



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 29.11.2017
COM(2017) 708 final

**MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ**

**Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48 EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

I. INLEIDING

Intellectuele-eigendomsrechten (hierna ook: "IER") beschermen immateriële activa, waardoor beoefenaren van creatieve beroepen, uitvinders en artiesten kunnen profiteren van hun creatieve en innovatieve activiteiten. Immateriële activa maken meer dan de helft van de waarde uit van ondernemingen, en het belang ervan neemt toe. In een wereld waarin EU-ondernemingen steeds meer concurreren op het gebied van innovatie, creativiteit en kwaliteit, vormt intellectuele eigendom (hierna ook: "IE") een machtig instrument dat het concurrentievermogen van alle ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen (hierna ook: "KMO's" of "MKB"), kan vergroten.

Richtlijn 2004/48 EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna ook: "richtlijn" of "IPRED")¹ voorziet in een minimum maar homogeen pakket van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waardoor er een doeltreffende civielrechtelijke handhaving van intellectuele-eigendomsrechten mogelijk is. Het doel van de IPRED is om de nationale wetgevingsstelsels nader tot elkaar te brengen teneinde voor een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming binnen de interne markt te zorgen².

Uit een evaluatie van de richtlijn is gebleken dat de in de IPRED uiteengezette maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de hele EU daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een betere bescherming van IER en een betere civielrechtelijke afhandeling van inbreuken op IER (hierna ook: "IER-inbreuken"). De richtlijn heeft geleid tot de instelling van een algemeen juridisch kader voor de gehele Unie waarbinnen een zelfde reeks instrumenten moeten worden gebruikt. In dat opzicht is het doel van onderlinge aanpassing van de wetgevingsstelsels van de lidstaten inzake civielrechtelijke handhaving van IER bereikt³.

De in de richtlijn uiteengezette maatregelen, procedures en rechtsmiddelen worden echter niet in alle lidstaten uniform omgezet en toegepast. Dat komt doordat de richtlijn voorziet in minimale harmonisatie (artikel 2 staat uitdrukkelijk toe om in nationale wetgevingen instrumenten op te nemen die gunstiger zijn voor rechthebbenden) en doordat de bepalingen van de richtlijn niet eensluidend worden geïnterpreteerd en er verschillen bestaan tussen de nationale civielrechtelijke procedures en juridische tradities⁴. Aldus zou het EU-rechtskader voor civielrechtelijke handhaving van IER gebaat kunnen zijn bij een verduidelijking van bepaalde aspecten van de richtlijn waardoor een meer consistente en doeltreffende uitlegging en toepassing mogelijk zouden kunnen zijn.

Dit gezegd zijnde, is tevens duidelijk dat de werkingssfeer van de IPRED, ook indien er sprake is van juiste toepassing, beperkt is tot het reguleren van voor de civielrechtelijke handhaving van IER beschikbare maatregelen, procedures en rechtsmiddelen. Bijgevolg kan de IPRED als zodanig niet alle problemen oplossen die de belanghebbenden tijdens de evaluatie⁵ van de richtlijn naar voren hebben gebracht, met name de problemen die meer in het algemeen te maken hebben met de bescherming van IER buiten de context van, of

¹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45-86).

² Overweging 10, IPRED.

³ Werkdocument van de diensten van de Commissie (CSWD) – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten COM(2017) 431.

⁴ Volgens de meest recente raadpleging over de richtlijn (resultaten in te zien op <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>) zijn veel rechthebbenden en tussenpersonen met name van mening dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de richtlijn voorziet, niet in alle lidstaten homogeen worden toegepast, ofschoon het merendeel van de respondenten aangaf de bestaande regels tot nu toe nuttig te vinden voor de bescherming van IE en het voorkomen van IE-inbreuken.

⁵ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG; Bijlage II - Samenvattend verslag.

vooraangaand aan, een rechtsgeschil. Zo wensen sommige belanghebbenden een verduidelijking of evaluatie van de regels inzake de beperking van aansprakelijk van als tussenpersoon optredende dienstverleners, welk punt voornamelijk wordt behandeld in de richtlijn inzake elektronische handel⁶. De Commissie heeft rekening gehouden met de feedback die zij heeft ontvangen van belanghebbenden inzake deze aangelegenheid, en ofschoon zij een commitment is aangegaan voor de handhaving van de huidige aansprakelijkheidsregeling⁷, heeft zij ook met een recent initiatief meer duidelijkheid verschaft over de verantwoordelijkheid van intermediairs voor het vinden en verwijderen van illegale online-inhoud (waaronder IER-inbreuken)⁸.

Tegen deze achtergrond en met name op grond van feedback van belanghebbenden tijdens de IPRED-evaluatie heeft de Commissie besloten de huidige richtsnoeren uit te vaardigen teneinde haar zienswijze te verduidelijken ten aanzien van de bepalingen van de richtlijn die op verschillende wijzen zijn uitgelegd⁹.

Deze Mededeling houdende richtsnoeren maakt deel uit van een omvangrijk IE-pakket. De uitdagingen op het gebied van de IER-handhaving die niet de uitlegging en toepassing van die bepalingen betreffen en de mogelijke middelen om die uitdagingen aan te pakken staan weergegeven in de Mededeling van de Commissie *"Een evenwichtig stelsel voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, in antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen"*, die tevens deel uitmaakt van dat pakket¹⁰

Deze richtsnoeren zijn gericht op de volgende bepalingen van de IPRED:

- Toepassingsgebied (artikelen 1 en 2)
- Algemene verplichting (artikel 3)
- Bevoegdheid tot het verzoeken om maatregelen, procedures en rechtsmiddelen (artikel 4)
- Vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten (artikel 5)
- Regels inzake het verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal (artikelen 6 en 7)
- Recht op informatie (artikel 8)
- Rechterlijke bevelen (artikelen 9 en 11)
- Corrigerende maatregelen (artikel 10)
- Berekening van de schadevergoeding (artikel 13) en
- aan de procedure verbonden kosten (artikel 14).

