Coty Germany*, waarin het ging om een merkinbreuk in de fysieke wereld.²³ Het gaat dan om het forum delicti van (thans) artikel 97 lid 5 Uniemerkenverordening, dat bevoegdheid verschaft aan de rechter van 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden'.²⁴ In dat kader wordt volgens het Hof, gelet op bewoordingen, context, doelstellingen en ontstaansgeschiedenis van deze bepaling, bedoeld op 'het grondgebied van

18 De term 'schadebrengend feit' is wat ongelukkig omdat zij ook kan worden begrepen als de plaats van de handeling (locus actus). Bedoeld is echter de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden (locus delicti), zie reeds *Kalimijnen*-arrest (zie noot 7).

19 HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, NJ 2012/403, m.nt. M.V. Polak (*Wintersteiger/Products 4U*). Zie ook de conclusie van A-G Cruz Villalón, ECLI:EU:C:2012:90. Een wat vreemde eend in de bijt lijkt het na *Wintersteiger* gewezen arrest HvJ EU 18 oktober 2012, C-173/11, ECLI:EU:C:2012:642 (*Football Dataco*) over databankenrecht, zie daarover nader M.M.M. van Eechoud, 'De grensoverschrijdende inbreuk. Daad, plaats en norm na *Football Dataco* & *Pinckney*', *AMI* 2013, p. 169-178; J.A. Pontier, *Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen*, Praktijkreeks IPR Deel 16, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2015, p. 116. De daarin gehanteerde materieelrechtelijke benadering is niet gevolgd in de hier besproken arresten.

20 Een term die het Hof heeft geïntroduceerd in HvJ EU 5 juni 2014, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318, NJ 2015/67, m.nt. L. Strikwerda; *IER* 2015/16, m.nt. S.J. Schaafsma (*Coty Germany/First Note Perfumes*), r.o. 32.

21 HvJ EU 3 oktober 2013, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635, NJ 2014/166, m.nt. L. Strikwerda (*Pinckney/KDG Mediatech*); zie ook HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28, RvdW 2015/405 (*Hejduk*).

22 HvJ EU 3 april 2014, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215, RvdW 2016/916 (*Hi Hotel*); *AMI* 2014/10, m.nt. M.M.M. van Eechoud.

23 *Coty Germany* (zie noot 20).

24 Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van (onder meer) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, PbEU L 341/ 21.

de lidstaat waar de gebeurtenis die ten grondslag ligt aan de vermeende inbreuk, heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, en niet het grondgebied van de lidstaat waar die inbreuk zijn effecten sorteert'. Het Hof ziet ook hier dus kennelijk een 'tweeledig aanknopingspunt'.²⁵

7. Op de door het Hof gekozen benadering is kritiek mogelijk. Zo verwijt Kur het Hof dat het ten prooi is gevallen aan een fundamenteel misverstand over de aard van het intellectuele-eigendomsrecht.²⁶ De door het Hof gekozen benadering verdient mijns inziens ook zeker geen navolging in het kader van het conflictenrecht.²⁷ Immers, als de benadering van het Hof één-op-één zou worden toegepast in dat kader, zou dat tot een onwenselijk resultaat kunnen leiden. Stel dat iemand ter zake van een bepaalde uitvinding een octrooirecht heeft in Duitsland en dat iemand anders producten met die uitvinding op de markt brengt in Nederland, waar geen octrooi ter zake geldt. Zou deze handeling in Nederland, als zij leidt tot schade in Duitsland, dan kunnen worden verboden op grond van het Duitse octrooirecht zijnde het door de eiser gekozen recht van de locus damni? Daarmee zou het Duitse octrooi(recht) in feite extraterritoriale werking krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en zo ver zal het ook niet komen: hier zijn de conflictrechtsregels van artikel 5 Berner Conventie, artikel 2 Unieverdrag van Parijs en artikel 8 Rome II-Verordening immers van toepassing.²⁸ Het Hof heeft zijn 'gesplitste locus'-benadering ook geheel gebaseerd op (en, zou ik denken, beperkt tot) artikel 7 sub 2, en in die context (bevoegdheidsrecht) pakt zijn benadering minder ongelukkig uit dan in de conflictenrechtelijke context. Ondertussen laat dit voorbeeld wel zien waar de benadering van het Hof wringt.

8. Waarom heeft het Hof van Justitie voor deze benadering gekozen? Dat blijkt niet erg duidelijk uit de desbetreffende uitspraken. Steeds wordt een algemene motivering gegeven. Die komt er op neer: (i) dat de bevoegdheidsregel van artikel 7 sub 2 berust op een bijzonder nauw verband tussen de vordering en de gerechten van de plaats van het schadebrengende feit; (ii) dat het op grond daarvan, om redenen van een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting, gerechtvaardigd is dat deze gerechten bevoegd zijn; (iii) dat de uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' in deze bepaling zowel doelt op de locus actus als op de locus damni; en (iv) dat, om de locus actus en de locus damni vast te stellen, die aanknopingspunten moeten worden geïdentificeerd die – gelet

op hun locatie – leiden tot bevoegdheid van de rechters die objectief gezien het best in staat zijn om te beoordelen of de verweerder aansprakelijk kan worden gesteld.²⁹ Dat is de algemene, in het kader van artikel 7 sub 2 gebruikelijke motivering. Daarmee wordt niet duidelijk waarom het Hof 'gesplitste locus'-benadering ook toepast op inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Ondertussen kan hier en daar een glimp worden opgevangen van de mogelijke gedachtegang van het Hof. Zo blijkt uit *Wintersteiger* dat het Hof een locus actus wel nuttig vindt in dit soort situaties, met name omdat de desbetreffende rechter volgens het Hof gemakkelijk bewijs over de schadeveroorzakende gebeurtenis kan verzamelen.³⁰ En uit *Pinckney* kan misschien worden gedestilleerd dat het Hof vindt dat de eerste benadering niet mogelijk is omdat dan criteria worden toegepast die niet thuishoren in de fase van het vaststellen van de bevoegdheid maar die behoren tot het onderzoek ten gronde, terwijl die criteria ook niet worden vermeld in artikel 7 sub 2.³¹ Hoe dan ook, het blijft voorlopig dus gissen. Misschien speelt ook wel de gedachte mee dat het wenselijk is dat de eiser binnen de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, bij meerdere rechters terecht kan.³² Of dat inderdaad ook het geval is, valt echter nog te bezien. Dat brengt ons bij de vraag naar de precieze locatie van locus actus en locus damni in geval van een grensoverschrijdende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht.