Deze richtsnoeren hebben als doel de interpretatie en toepassing van de richtlijn door bevoegde rechterlijke instanties en andere bij de handhaving van IER betrokken partijen te vergemakkelijken in procedures ten overstaan van die instanties. Meer specifiek is dit richtsnoerendocument gericht op:

- het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het kader voor civielrechtelijke IER-handhaving (deel II);
- het waarborgen van een evenwichtige aanpak van IER-handhaving en het voorkomen van misbruik van in de richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen (deel III);
- het waarborgen van een effectieve handhaving van IER, ook in een digitale context (deel IV); en

⁶ Artikelen 12-15 van 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 (PB L 178, 17.7.2000, blz. 16).

⁷ Mededeling van de Commissie *"Online platforms en de digitale eengemaakte markt - Kansen en uitdagingen voor Europa"*, COM(2016) 288.

⁸ Mededeling van de Commissie *"De bestrijding van illegale online-inhoud – Naar een grotere verantwoordelijkheid voor onlineplatforms"*, COM(2017) 555.

⁹ Zoals vastgesteld in CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG;

¹⁰ COM(2017) 707.

- het waarborgen van de dimensie van de eengemaakte markt bij IER-handhaving (deel V).

Hoewel in de richtsnoeren rekening wordt gehouden met het feit dat de in de richtlijn vermelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen voor alle gebruikers van de IER-handhavingssystemen beschikbaar zijn, wordt speciale aandacht besteed aan de instrumenten die voor kleine en middelgrote ondernemingen van bijzonder belang zijn. Zo worden de regels inzake de berekening van schadevergoeding, inzake vergoeding van aan de procedure verbonden kosten (hierna ook: "gerechtskosten") als ook de instrumenten om misbruik te voorkomen, behandeld.

De standpunten die in de richtsnoeren uiteengezet worden, zijn gebaseerd op de prejudiciële uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna ook: "het Hof" of "HvJ-EU") sinds de richtlijn is aangenomen, alsook op de conclusies voortvloeiend uit de evaluatie van de IPRED, daaronder begrepen openbare raadplegingen, en beste praktijken die op nationaal niveau in kaart zijn gebracht. In dit richtsnoer worden de standpunten van de Commissie die gebruikers van de richtsnoeren tot uitgangspunt zouden kunnen dienen, daarom gekoppeld aan gezaghebbende juridische interpretatie.

Het onderhavige document is juridisch niet binden en de verschafte richtsnoeren laten de rechtspraak van het HvJ-EU onverlet. De verwachting is echter dat de richtsnoeren de interpretatie en toepassing van de IPRED zullen vergemakkelijken en daarmee informatie zullen verschaffen en zullen bijdragen aan het handhavingsbeleid van de Commissie krachtens artikel 258 van het VWEU.

II. HET KADER VOOR CIVIELRECHTELIJKE HANDHAVING VAN IER EFFICIËNTER EN EFFECTIEVER MAKEN

1. Passende vergoeding van de geleden schade waarborgen

Als voornaamste redenen waarom rechthebbenden bij IER-inbreuken niet langs civielrechtelijke weg genoegdoening eisen, werden onder meer de onvoorzienbare hoogte van de toe te kennen schadevergoeding en de geringe kans op verkrijging van een passende schadevergoeding aangegeven¹¹. Dit aspect is met name van belang voor het MKB¹².

Blijkens de praktijk kan het ingewikkeld om schadevergoeding voor IER-inbreuken vast te stellen. Daarom hebben rechthebbenden, de rechterlijke macht, de advocatuur en het publiek gevraagd om meer rechtsduidelijkheid inzake de berekening van schadevergoeding, en een eerlijkere verdeling bij de toekenning.

Schadevergoeding berekenen

Ingevolge artikel 13, lid 1, van de richtlijn, moeten lidstaten de bevoegde rechterlijke instanties in staat stellen om de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, te gelasten de rechthebbende een vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden. Voor gevallen waarin de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, kunnen de lidstaten de rechterlijke instanties in staat stellen om invordering van winsten of betaling van een schadevergoeding te gelasten, waarvan de hoogte vooraf vastgesteld kan zijn (artikel 13, lid 2).

¹¹ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 26-28.

¹² *Ibidem*, blz. 10. Als voornaamste redenen waarom het MKB niet tot procederen overgaat werden de proceskosten, het gebrek aan middelen en de onvoorspelbaarheid van het resultaat opgevoerd.

In het kader van artikel 13, lid 1, gaat het om een schadevergoeding die passend is met het oog op herstel van de schade die daadwerkelijk wegens de inbreuk is geleden. Het doel is om die schade volledig te vergoeden¹³.

De richtlijn voorziet in twee mogelijkheden om die schadevergoeding vast te stellen. Het bedrag van de schadevergoeding kan door de rechterlijke instanties worden vastgesteld:

- door rekening te houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving die de benadeelde partij heeft ondervonden, onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in voorkomende gevallen, andere elementen dan economische factoren, zoals de immateriële schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden (artikel 13, lid 1, onder a); of, als alternatief,
- in passende gevallen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende IER te gebruiken ("hypothetische royalty/vergoeding") (artikel 13, lid 1, onder b).

Het doel van deze bepaling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek¹⁴.

De formulering van artikel 13, lid 1, van de IPRED geeft aan dat de lidstaten er zorg voor moeten dragen dat beide in deze bepaling genoemde methoden voor vaststelling van de schadevergoeding in hun nationale wetgeving worden opgenomen. Anders dan bijvoorbeeld artikel 13, lid 2, betreffen deze derhalve niet twee opties voor de lidstaten; veeleer komt het de verzoeker en uiteindelijk de bevoegde rechterlijke instantie toe om te beslissen welke van deze twee methoden moet worden toegepast om de schadevergoeding in een bepaald geval vast te stellen.

Wat betreft de keuze tussen beide methoden in een bepaald geval, duidt de formulering van artikel 13, lid 1, erop dat de toekenning van het volgens de onder b) vermelde methode van een forfaitair bedrag "passend" moet zijn. In overweging 26 van de IPRED wordt daarvan een voorbeeld gegeven, namelijk situaties waarin het moeilijk zou zijn het bedrag van de feitelijk geleden schade vast te stellen. Er is gemeld¹⁵ dat in sommige gevallen verzoekers op grond van de toepasselijke nationale regels enkel om een schadevergoedingsberekening volgens die methode kunnen vragen als gebruikmaking van de onder a) vermelde methode onmogelijk is. Naar het oordeel van de Commissie is deze interpretatie niet in overeenstemming met de richtlijn, daar overweging 26 dit slechts bij wijze van voorbeeld aanhaalt, en deze overweging voorts refereert aan het geval waarin gebruikmaking van de andere methode moeilijk is, en niet waarin gebruikmaking van de andere methode onmogelijk is. Integendeel; gezien overweging 17, de algemene vereisten van artikel 3, daaronder begrepen doeltreffendheid en evenredigheid, alsook het doel om vergoeding op basis van een objectief criterium mogelijk te maken, zou er in plaats daarvan afhankelijk van de omstandigheden van elk afzonderlijk geval bepaald moeten worden of de methode van vaststelling van een forfaitair bedrag passend is.

De Commissie is van oordeel dat de mogelijkheid om voor de schadevergoeding een forfaitair bedrag vast te stellen overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder b), een alternatief is voor de methode van artikel 13, lid 1, onder a), voor welke methode het nodig is om alle passende aspecten te bepalen en kwantificeren, en dat beide methoden de bevoegde rechterlijke

¹³ Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 maart 2016, [C-99/15](#), *Christian Liffers / Producciones Mandarin SL en Mediaset España Comunicación SA, voorheen Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, punt 25.

¹⁴ Overweging 26 van de IPRED.

¹⁵ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EC, Bijlage II - Beknopt verslag.

instanties in principe ter beschikking moeten staan. Die instanties moeten een forfaitaire schadevergoeding kunnen toekennen zoals omschreven onder b), wanneer zij dit passend achten het gezien de omstandigheden van de voorliggende zaak, met name wanneer het moeilijk is de schadevergoeding vast te stellen volgens de onder a) bedoelde methode.

Vergoeding van immateriële schade

Er is melding van gemaakt dat de berekening van schadevergoeding moeilijk is wanneer het gaat om immateriële schade¹⁶. Voorbeelden waarbij immateriële schadevergoedingen zijn gevorderd, omvatten onder meer zaken waarin er sprake is van aantasting van de eer en goede naam van de rechthebbende, emotioneel leed of ander leed als gevolg van een inbreuk¹⁷.

In dit opzicht is artikel 13, lid 1, onder a) van de IPRED duidelijk, daar het uitdrukkelijk vermeldt dat andere elementen dan economische factoren, zoals de immateriële schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden, "passende aspecten" kunnen zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de schadevergoeding volgens de methode waarin deze bepaling voorziet.

Artikel 13, lid 1, onder b), van de IPRED daarentegen vermeldt niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van vergoeding van immateriële schade indien de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de methode van vaststelling van een forfaitaire schadevergoeding. Het HvJ-EU heeft echter aangegeven¹⁸ dat die bepaling de toekenning van een dergelijke vergoeding evenmin uitsluit, en dat het welbeschouwd noodzakelijk is om de geleden immateriële schade bij de vaststelling van het forfaitaire bedrag in aanmerking te nemen, teneinde tot volledige vergoeding van de feitelijk geleden schade te komen.

Een partij die wegens een IER-inbreuk een forfaitaire schadevergoeding vordert volgens de methode van artikel 13, lid 1, onder b), van de IPRED, kan een vordering instellen tot vergoeding van zowel de materiële als de immateriële door die inbreuk veroorzaakte schade, en indien deze vordering voldoende is onderbouwd, kan deze ook op beide punten worden toegewezen.

Forfaitaire vaststelling van schadevergoeding

Bij de evaluatie van de IPRED is melding gemaakt van problemen bij de vaststelling van schadevergoedingen volgens de methode van artikel 13, lid 1, onder b)¹⁹. In het bijzonder werd aangevoerd dat de toekenning van een schadevergoeding die beperkt is tot het enkele bedrag van de hypothetische royalty/vergoeding, niet volstaat als schadevergoeding voor de in werkelijkheid geleden schade, en onvoldoende afschrikkende werking heeft. In die context is besproken of de richtlijn toestaat dat een schadevergoeding wordt toegekend die een veelvoud van de hypothetische royalty/vergoeding bedraagt.