III Locus actus en locus damni

9. Waar liggen, gegeven de 'gesplitste locus'-benadering, volgens het Hof de locus actus en de locus damni in geval van een grensoverschrijdende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht? Een analyse van de belangrijkste achtereenvolgende uitspraken van het Hof leert het volgende.³³

III.1 *Wintersteiger*

10. In de *Wintersteiger*-zaak gaat het om een in Duitsland gevestigde onderneming die een teken (het adwoord 'Wintersteiger') gebruikt op een website met een Duits top-niveaudomein (de 'onlinezoekmachineadvertentiedienst' op www.google.de).³⁴ Dat komt haar op een proces in Oostenrijk te staan: zij wordt door de Oostenrijkse onderne-

25 Maar, zoals hierna aan de orde komt in paragraaf III, het Hof acht in dit kader alleen de rechter van de locus actus ('de lidstaat waar de verwerende partij de vermeende inbreuk heeft gemaakt') bevoegd.

26 A. Kur, 'Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht', *GRUR Int.* 2014, p. 752: 'Dabei handelt es sich nicht nur um einen geringfügigen Lapsus. Was hier zutage tritt, ist vielmehr ein fundamentales Missverständnis der strukturellen Besonderheiten des Immaterialgüterrechts, die es von anderen Bereichen des Deliktsrechts unterscheiden.'

27 S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer: Kluwer 2009, p. 275 e.v.; p. 431 e.v.

28 Vgl. ook *Wintersteiger* (zie noot 34) r.o. 25. Zie in dit verband ook aanhangige zaken C-24/16 en C-25/16.

29 *Wintersteiger* (zie noot 34), r.o. 18-20; *Pinckney* (zie noot 39), r.o. 26-28; *Hi Hotel* (zie noot 46), r.o. 27-29; *Hejduk* (zie noot 51), r.o. 18-20.

30 *Wintersteiger* (zie noot 34), r.o. 32-33.

31 *Pinckney* (zie noot 39), r.o. 41.

32 De vraag is hoe zich dat verhoudt tot de vaak terugkerende overweging van het Hof dat art. 7 sub 2 een bijzondere bevoegdheidsregel is zodat er 'een strikte uitlegging aan [moet] worden gegeven, die niet verdergaat dan de door de verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen.', zie in de onderhavige context: *Pinckney* (zie noot 39), r.o. 25; *Hi Hotel* (zie noot 46), r.o. 26.

33 Een specifiek geval (rechtsovername inzake de betaling van de vergoeding verschuldigd voor het in het verkeer brengen van dragers voor het opnemen van beeld en geluid) blijft hier buiten beschouwing, zie daarover HvJ EU 21 april 2016, C-572/14, ECLI:EU:C:2016:286 (*Austro-Mechana/Amazon*), r.o. 44; vgl. ook Gerechtshof Den Haag 10 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3993, r.o. 8 (*Thuiskopie*).

34 HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, *NJ* 2012/403, m.nt. M.V. Polak (*Wintersteiger/Products 4U*).

ming Wintersteiger voor de Oostenrijkse rechter gedaagd wegens inbreuk op diens Oostenrijkse merk 'Wintersteiger'.

11. Het Hof van Justitie stelt voorop dat locus actus en locus damni uiteenvallen, en voert daarmee, zoals hier voor in paragraaf II besproken, voor het eerst het 'tweeledige aanknopingspunt' in het kader van de inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht c.q. merkrecht in. Vervolgens gaat het Hof die plaatsen lokaliseren. Wat betreft de locus damni overweegt het Hof dat twee doelstellingen (voorspelbaarheid en een goede rechtsbedeling) ervoor pleiten om de lidstaat waar het betrokken nationale merkrecht wordt beschermd, aan te wijzen als locus damni. De rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, is namelijk het best in staat om te beoordelen of daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op dat merk, aldus het Hof. Deze rechter kan uitspraak doen 'over de volledige schade die de houder van het beschermde recht beweert te hebben geleden door de inbreuk op dit merk, en over een vordering die ertoe strekt elke inbreuk op dat recht te doen beëindigen'. Zo ver reikt de bevoegdheid van het forum damni dus.

Wat is de locus actus? Het Hof stelt voorop dat de locus actus in dit verband ook van betekenis kan zijn 'daar zij een bijzonder nuttige aanwijzing kan vormen voor de bewijsoverlevering en de procesinrichting'. Het nut schuilt 'met name in het gemak waarmee de rechter van die plaats bewijs over die gebeurtenis kan verzamelen'. Dat gezegd hebbend oordeelt het Hof dat het feit dat de eventuele schending van het merkrecht veroorzaakt, het gedrag van de inbreukmaker is, en merkt het als schadeveroorzakende gebeurtenis aan 'het starten door de adverteerder van het technisch proces waardoor de advertentie verschijnt'. Dit starten wordt uiteindelijk verricht op de server van de exploitant van de website, maar de plaats waar de server zich bevindt, is onzeker en kan daarom niet als locus actus worden aangemerkt. Dus gaat het Hof op zoek naar een plaats die wel voor partijen zeker en identificeerbaar is. Dat blijkt de plaats te zijn waar de inbreukmaker (adverteerder) is gevestigd: daar is beslist om het proces waardoor de advertentie verschijnt te starten. De vestigingsplaats van de inbreukmaker is dus de locus actus. Bij dit forum kan een geschil als het onderhavige, over de inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk via internet, ook aanhangig gemaakt worden, aldus het Hof.

12. Een aantal zaken valt op in dit arrest. Het Hof bestempelt het land waar het merk wordt beschermd, tot locus damni. Dat is dus de locus protectionis. De reikwijdte van de bevoegdheid van het forum damni komt echter niet geheel uit de verf. Wat bedoelt het Hof met 'volledige' schade door de inbreuk op een nationaal merk? Wordt met een verbod bedoeld op een *de facto* wereldwijd verbod (op internet) of is de bedoeling dat het verbod (op internet) territoriaal wordt beperkt? Dat blijft onduidelijk. Duidelijk is wel dat het forum damni volgens het Hof het best in staat is om ten gronde te beoordelen of daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op een merk. Dat doet evenwel de vraag rijzen hoe het Hof dan tegen het forum actus aankijkt: is die rechter dan minder geschikt? Hoe verhoudt zich dat tot de overwe-

ging dat die rechter gemakkelijk bewijs over de schadeveroorzakende gebeurtenis kan verzamelen? Dat brengt ons bij het forum actus. Het Hof voert hier een fictie ten tonele: het starten van het technisch proces waardoor het gewraakte teken verschijnt (of het nemen van de beslissing daartoe) wordt tot schadeveroorzakende gebeurtenis bestempeld, en die gebeurtenis wordt vervolgens bij wijze van fictie vastgepind op de vestigingsplaats van de inbreukmaker. Dit lijkt op de invulling die in *Shevill* en *eDate* aan de locus actus werd gegeven voor de onrechtmatige publicaties.³⁵ Valt dat forum praktisch gezien niet steeds samen met de in artikel 4 bedoelde rechter, het forum rei?³⁶ Ten slotte: wat is de reikwijdte van de bevoegdheid van het forum actus? Het Hof overweegt dat 'een geschil' over de inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk via internet ook bij het forum actus aanhangig gemaakt kan worden. Is dat, naar analogie van *Shevill* en *eDate*, de schade geleden in alle betrokken landen?³⁷ Of gaat die analogie niet op? Wat geldt met betrekking tot een verbod (op internet)?³⁸ Men ziet, in *Wintersteiger* zet het Hof een aantal belangrijke eerste stappen. Maar het arrest laat ook vragen onbeantwoord.

III.2 Pinckney

13. In de volgende zaak, *Pinckney*, gaat het om een inbreuk op auteursrechten via internet, preciezer gezegd: op de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten.³⁹ De casus komt niet goed uit de verf, constateert de advocaat-generaal Jääskinen.⁴⁰ Het komt op het volgende neer. Een in Frankrijk wonende auteur daagt een in Oostenrijk gevestigde onderneming voor de Franse rechter wegens auteursrechtinbreuk en vordert schadevergoeding. Deze onderneming had liedjes van deze auteur zonder toestemming in Oostenrijk gekopieerd op cd's die vervolgens werden verkocht door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk was in Frankrijk.

14. Het Hof stelt, net als in *Wintersteiger*, wederom de gesplitste locus voorop, en constateert dat de locus actus in deze zaak niet aan de orde is. Vast staat immers dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet in Frankrijk bevindt,

35 *Shevill* (zie noot 12), r.o. 24: '(...) kan de plaats van de veroorzakende gebeurtenis enkel de plaats zijn, waar de uitgever van de betrokken publicatie is gevestigd, voor zover dit de plaats is waar het schadebrengende feit zijn oorsprong vindt en vanwaar de belediging is geuit en in omloop is gebracht'. Zie ook *eDate* (zie noot 12), r.o. 42.

36 Zie nader noot 64.

37 In deze zin M.M.M. van Eechoud, 'De grensoverschrijdende inbreuk. Daad, plaats en norm na *Football Dataco & Pinckney*', AMI 2013, p. 175. Zie *Shevill* (zie noot 12) en *eDate* (zie noot 12), r.o. 42: '(...) de gerechten van de verdragsluitende staat waar de uitgever van de beledigende publicatie gevestigd is, die bevoegd zijn de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van de belediging toe te wijzen.' Dus de schade in alle lidstaten (en daarbuiten, naar mag worden aangenomen).

38 In zijn NJ-noot onder *Wintersteiger* (NJ 2012/403) bepleit Polak dat het forum actus, nu dat samenvalt met het forum rei, zich mag buigen over een vordering van de merkhouders tot vergoeding van diens volledige schade en over een vordering tot beëindiging van elke merkinbreuk, ongeacht op welk(e) nationaal(e) merkrecht(en) de vordering betrekking heeft.

39 HvJ EU 3 oktober 2013, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635, NJ 2014/166, m.nt. L. Strikwerda (*Pinckney/KDG Mediatech*).