In een recente zaak²⁰ heeft het HvJ-EU aangegeven dat een rechthebbende met betrekking tot de economische rechten die verband houden met auteursrechten waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker een vergoeding voor het geleden verlies ter hoogte van tweemaal een hypothetische royalty/vergoeding kan verlangen, mits het nationale recht in die mogelijkheid voorziet. Het HvJ-EU verklaarde voorts dat in geval van een IER-inbreuk de enkele betaling van een hypothetische royalty/vergoeding op zichzelf niet volstaat als schadevergoeding voor alle geleden verliezen. Dit omdat, aldus het HvJ-EU, de betaling van die royalty geen

¹⁶ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG, blz. 17 en Bijlage III.

¹⁷ Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten "*Damages in Intellectual Property Rights*", blz. 4.

¹⁸ [C-99/15 Liffers](#), punten 15-27.

¹⁹ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG, Bijlage III.

²⁰ Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 januari 2017, [C-367/15](#), *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa" w Oławie / Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36.

vergoeding waarborgt van kosten van onderzoek en van opsporing van eventuele inbreuken, van eventuele immateriële schade of van betaling van rente over de verschuldigde bedragen²¹. In die zaak wordt tevens opgemerkt dat het gebruik van de forfaitaire-som methode noodzakelijkerwijs meebrengt dat de aldus vastgestelde schadevergoeding mogelijkerwijs niet geheel evenredig is met de feitelijk geleden schade en dat het vereiste van oorzakelijk verband in dit opzicht niet buitenmatig streng moet worden uitgelegd en toegepast²².

Op basis van deze rechtspraak concludeert de Commissie dat de schadevergoedingen die volgens de forfaitaire-som methode zijn vastgesteld, geenszins beperkt hoeven te blijven tot slechts eenmaal het bedrag van een hypothetische royalty/vergoeding, en dat het afhankelijk van het geval nodig kan zijn deze op een hoger bedrag vast te stellen. Tevens komt naar voren dat de bevoegde rechterlijke instanties bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding volgens deze methode een zekere beoordelingsvrijheid hebben. Bijgevolg kan de in artikel 13, lid 1, onder b) beschreven methode worden beschouwd als een bevoegdheidstoekenning aan die instanties om op basis van de beschikbare elementen de hoogte van de geleden schade te schatten.²³

Artikel 13, lid 1, onder b) van de IPRED vormt geen belemmering voor nationale wetgeving krachtens welke een houder van een IER waarop inbreuk is gemaakt, een bedrag van tweemaal de hypothetische royalty/vergoeding kan vorderen. Hoewel artikel 13, lid 1, onder b), van de IPRED een dergelijke verdubbeling van de hypothetische royalty/vergoeding niet noodzakelijkerwijs vereist, moet de desbetreffende nationale omzettingwetgeving de rechthebbende in staat stellen te verzoeken dat de schadevergoeding in de vorm van een forfaitaire som niet alleen wordt berekend op basis van de enkele hoogte van die hypothetische royalty/vergoeding, maar ook op basis van andere ter zake doende passende aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van onderzoek naar en van opsporing van mogelijke inbreuken, aan vergoeding voor eventuele immateriële schade en aan rente over de verschuldigde bedragen.

2. Verschaffen van duidelijke en doeltreffende regels voor vergoeding van gerechtskosten

Uit de openbare raadpleging²⁴ komt naar voren dat rechthebbenden bij een inbreuk op IER voornamelijk van civielrechtelijke genoegdoening afzien wegens de honoraria van advocaten en andere met geschillenbeslechting verband houdende kosten, alsook de perceptie dat de kans op een afdoende vergoeding van de gerechtskosten en van andere kosten gering is. Uit de evaluatie van de IPRED is gebleken²⁵ dat de regels voor vergoeding van de gerechtskosten binnen de EU verschillen en in sommige gevallen ontoereikend zijn om alle kosten van de in het gelijk gestelde partij te dekken.

Volgens artikel 14 van de richtlijn draagt de verliezende partij de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het in artikel 14 tot uitdrukking gebrachte beginsel voor het

²¹ [C-367/15 OTK](#), punt 30. Zie ook [C-99/15 Liffers](#), punt 18.

²² [C-367/15 OTK](#), punten 26 en 32.

²³ Een vergelijkbare bevoegdheidstoekenning, hoewel enkel van toepassing in welbepaalde omstandigheden, is opgenomen in artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (PB L 349 van 5.12.2014, blz. 1-19).

²⁴ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 28-30.

²⁵ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG; blz. 20 en Bijlage III.

vergoeden van de gerechtskosten geldt voor alle gerechtelijke procedures die onder de richtlijn vallen, dat wil zeggen IER-inbreukprocedures. Hieronder vallen tevens, zoals verduidelijkt door het HvJ-EU, bijvoorbeeld ook procedures voor vergoeding van schade die partijen hebben geleden doordat ze onterecht zijn blootgesteld aan bepaalde handhavingsmaatregelen overeenkomstig artikel 7, lid 4, en artikel 9, lid 7, van de richtlijn²⁶, of aan een executurprocedure ter handhaving van IER te erkennen en ten uitvoer te leggen²⁷. Nietigverklaringsprocedures vallen hier niet onder²⁸.

Hoewel dit algemeen beginsel de nationale rechterlijke instanties een basis verschaft voor vergoeding van kosten, zijn die instanties voor de berekening van het werkelijk toe te kennen bedrag gewoonlijk gebonden aan gedetailleerdere nationale regelingen op dit gebied. Sommige van die nationale regelingen hebben niet specifiek betrekking op intellectuele eigendom, zijn gebaseerd op een forfaitaire regeling (maximumtarieven) en/of verwijzen naar de nationale regels voor de kosten van bijstand door advocaten of octrooigemachtigden. Daardoor verschillen de regelingen van de lidstaten aanzienlijk wat betreft de berekening en vergoeding van gerechtskosten en wat betreft de procedures die op dit punt gevolgd moeten worden²⁹.