40 Conclusie A-G Jääskinen, ECLI:EU:C:2013:400, onder meer par. 19-20 en 36.

aldus het Hof. Aan de locus actus wijdt het Hof daarom verder geen woorden. Op de locus damni gaat het Hof wel uitvoerig in. In geval van inbreuken via internet kan schade op verschillende plaatsen intreden. Om de locus damni dan vast te stellen is een drietal beginselen van belang. In de eerste plaats kan de locus damni verschillen naargelang de aard van het geschonden recht. In de tweede plaats kan schade alleen intreden in een bepaalde lidstaat als het betrokken recht daar ook wordt beschermd. En ten slotte moet voor de bepaling van de locus damni ook worden bezien welke rechter het best geplaatst is om ten gronde te oordelen. Op grond van die beginselen, zo legt het Hof uit, is in *eDate* voor schending van persoonsrechten door onrechtmatige publicaties (smaad) via internet gekozen voor een forum damni waar het centrum van de belangen van de gelaedeerde zich bevindt⁴¹, en is in *Wintersteiger* voor merkinbreuk de lidstaat waar het betrokken nationale merkrecht wordt beschermd, tot locus damni verkozen. Wat is dan de locus damni voor de auteursrechtinbreuk via internet? Hier kiest het Hof voor de lidstaat waar (i) het door de eiser ingeroepen auteursrecht wordt beschermd; en (ii) de beweerde schade kan intreden; dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de mogelijkheid bestaat om een inbreukmakende product aan te schaffen via een website die aldaar toegankelijk. Of de website is 'gericht' op een lidstaat is niet van belang.⁴² Die rechter heeft een territoriaal-beperkte reikwijdte: hij mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn staat. Interessant is de reden die het Hof daarvoor geeft in rechtsoverweging 46:

"Indien die rechter immers ook bevoegd zou zijn om uitspraak te doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van andere lidstaten, zou hij zich in de plaats stellen van de gerechten van die staten, terwijl die laatste in beginsel krachtens artikel 5, punt 3, van de verordening [thans artikel 7 sub 2, SJS] en het territorialiteitsbeginsel bevoegd zijn om uitspraak te doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van hun lidstaat en beter geplaatst zijn om te beoordelen of de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die door de betrokken lidstaat worden gewaarborgd, daadwerkelijk zijn geschonden en om de aard van de veroorzaakte schade vast te stellen."

15. Wat valt op in *Pinckney*? Het arrest volgt hetzelfde stamien van *Wintersteiger*, en dat ligt voor de hand. Er bestaat immers, zoals de Hoge Raad in de tussentijd oordeelde, geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een – evenals een merkrecht territoriaal begrensd – auteursrecht.⁴³ In *Pinckney* wordt de locus damni

nader omljnd voor het auteursrecht. De gegeven definitie sluit aan bij de in *Wintersteiger* gegeven definitie voor het merkenrecht. Het lijkt in beide gevallen neer te komen op de lidstaat waar het betrokken intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd (de locus protectionis) en waar de schade kan intreden doordat de gewraakte website daar toegankelijk is. Over de reikwijdte van de bevoegdheid van het forum damni is *Pinckney* duidelijk: deze rechter mag alleen oordelen over de schade in zijn eigen land. Maar hoe verhoudt zich echter dat tot de 'volledige schade' genoemd in *Wintersteiger*? En wat geldt ten aanzien van een verbod (op internet)?⁴⁴ Over de locus actus zegt *Pinckney* niks.⁴⁵ Of toch wel? Licht in de hiervoor geciteerde rechtsoverweging 46 besloten dat een rechter die op grond van artikel 7 sub 2 bevoegd is (als forum damni of als forum actus), niet over schade buiten zijn grondgebied mag oordelen?

III.3 *Hi Hotel*

16. Vervolgens komt de zaak *Hi Hotel*.⁴⁶ In deze zaak daagt een in Duitsland wonende fotograaf een in Frankrijk gevestigde onderneming *Hi Hotel* voor de Duitse rechter wegens auteursrechtinbreuk. De fotograaf had, in opdracht van *Hi Hotel*, foto's van het interieur van het hotel van *Hi Hotel* in Nice gemaakt, en had *Hi Hotel* het recht verleend de foto's te gebruiken in reclamebrochures en op haar website. Later ontdekte de fotograaf dat een aantal van deze foto's was gereproduceerd in een fotoboek dat in Duitsland (in een boekhandel in Keulen) te koop werd aangeboden. Dat boek was uitgegeven door de te Berlijn gevestigde uitgever Phaidon. Deze uitgever – zo neemt het Hof in deze zaak tot uitgangspunt – had de betrokken foto's in strijd met het auteursrecht in Duitsland verspreid; *Hi Hotel* had daaraan bijgedragen door de foto's in Frankrijk ter beschikking te stellen aan zusteronderneming Phaidon Parijs.

17. De vragen van de verwijzende Duitse rechter beantwoordend overweegt het Hof dat de locus actus niet aan de orde is: *Hi Hotel* heeft in Frankrijk gehandeld en niet in Duitsland. De Duitse rechter kan dus geen bevoegdheid aannemen als forum actus. Wel als forum damni? Het Hof herhaalt *Pinckney*: de rechter kan bevoegdheid aannemen als forum damni 'indien de lidstaat op het grondgebied waarvan die rechter zich bevindt de door de eiser ingeroepen [aan het auteursrecht verbonden] vermogensrechten beschermt en de beweerde schade kan intreden in het rechtsgebied van de aangezochte rechter'.⁴⁷ Aan beide vereisten is voldaan. De fotograaf heeft auteursrechtelijke bescherming ter zake in Duitsland. En het risico dat schade intreedt, vloeit voort uit

41 *eDate* (zie noot 12).

42 Daarmee verwerpt het Hof de door A-G Jääskinen bepleite 'focalisatietheorie', ECLI:EU:C:2013:400. Zie ook H.W. Wefers Bettink, 'De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pammer en Alpenhof', *IER* 2011/24, p. 157-163; HvJ EU 7 december 2010, C-585/08 en C-144/09, ECLI:EU:C:2010:740, NJ 2011/164, m.nt. M.V. Polak (Pammer/Reederei Karl Schlüter en Hotel Alpenhof/Heller).

43 HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018, NJ 2013/199, m.nt. L. Strikwerda (*H&M/G-Star*).

44 Zie ook Hof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (*H&M/G-Star*) waarin werd geoordeeld dat *Pinckney* ook geldt voor een verbodsvordering, waarbij een verbod (voor zover mogelijk in de internet-context) dient te worden beperkt tot het grondgebied van de lidstaat van die rechter.