Forfaitaire regeling

In die context werd betwijfeld of nationale stelsels op basis van een forfaitaire regeling, waarbij een maximum wordt gesteld aan de te vergoeden kosten, wel met artikel 14 van de IPRED te verenigen zijn.

Het HvJ-EU heeft uitgelegd³⁰ dat een wettelijke regeling die voorziet in een forfaitaire vergoeding van advocaatkosten in principe gerechtvaardigd kan zijn voor zover die regeling bedoeld is om de te vergoeden kosten redelijk te houden. Daarvoor moet rekening worden gehouden met factoren als het voorwerp van het geding, het betrokken bedrag of het werk dat ter verdediging van de cliënt in kwestie nodig is. Dit kan het geval zijn als die regeling bedoeld is om vergoeding van buitensporige kosten te verhinderen. Daarbij gaat het om kosten wegens ongewoon hoge honoraria die de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat zijn overeengekomen of kosten van door de advocaat verleende diensten die niet noodzakelijk worden geacht ter handhaving van de betrokken intellectuele-eigendomsrechten.

Het HvJ-EU³¹ heeft tevens geoordeeld dat het vereiste van artikel 14 van de IPRED, dat de verliezende partij "redelijke" gerechtskosten dient te betalen, geen rechtvaardiging kan vormen voor nationale omzettingwetgeving voor deze bepaling op grond waarvan een forfait wordt opgelegd dat aanzienlijk lager ligt dan het gemiddelde tarief dat in die lidstaat gangbaar is voor advocatendiensten. Dergelijke wetgeving zou onverenigbaar zijn met artikel 3, lid 2, van de IPRED, waarin bepaald is dat de beschikbare maatregelen, procedures en rechtsmiddelen afschrikkend moeten zijn.

Bovendien bepaalt artikel 14 van de IPRED dat de door de verliezende partij te dragen gerechtskosten "evenredig" moeten zijn. In dit verband heeft het HvJ-EU geoordeeld dat het evenredigheidsvereiste weliswaar niet impliceert dat de verliezende partij noodzakelijkerwijs alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar wel betekent dat de in het gelijk

²⁶ Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 juli 2015, [C-681/13](#), *Diageo Brands BV / Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471.

²⁷ Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 oktober 2011, [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV / Bayer CropScience AG*. EU:C:2011:668

²⁸ [C-180/11](#), *Bericap*, punten 77-82.

²⁹ "Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive", Technopolis Group in een consortium met EY en Schalast Rechtsanwälte, 2017, blz. 69-70.

³⁰ [C-57/15](#), *UVP*, punt 25.

³¹ [C-57/15](#) *UVP*, punten 26-27.

gestelde partij recht heeft op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt. Bijgevolg moet een nationale wettelijke regeling waarin de advocaatkosten aan een absolute limiet zijn gebonden enerzijds waarborgen dat die limiet de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom. Anderzijds moet die regeling echter ook waarborgen dat ten minste een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen³².

Artikel 14 van de IPRED vormt geen beletsel voor een nationale forfaitaire regeling ter vergoeding van de advocaatkosten, op voorwaarde dat die forfaitaire tarieven waarborgen dat de door de verliezende partij te betalen kosten redelijk zijn, met inachtneming van de specifieke aspecten van de zaak. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich echter tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die te laag zijn om in ieder geval een significant en passend deel van de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte redelijke kosten door de in het ongelijk gestelde partij te laten dragen.

Soorten te vergoeden kosten

Andere verschillen tussen de lidstaten en hun nationale wetgeving betreffen de kostensoorten waarop de bepalingen van het nationaal recht waarin artikel 14 van de IPRED is omgezet, betrekking hebben. Hoewel de gerechtskosten voor het instellen van procedures en andere proceskosten vaak volledig worden vergoed, worden de kosten van externe deskundigen en de honoraria en bijkomende kosten van advocaten in ieder geval in sommige gevallen slechts gedeeltelijk gedekt³³.

Ingevolge artikel 14 moet de inbreukmaker over het algemeen alle financiële gevolgen van zijn handelen dragen³⁴; anderzijds heeft de in het gelijk gestelde partij recht op terugbetaling van tenminste een aanzienlijk en passend deel van de redelijke gerechtskosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt³⁵.

Meer in het bijzonder wordt in artikel 14 van de IPRED weliswaar gesproken van "*gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt*", maar wordt er in de Richtlijn niet nader omschreven wat deze begrippen precies inhouden. Het HvJ-EU heeft geoordeeld dat onder het begrip "gerechtskosten" onder meer advocatenkosten vallen³⁶. Het heeft voorts geoordeeld dat onder het begrip "andere kosten" in principe de kosten vallen die gemaakt zijn voor de diensten van een technisch raadsman³⁷. Het HvJ-EU heeft echter ook aangegeven dat laatstgenoemd begrip strikt moet worden uitgelegd en dat bijgevolg alleen de kosten die rechtstreeks en nauw met de betrokken gerechtelijke procedure zijn verbonden als "andere kosten" in de zin van artikel 14 kunnen worden aangemerkt³⁸.