45 A-G Jääskinen, ECLI:EU:C:2013:400, par. 57, kiest voor de *Wintersteiger*-oplossing.

46 HvJ EU 3 april 2014, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215, *RvdW* 2016/916 (*Hi Hotel*); *AMI* 2014/10, m.nt. M.M.M. van Echoud. De zaak is berecht zonder conclusie van de advocaat-generaal.

47 *Hi Hotel* (zie noot 46), r.o. 35 (met toevoeging SJS).

de mogelijkheid om een reproductie te kopen in Duitsland. De Duitse rechter is dus bevoegd, maar alleen ten aanzien van de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van Duitsland. Ter motivering herhaalt het Hof de hiervoor geciteerde rechtsoverweging 46 van *Pinckney*.

18. Opvallend aan *Hi Hotel* is dat het Hof de in *Wintersteiger* en *Pinckney* uitgestippelde 'gesplitste locus'-benadering ook toepast in de 'fysieke wereld'.⁴⁸ Wat betreft de invulling van die loci c.q. de locus damni is *Hi Hotel* niet bijzonder: het is een bevestiging van *Pinckney*. Opvallend is wel het resultaat. Een onderneming in Frankrijk die in Frankrijk in strijd met licentievoorwaarden foto's ter beschikking stelt aan een Franse uitgever, kan voor dat handelen in Frankrijk voor de Duitse rechter worden gedaagd omdat in Duitsland reproducties opduiken doordat de Franse uitgever de foto's had doorgespeeld aan zijn Duitse zusteronderneming die in Duitsland de reproducties op de markt brengt. Zou de Franse onderneming dit hebben verwacht? Was dit voorzienbaar? Het Hof heeft zijn redenering dichtgetimmerd door uit te gaan van de feitelijke vaststelling door de verwijzende rechter dat de terbeschikkingstelling van de foto's in Frankrijk heeft bijgedragen aan de verspreiding ervan in Duitsland. Die terbeschikkingstelling ligt dus aan de basis van de reproductie en distributie van de foto's in Duitsland en dus aan de basis van het risico dat de schade aldaar intreedt, aldus het Hof.

III.4 *Coty Germany*

19. Dan komt de zaak *Coty Germany*. Die wijkt af van de andere uitspraken omdat deze uitspraak een unitair recht betreft en een specifieke regeling: het forum delicti in artikel 97 lid 5 van de Uniemerkenverordening.⁴⁹ Volgens deze bepaling kunnen bepaalde procedures ook worden ingesteld bij de rechter van 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden'. Deze rechter is dan, zo bepaalt artikel 98 lid 2 van deze verordening, alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is. In *Coty Germany* lag de vraag ter tafel of de leer van het 'tweeledige aanknopingspunt' ook geldt in de context van (de identieke voorganger van) artikel 97 lid 5. Het Hof kwam tot een ontkennend antwoord. Daarbij stelt het voorop dat het begrip 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden' in deze bepaling autonoom moet worden uitgelegd ten opzichte van (thans) artikel 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening. Autonoom uitleggend constateert het Hof vervolgens dat dit begrip lijkt te wijzen op een actieve gedraging van de inbreukmaker. Daarom gaat het hier om de lidstaat waar de gebeurtenis die ten grondslag ligt aan de vermeende inbreuk, heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, en niet om de lidstaat waar die inbreuk zijn effecten sorteert. Deze bedoeling blijkt volgens het Hof ook

uit de totstandkomingsgeschiedenis en uit artikel 98 lid 2 van deze verordening dat over handelingen spreekt. In het kader van de Uniemerkenverordening speelt de problematiek van de gesplitste locus dus niet: artikel 97 lid 5 heeft alleen betrekking op de locus actus.⁵⁰

III.5 *Hejduk*

20. Ten slotte *Hejduk*, wederom een zaak over auteursrechtinbreuk via internet.⁵¹ De casus is kort gezegd de volgende. De in Oostenrijk wonende fotografe Hejduk dagvaardt een onderneming in Duitsland voor de Oostenrijkse rechter omdat deze onderneming een aantal door Hejduk gemaakte foto's zonder toestemming heeft gepubliceerd op haar website (met Duits topniveaudomein). Hejduk vordert schadevergoeding en machtiging om de rechterlijke uitspraak op kosten van de inbreukmaker te publiceren. Is de Oostenrijkse rechter bevoegd?

21. De advocaat-generaal Cruz Villalón stelt in zijn conclusie de *Pinckney*-lijn ter discussie.⁵² Die lijn is volgens de advocaat-generaal wel verdedigbaar in een situatie à la *Pinckney* omdat de auteursrechtinbreuk daar was gelegen in de reproductie van cd's die vervolgens via internet werden verkocht, zodat de schade vanuit materieel oogpunt kon worden vastgesteld. In *Hejduk* ligt dat anders. De auteursrechtinbreuk bestaat in deze zaak uit een mededeling aan het publiek, en de schade die daar het gevolg van is laat zich niet goed vaststellen. Omdat de schade is 'gedelokaliseerd' als gevolg van het soort werk en het gebruikte middel, moet het forum damni volgens de advocaat-generaal worden geëcarteerd en is alleen het forum actus bevoegd; dat zou eventueel genuanceerd of aangevuld kunnen worden in het geval de mededeling aan het publiek duidelijk en onmiskenbaar op een één of meer lidstaten is gericht, aldus de advocaat-generaal.

22. Het Hof volgt de advocaat-generaal niet: het Hof ecarteert het forum damni niet en trekt de lijn-*Pinckney* gewoon door. De Oostenrijkse rechter is bevoegd als forum damni: de foto's van Hejduk zijn in Oostenrijk auteursrechtelijk beschermd, en de schade kan daar ook intreden omdat in Oostenrijk via de website toegang kon worden verkregen tot deze foto's.⁵³ Of de website is gericht op een lidstaat is

⁴⁸ Zie ook de conclusie van A-G Cruz Villalón in *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:90, par. 21.

⁴⁹ HvJ EU 5 juni 2014, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318, NJ 2015/67, m.nt. L. Strikwerda; IER 2015/16, m.nt. S.J. Schaafsma (*Coty Germany/First Note Perfumes*).

⁵⁰ In *Coty Germany* komt daarnaast ongeoorloofde vergelijkende reclame en slaafse nabootsing aan de orde. In dat kader is art. 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening inclusief de gesplitste locus wél van toepassing, zo oordeelt het Hof. Zie annotatie in IER 2015/16.

⁵¹ HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28, RvdW 2015/405 (*Hejduk*). De verwijzende rechter spreekt ook over naburige rechten, zie r.o. 21.

⁵² Conclusie A-G Cruz Villalón, ECLI:EU:C:2014:2212.

⁵³ In dat verband is rechtsoverweging 34 interessant waarin het Hof overweegt dat het intreden van de schade voortvloeit 'uit het feit dat in de lidstaat van de aangezochte rechter via de website van EnergieAgentur toegang kon worden verkregen tot de foto's die het voorwerp uitmaken van de rechten waarop Hejduk zich beroept'. Klinkt daarin de hiervoor in par. II als eerste genoemde benadering door? Enfin, het Hof zal dat niet bedoeld hebben. In de originele procestaal: 'Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ergibt sich der Schadenserfolg bzw. die Gefahr seiner Verwirklichung somit daraus, dass die Lichtbilder, an denen die von Frau Hejduk geltend gemachten Rechte bestehen, über die Website von Energie-Agentur in dem Mitgliedstaat des vorlegenden Gerichts zugänglich sind.'

daarbij niet van belang, herhaalt het Hof. Dit forum damni is mag slechts uitspraak doen over de schade die is ingetreden op het grondgebied van die lidstaat; het Hof herhaalt daarbij de eerder geciteerde rechtsoverweging 46 uit *Pinckney*.

Over de locus actus hoeft het Hof zich niet uit te laten, maar dat doet het toch. Misschien had het betoog van de advocaat-generaal het Hof daartoe geprikkeld. Het Hof zoekt het feit dat de inbreuk heeft veroorzaakt in het gedrag van de inbreukmaker.⁵⁴ Het overweegt dat als schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden aangemerkt 'het begin van het technisch proces om deze foto's raadpleegbaar te maken op die website'. Die plaats kan zich volgens het Hof enkel kan bevinden op de zetel van de inbreukmaker, aangezien deze aldaar het besluit om de foto's op de website te plaatsen heeft genomen en uitgevoerd.

23. *Hejduk* leert ons dus dat in geval van een auteursrechtinbreuk via internet in dit verband niet mag worden gedifferentieerd naar het soort werk, het gebruikte middel of het soort (auteurs)recht. Daarnaast leert deze uitspraak dat in zo'n geval de locus actus de vestigingsplaats van de inbreukmaker is, net als in *Wintersteiger* werd beslist. De overwegingen van het Hof hebben alleen betrekking op de vordering tot schadevergoeding; de vordering tot publicatie van de rechterlijke uitspraak komt verder niet aan bod.

IV Synthese en evaluatie

24. Welk beeld levert de hiervoor behandelde rechtspraak tezamen genomen op? Allereerst is duidelijk dat het Hof van Justitie in het kader van artikel 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening kiest voor de 'gesplitste locus'-benadering als het gaat om een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Dat is het geval voor merkrechten en voor auteursrechten; aangenomen mag worden dat voor andere intellectuele-eigendomsrechten hetzelfde geldt. Alleen voor unitaire rechten als het Uniemerk ligt dat anders omdat artikel 7 sub 2 in dat kader niet van toepassing is. Verder is duidelijk dat het Hof de 'gesplitste locus'-benadering toepast op inbreuken via internet en op inbreuken in de fysieke wereld.

25. In deze benadering wordt een onderscheid gemaakt tussen een plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (locus actus) en een plaats waar de schade als gevolg daarvan is ingetreden (locus damni).

26. Het Hof merkt als locus damni de lidstaat aan waar (i) het door de eiser ingeroepen intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd; en (ii) de beweerdte schade kan intreden, bijvoorbeeld omdat de gewraakte website aldaar toegankelijk is of de website is gericht op een lidstaat is niet van belang. Voorts wordt wat betreft het auteursrecht geen nader onderscheid gemaakt in betrokken rechten (reproductierechten, distributierechten, enz.). De reikwijdte van de bevoegdheid van forum damni is territoriaal be-

perkt: het mag alleen uitspraak doen over de schade op het grondgebied van zijn lidstaat. Dat geldt in ieder geval in de context van het auteursrecht; in de context van het merkenrecht spreekt het hof over de 'volledige' schade die de houder van het beschermde recht beweert te hebben geleden door de inbreuk op dit merk. Over een verbodsvordering door het forum damni heeft het Hof zich nog niet (duidelijk) uitgelaten. In de context van het auteursrecht is deze vraag nog niet aan de orde gekomen; in de context van het merkenrecht heeft het Hof overwogen dat het forum damni een verbod mag uitspreken. Maar hoe ver dat verbod mag reiken (op internet), is niet duidelijk.

27. Als locus actus heeft het Hof de vestigingsplaats van de inbreukmaker aangewezen. De schadeveroorzakende gebeurtenis, zo luidt de redenering, is het starten door de inbreukmaker van het technisch proces waardoor het gewraakte teken, publicatie enz. op internet verschijnt. Die gebeurtenis vindt plaats daar waar de inbreukmaker is gevestigd: daar is beslist om dat proces te starten. Aangenomen mag worden dat die redenering als uitleg is bedoeld, en geen uitwegen toelaat. Als de beslissing om het technische proces te starten bijvoorbeeld is genomen tijdens een buitenlandse *businessstrip* van de directie of via een internationale *conference call*, zal dat geen reden zijn de locus actus te verplaatsen. De locus actus moet immers voor beide partijen zeker en identificeerbaar zijn (*Wintersteiger*) en 'kan zich enkel bevinden' op de vestigingsplaats (zetel) van de inbreukmaker (*Hejduk*).