In deze context heeft het HvJ-EU geoordeeld dat van een dergelijk rechtstreeks en nauw verband geen sprake lijkt te zijn wanneer het gaat om kosten voor opsporing en onderzoek die onder meer worden gemaakt wanneer een technisch raadsman een algemene marktobservatie doet en mogelijke inbreuken op een intellectuele-eigendomsrecht vaststelt die toerekenbaar zijn aan op dat tijdstip onbekende inbreukmakers. Anderzijds is het Hof van oordeel dat de

³² [C-57/15 UVP](#), punten 29-30.

³³ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 28.

³⁴ [C-406/09, Realchemie](#), punt 49.

³⁵ Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 28 juli 2016, [C-57/15, United Video Properties Inc. / Telenet NV \(UVP\)](#), EU:C:2016:611, punt 29.

³⁶ [C-57/15 UVP](#), punt 22.

³⁷ [C-57/15, UVP](#), punt 34.

³⁸ [C-57/15, UVP](#), punt 36.

kosten voor diensten van een technisch raadsman, ongeacht de aard van die diensten, wel onder "andere kosten" vallen als ze in een specifieke zaak onontbeerlijk zijn om zinvolle gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen ter handhaving van het recht in kwestie. Krachtens artikel 14 van de IPRED zijn dit "andere kosten" die door de verliezende partij moeten worden gedragen³⁹.

Het Hof heeft tevens verduidelijkt⁴⁰ dat artikel 14 van de IPRED zich verzet tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technisch raadsman slechts vergoed kunnen worden als de verliezende partij een fout heeft begaan, aangezien die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met gerechtelijke stappen ter handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht.

Ten slotte moet er hier op gewezen worden dat het voorgaande niet per se betekent dat uitgaven die niet onder artikel 14 vallen, niet vergoed kunnen worden. Veeleer betekent het dat vorderingen tot vergoeding van dergelijke kosten, bijvoorbeeld kosten voor opsporing en onderzoek⁴¹, in plaats daarvan moeten worden ingesteld in de vorm van een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 13.

Artikel 14 van de IPRED is van toepassing op gerechtskosten, welke advocatenkosten en andere rechtstreeks en nauw met de betrokken gerechtelijke procedure verband houdende kosten omvatten. Onder de laatstgenoemde kosten vallen ook de kosten voor de diensten van een technisch raadsman, voor zover die diensten in een specifieke zaak onontbeerlijk zijn om zinvolle gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen ter handhaving van een recht.

3. Aandacht voor inbreuken op commerciële schaal

Sommige van de in de IPRED genoemde middelen hoeven alleen ingezet te worden in geval van IER-inbreuken op commerciële schaal (artikel 6, lid 2, en artikel 9, lid 2), of hebben betrekking op personen anders dan inbreukmakers (artikel 8, lid 1, onder a) t/m c)) die hetzij inbreukmakende goederen in hun bezit bleken te hebben, hetzij inbreukmakende diensten op commerciële schaal bleken te gebruiken, dan wel op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, bleken te verlenen⁴².

In de context van het rechtskader voor IER-handhaving impliceert het begrip "commerciële schaal" toepassing van bepaalde verdergaande of ingrijpendere maatregelen, vooral wanneer sprake is van bijzonder ernstige inbreuken, om te waarborgen dat de schadelijkste inbreuken daadwerkelijk worden aangepakt, op een evenredige en evenwichtige wijze. Dit begrip blijkt echter in de onderscheidenlijke lidstaten verschillend uitgelegd en toegepast te worden.

Het begrip commerciële schaal is in de richtlijn niet nader omschreven. De richtlijn verwijst ook niet expliciet naar de wetgeving van lidstaten om de betekenis van dit begrip te bepalen. Volgens vaste rechtspraak moet dit begrip met het oog op de noodzaak van een uniforme toepassing van het EU-recht en het gelijkheidsbeginsel, in dergelijke gevallen in de hele EU autonoom en eensluidend worden uitgelegd⁴³.

Bovendien verschaft overweging 14 van de IPRED enige verduidelijking, met de vermelding dat het begrip betrekking heeft op handelingen "*waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks*

³⁹ [C-57/15](#), UVP, punten 39-40.

⁴⁰ [C-57/15](#), UVP, punt 40.

⁴¹ Zie overweging 26 van de IPRED.

⁴² Zoals is aangegeven in overweging 14 van de IPRED: "*Dit neemt dit niet weg dat de lidstaten deze maatregelen ook op andere handelingen moeten kunnen toepassen.*"

⁴³ Bv. Arrest van het Hof (Grote kamer), 3 september 2014, [C-201/13](#), *Johan Deckmyn en Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen e.a.*, EU:C:2014:2132, punt 14.

economisch of commercieel voordeel wordt beoogd; normaliter sluit dit handelingen van eindgebruikers te goeder trouw uit".

Voorts is het begrip commerciële schaal in de zin van artikel 61 van de TRIPS-overeenkomst uitvoerig besproken in een verslag van een geschillenbeslechtsingspanel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)⁴⁴. Het panel dat dit heeft onderzocht is daarbij uitgegaan van de normale betekenis van de termen "schaal" en "commercieel" en tot de bevinding gekomen dat het begrip zowel kwalitatieve als kwantitatieve betekeniselementen heeft en duidt op de omvang of mate van typische of gebruikelijke commerciële activiteit met betrekking tot een bepaald product in een bepaalde markt⁴⁵. Hoewel dit begrip in de TRIPS-overeenkomst in een enigszins andere context wordt gebruikt dan in de IPRED⁴⁶ en dergelijke panelverslagen op zichzelf in de rechtsorde van de EU niet bindend zijn voor de uitleg van secundaire EU-wetgeving zoals de IPRED, beschouwt de Commissie dit verslag niettemin als een bruikbaar referentiepunt⁴⁷.