De reikwijdte van de bevoegdheid van het forum actus – zowel wat betreft een schadevordering als wat betreft een verbodsvordering – is onduidelijk, het Hof heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Dat zal waarschijnlijk aan de hand van de in *Pinckney* genoemde beginselen moeten worden vastgesteld voor de onderhavige context. Wellicht kan aansluiting worden gezocht bij de in *Shevill* en *eDate* uitgestippelde lijn inzake onrechtmatige publicaties, dus bevoegdheid voor de 'volledige schade', dus territoriaal onbeperkte bevoegdheid.⁵⁵ Dat lijkt niet al te revolutionair omdat deze locus actus praktisch gezien steeds lijkt samen te vallen met het forum rei, dat ook territoriaal onbeperkt bevoegd is. Een contra-indicatie kan echter zijn gelegen in de steeds door het Hof herhaalde overweging (*Pinckney*, *Hi Hotel*, *Hejduk*) dat het forum damni niet over schade in andere lidstaten mag oordelen omdat hij zich dan in de plaats zou stellen van de lokale rechters aldaar 'terwijl die laatste in beginsel krachtens artikel 5, punt 3, van de verordening [thans artikel 7 sub 2, SJS] en het territorialiteitsbeginsel bevoegd zijn om uitspraak te doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van hun lidstaat en beter geplaatst zijn om te beoordelen of de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die door de betrokken lidstaat worden gewaarborgd, daadwerkelijk zijn geschonden en om de aard van de veroorzaakte

54 Het Hof spreekt in deze zaak over de eigenaar van de website, r.o. 24.

55 *Shevill* (zie noot 12) en *eDate* (zie noot 12), zie noot 37. Het Hof zegt in deze arresten niks over de reikwijdte van een verbod; zie ook annotatie in *IER* 2012/19, par. 7.

schade vast te stellen.⁵⁶ Geldt dat dan ook niet voor het forum actus? We zullen moeten wachten op een antwoord uit Luxemburg.

28. Bovendien heeft territoriaal onbeperkte bevoegdheid van het forum actus nog een gevolg dat onder ogen moet worden gezien. Dat hangt samen met de zogeheten negatieve verklaring voor recht: de inbreukmaker begint een procedure tegen de rechthebbende en vordert daarin een verklaring voor recht dat hij geen inbreuk maakt.⁵⁷ Lange tijd is omstreden geweest of een dergelijke vordering onder het bereik viel van (thans) artikel 7 sub 2.⁵⁸ In 2012 heeft het Hof van Justitie in de zaak *Folien Fischer* de knoop doorgehakt.⁵⁹ Het Hof verklaarde voor recht dat een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen (een 'negatief declaratoire vordering') wel onder de werkingssfeer van (thans) artikel 7 sub 2 valt. Hoe pakt dat uit in geval van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht via internet? Stel dat een internationaal opererend bedrijf in Italië publicaties op zijn website plaatst waarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van een bedrijf dat in Nederland is gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland actief is. Indien moet worden aangenomen dat het forum actus een territoriaal onbeperkte bevoegdheid heeft, heeft de inbreukmaker de mogelijkheid om een aanval (inbreukprocedure) van de rechthebbende voor een forum damni, bijvoorbeeld in Nederland, te torpederen door eerder – bij wijze van *pre-emptive strike* – een negatieve verklaring voor recht te vorderen bij de Italiaanse rechter, de rechter van zijn eigen land (het forum actus, dat nu samenvalt met het eisers forum, het 'forum actoris').⁶⁰ De Nederlandse rechter zal de zaak dan immers moeten aanhouden en zich onbevoegd moeten verklaren op grond van de litispending-regel in artikel 29 Brussel I bis-Verordening. Daarmee heeft de inbreukmaker de rechthebbende de keuzemogelijkheid ontnomen: hij kan niet meer procederen voor het forum damni, in het land waar het hem in dit geval om te doen is (Nederland). De zaak is vastgepind in Italië en daar kan de inbreukmaker – indien de rechtsgang in traag is – de zaak proberen te laten verzanden.⁶¹ Een zogenoemde 'Italiaanse torpedo' die de inbreukmaker in eigen land

kan inzetten. Dit is een gevolg van territoriaal onbeperkte bevoegdheid van het forum actus⁶² – een gevolg waar het Hof van Justitie zich wel rekenschap van zal moeten geven wanneer het zich ooit buigt over de vraag naar de reikwijdte van de bevoegdheid van het forum actus in intellectuele-eigendomszaken. Opmerking verdient dat dit probleem niet lijkt te spelen in de context van onrechtmatige publicaties. In dat kader overwoog het Hof namelijk dat *het slachtoffer* tegen de uitgever een schadevordering kan indienen, ofwel voor de rechter van de lidstaat waar de uitgever van de beledigende publicatie gevestigd is (die bevoegd is de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van de belediging toe te wijzen), ofwel voor de rechter van elke lidstaat waar de publicatie is verspreid en waar het slachtoffer stelt in zijn goede naam te zijn aangetast (welke rechter enkel bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen betreffende schade die in de staat van het geadieerde gerecht is veroorzaakt).⁶³ Een dergelijke kanalisering ontbreekt tot nu toe in ('s Hof's jurisprudentie over) de intellectuele-eigendomscontext.