Naar het oordeel van de Commissie volgt uit het voorgaande dat het begrip commerciële schaal, zoals dat in verschillende bepalingen van de IPRED wordt gebruikt, niet uitsluitend in kwantitatieve termen mag worden uitgelegd; in plaats daarvan moeten bepaalde kwalitatieve elementen, zoals de vraag of met de activiteit in kwestie gewoonlijk economisch of commercieel voordeel wordt beoogd, eveneens in aanmerking worden genomen.

Het begrip "commerciële schaal" zoals dat is voorzien in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2, van de IPRED, moet uitgelegd en toegepast worden met inachtneming van zowel kwalitatieve elementen, zoals het economisch of commercieel voordeel dat met de inbreuken in kwestie kan worden beoogd, als kwantitatieve elementen, zoals het aantal en de omvang van de inbreuken die in de voorliggende zaak relevant zijn.

III. EEN EVENWICHTIGE AANPAK VOOR DE HANDHAVING VAN IER WAARBORGEN EN MISBRUIK VOORKOMEN

1. Algemene verplichting en grondrechten

De algemene verplichting in de richtlijn is om te voorzien in maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om IER te handhaven. Deze dienen "eerlijk en billijk" te zijn en mogen niet "onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden"; ze moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, mogen het handelsverkeer niet belemmeren en moeten voorzien in waarborgen tegen misbruik (artikel 3, leden 1 en 2). Bovendien moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en, in voorkomend geval, de

⁴⁴ Verslag van het WTO-panel van 26 januari 2009, [WT/DS362/R](#), blz. 75 – 98.

⁴⁵ [WT/DS362/R](#), punt VII, 601-603 en VII.635-636.

⁴⁶ Namelijk in verband met bepaalde strafrechtelijke maatregelen, terwijl het begrip in de IPRED wordt gebruikt in verband met bepaalde civielrechtelijke middelen.

⁴⁷ In dit opzicht kan ten eerste worden opgemerkt dat de EU ook partij bij de TRIPS-overeenkomst is (zie overweging 4 van de IPRED), wat betekent dat de bepalingen van die overeenkomst onlosmakelijk tot de rechtsorde van de EU behoren (zie bv. C-180/11, *Bericap*, punt 67), en ten tweede dat de normale betekenis van niet nader omschreven termen die in secundaire EU-wetgeving zoals de IPRED worden gebruikt, ook volgens de jurisprudentie van het HvJ-EU een belangrijk element is bij de uitlegging van die termen (zie bv. C-201/13, *Deckmyn*, punt 19).

opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk⁴⁸. Om een evenwichtig gebruik van het systeem voor civielrechtelijke handhaving van IER te waarborgen, moeten de bevoegde rechterlijke instanties bijgevolg in het algemeen elk geval apart beoordelen ter zake van toepassing van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de IPRED voorziet.

de IPRED eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ("Handvest") zijn erkend; meer in het bijzonder beoogt de IPRED te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd in overeenstemming met artikel 17, lid 2, van het Handvest⁴⁹. Bijgevolg moeten de in de richtlijn vermelde regels zo worden uitgelegd en toegepast dat niet slechts dit specifieke grondrecht wordt gewaarborgd, maar dat andere grondrechten eveneens volledig in aanmerking genomen en geëerbiedigd worden. Onder laatstgenoemde rechten kunnen in voorkomende gevallen het recht op effectieve rechtsbescherming en op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens vallen, alsook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap⁵⁰. Dit punt is onderwerp van een aantal uitspraken die het HvJ-EU na de invoering van de richtlijn heeft gedaan.

Meer in het bijzonder heeft het HvJ-EU zich in het *Promusicae*-arrest⁵¹ over de afweging van verschillende grondrechten uitgesproken toen het in de context van het Handvest uitleg gaf aan de bepalingen van de richtlijn inzake elektronische handel, de richtlijn inzake de informatiemaatschappij⁵², de IPRED en de e-privacyrichtlijn⁵³. Het HvJ-EU heeft toegelicht dat de nationale autoriteiten en betrokken rechterlijke instanties bij de uitlegging van deze richtlijnen moeten waarborgen dat er een eerlijk evenwicht tussen de verschillende betrokken grondrechten wordt gevonden en dat er geen conflict is met de andere algemene beginselen van het EU-recht, zoals het evenredigheidsbeginsel. In dit specifieke geval is het HvJ-EU tot de slotsom gekomen dat de lidstaten niet gehouden zijn verstrekking van persoonsgegevens verplicht te stellen om een doeltreffende civielrechtelijke bescherming van het auteursrecht te waarborgen. Het HvJ-EU heeft echter tevens geconcludeerd dat de lidstaten de voormelde richtlijnen bij de omzetting daarvan in nationale wetgeving zo moeten uitleggen dat er een eerlijk evenwicht wordt gevonden tussen het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten op eigendom en effectieve rechtsbescherming.

Deze benadering is ook gevolgd in latere uitspraken van het HvJ-EU⁵⁴, die meer richtsnoeren verschaffen voor het maken van een eerlijke afweging tussen verschillende tegenstrijdige

⁴⁸ Overweging 17, IPRED.

⁴⁹ Overweging 32, IPRED.

⁵⁰ Zie respectievelijk de artikelen 47, 7, 8, 11 en 16 van het Handvest.

⁵¹ Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 januari 2008, [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, punt 68.

⁵² Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 167 van 22.06.2001, blz. 10-19.

⁵³ Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PB L 201, 31.07.2002, blz. 37-47 (die dient ter aanvulling op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281, 23.11.1995, blz. 31-50).