29. Bezien we het tot nu toe ontwikkelde bouwwerk van het Hof van een afstandje, dan rijst de vraag of dit *de facto* niet neerkomt op de in paragraaf II geschetste eerste benadering ('in geval van een inbreuk is er geen gesplitste locus'). Immers, in het bouwwerk van het Hof is de locus damni de locus protectionis, terwijl de locus actus steeds zal samenvallen met het forum rei⁶⁴ en dan dus geen zelfstandige betekenis lijkt te hebben.⁶⁵ Dan levert artikel 7 sub 2 netto gezien alleen fora damni op: het verschaft territoriaal beperkte bevoegdheid aan de rechter van het lidstaat waar het intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd, het forum protectionis – en precies daar komt de eerste benadering ook op uit. Is de benadering van het Hof dan niet een tamelijk omslachtige constructie die tot hetzelfde resultaat leidt? En is die constructie ook niet wat gekunsteld (ficties) terwijl zij risico's meebrengt (misverstanden en uiteenlopende interpretaties) en men zich kan afvragen of die

56 *Pinckney* (zie noot 39), r.o. 46; *Hi Hotel* (zie noot 46), r.o. 39; *Hejduk* (zie noot 51), r.o. 37.

57 Voor een voorbeeld in de praktijk zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8116 (*Tata Steel/Arcelormittal*).

58 In Nederland besliste het Hof Den Haag 22 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AD2824, *IER* 1998/23 (*Evans/Chiron*) dat een vordering die er op is gericht dat vastgesteld wordt dat de eisende partij niet aansprakelijk is voor handelingen die deze partij voornemens is in een aantal landen te verrichten, niet onder het bereik van (toen) art. 5 sub 3 EEX-Verdrag valt. Anders: S.J. Schaafsma, *NJB* 2005, p. 480.

59 HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664, *NJ* 2013/80 m.nt. L. Strikwerda (*Folien Fischer/Ritrama*).

60 Dat zou het forum rei zijn indien de rechthebbende daar (als eerste) een inbreukprocedure tegen de inbreukmaker aanhangig zou hebben gemaakt.

61 Vgl. HvJ EG 9 december 2003, C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657, *NJ* 2007/151 m.nt. P. Vlas (*Gasser/Missat*); C.J.J.C. van Nispen, *BIE* 2004, p. 275; R. Fentiman in: U. Magnus en P. Mankowski, *Brussels I bis Regulation*, München, Sellier 2016, p. 719 et sqq.; M. Franzosi, 'Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo', *European Intellectual Property Review* 1997, p. 382-385.

62 De rechthebbende moet overigens wel woonplaats hebben in een lidstaat; is dat niet het geval, dan is de Brussel I bis-Verordening c.q. art. 7 sub 2 niet van toepassing, maar het commune bevoegdheidsrecht van de aangezochte rechter (art. 6 Brussel I bis-Verordening).

63 *Shevill* (zie noot 12), r.o. 33; zie ook *eDate* (zie noot 12), r.o. 42 e.v.

64 De 'vestigingsplaats' ('Ort der Niederlassung') dan wel 'zetel' ('Ort des Sitzes') van de inbreukmaker (*Wintersteiger*, r.o. 37 respectievelijk *Hejduk*, r.o. 25) en diens 'woonplaats' als bedoeld in artikel 4 juncto artikel 62 en 63 zullen in de praktijk steeds samenvallen dunkt me, zie ook conclusie A-G Jääskinen voor *Pinckney*, ECLI:EU:C:2013:400, par. 58; J.A. Pontier, *Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen*, Praktijkreeks IPR Deel 16, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2015, p. 115; M.V. Polak, *NJ*-noot onder *Wintersteiger*; M.M.M. van Echoud, 'De grensoverschrijdende inbreuk. Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney', *AMI* 2013, p. 175. In zijn conclusie voor *Hejduk* (ECLI:EU:C:2014:2212, par. 46) merkt A-G Cruz Villalón op dat beide criteria meestal hetzelfde forum opleveren maar dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn; hij werkt dat echter niet verder uit. Mochten zij niet steeds samenvallen, dan heeft de locus actus natuurlijk wel zelfstandige betekenis. H.W. Wefers Bettink, 'Het arrest *Wintersteiger* en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open', *NTER* 2012, p. 291, acht de vestigingsplaats geen eenduidig aanknopingspunt.

65 Dat is anders indien – zoals hiervoor besproken – het Hof zou aannemen dat het forum actus territoriaal onbeperkte bevoegdheid heeft en de inbreukmaker daar een vordering strekkende tot een territoriaal onbeperkte negatieve verklaring voor recht kan instellen.

constructie recht doet aan de kenmerken van het intellectuele-eigendomsrecht?

V. Conclusie

30. Het Hof van Justitie heeft in een vijftal arresten over (thans) artikel 7 sub 2 Brussel I *bis*-Verordening een lijn uitgezet voor de grensoverschrijdende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, via internet en in de fysieke wereld. Het heeft daarbij zijn vaste rechtspraak over de 'gesplitste' locus – rechtspraak over onrechtmatige daden als milieuvervuiling, onrechtmatige publicaties en productaansprakelijkheid – geëxtrapoleerd naar de context van het intellectuele-eigendomsrecht. Men kan zich afvragen of dat de juiste weg is, maar die weg is het Hof nu ingeslagen en daar zullen we het mee moeten doen. Ook in die context moet dus, in het kader van artikel 7 sub 2, een onderscheid worden gemaakt tussen een plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (locus actus) en een plaats waar de schade is ingetreden (locus damni). Het Hof heeft die plaatsen ondertussen gedefinieerd: het gaat om de vestigingsplaats van de inbreukmaker (locus actus) en de lidstaat waar het intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd (locus damni). Nu komt het er nog op aan duidelijkheid te verkrijgen over de ontbrekende puzzelstukjes, zoals de reikwijdte van de bevoegdheid van met name het forum actus, en de vraag hoe andere vorderingen dan de schadevordering in het bouwwerk moeten worden gepast (ook gelet op internet), zoals met name de verbodsvordering. Kortom, het bouwwerk van het Hof is nog niet af.