⁵⁴ Bv. beschikking van het HvJ-EU (Achtste kamer) van 19 februari 2009, [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH / Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 april 2012, [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB and Others / Perfect Communication Sweden A,B* EU:C:2012:219; Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2015, [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH / Stadtparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485.

grondrechten, onder meer bij de besluitvorming omtrent verzoeken die berusten op het recht op informatie en de uitvaardiging van rechterlijke bevelen⁵⁵.

Hoewel deze uitspraken zijn gedaan in de specifieke context van geschillen wegens inbreuk op auteursrechten, heeft de analyse van het HvJ-EU in het algemeen betrekking op het evenwicht tussen de betrokken grondrechten. Bijgevolg is de Commissie van mening dat het vereist dat er een eerlijk evenwicht tussen die rechten moet worden gewaarborgd, in het licht van het algemene evenredigheidsbeginsel niet alleen van toepassing is in geval van auteursrechtinbreuken, maar in alle gevallen van inbreuk op binnen de werkingssfeer van de IPRED vallende IER.

In alle gevallen waarin de bepalingen van de IPRED worden uitgelegd en toegepast en waarin verschillende tegenstrijdige grondrechten die in de rechtsorde van de EU worden beschermd op het spel staan, moet in het licht van het evenredigheidsbeginsel worden gezorgd voor een eerlijke afweging tussen die grondrechten.

2. Een eerlijke afweging tussen de toepasselijke grondrechten maken in geval van het recht op informatie

Het maken van een eerlijke afweging tussen verschillende grondrechten is met name van belang bij het toepassen van het recht op informatie zoals bedoeld in artikel 8 van de IPRED. Artikel 8 verplicht de lidstaten om de bevoegde rechterlijke instanties in staat te stellen te gelasten dat de inbreukmaker of bepaalde andere personen nauwkeurige informatie verstrekken over de herkomst van de goederen of diensten die inbreuk maken, de distributiekanaal en de identiteit van eventueel bij de inbreuk betrokken derden⁵⁶.

Bij het afhandelen van verzoeken op grond van het recht op informatie die zijn ingediend krachtens artikel 8, kunnen zich situaties voordoen waarin verschillende grondrechten tegen elkaar afgewogen moeten worden. Dit kan met name het geval zijn bij de grondrechten op bescherming van eigendom (waaronder intellectuele eigendom) en op effectieve rechtsbescherming enerzijds, en de grondrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, alsook de vrijheid van ondernemerschap, anderzijds.

Wanneer de bevoegde rechterlijke instanties gelasten dat informatie in het kader van artikel 8 moet worden verstrekt, kan dit enkel betrekking hebben op informatie die daadwerkelijk noodzakelijk is om de herkomst en omvang van de inbreuk in kaart te brengen. Dit houdt naar de mening van de Commissie verband met het vereiste van een gerechtvaardigd en redelijk verzoek zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, en de algemene verplichtingen zoals bedoeld in artikel 3 (met name de vereisten dat maatregelen eerlijk en billijk moeten zijn en niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn en dat voorzien moet worden in waarborgen tegen misbruik).

Het HvJ-EU heeft verduidelijkt⁵⁷ dat het EU-recht, met name artikel 8, lid 3, van de IPRED juncto artikel 15, lid 1, van de e-privacyrichtlijn, lidstaten niet belet openbaarmaking van persoonsgegevens uit internetverkeer aan bepaalde particuliere derden verplicht te stellen, om die derden in staat te stellen een civielrechtelijke procedure te starten wegens inbreuk op auteursrechten. Er werd echter ook geoordeeld dat het EU-recht zoals dat aan de orde was in die zaak niet verlangt dat de lidstaten een dergelijke verplichting opleggen.

⁵⁵ Zie ook de verdere bespreking van artikel 8 inzake het recht op informatie (hoofdstuk III) en de artikelen 9 en 11 inzake rechterlijke bevelen (hoofdstuk IV) van de IPRED.

⁵⁶ Zie ook overweging 21 van de IPRED.

⁵⁷ [C-275/06, Promusicae](#), punten 58-59. Zie ook deel 1 hierboven.

Het HvJ-EU heeft tevens aangegeven dat deze regels zich niet verzetten tegen de toepassing van nationale wetgeving op grond van artikel 8 van de IPRED, die een internetserviceprovider toestaan om, ter identificatie van een internetabonnee of -gebruiker in civiele procedures, aan een auteursrechthouder of diens vertegenwoordiger informatie te verstrekken over de abonnee aan wie de internetprovider een IP-adres heeft geleverd dat beweerdelijk bij een inbreuk is gebruikt. Dergelijke nationale wetgeving moet echter het nationale gerecht waarbij de zaak is aangebracht, in staat stellen de betrokken tegenstrijdige belangen tegen elkaar af te wegen, op basis van de feiten van elke zaak en daarbij terdege rekening te houden met de vereisten van het evenredigheidsbeginsel⁵⁸.

In een andere zaak heeft het HvJ-EU verduidelijkt dat artikel 8, lid 3, onder e), van de IPRED onverenigbaar is met bepalingen van nationaal recht die een bankinstelling onbeperkt en onvoorwaardelijk toestaan het bankgeheim in te roepen ter weigering van het verstrekken van informatie krachtens artikel 8, lid 1, onder c), inzake de naam en het adres van een rekeninghouder⁵⁹. Een dergelijke onbeperkte en onvoorwaardelijke toestemming om het bankgeheim in te roepen kan een effectieve uitoefening van het grondrecht op intellectuele eigendom ernstig aantasten ten voordele van het recht van personen zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, van de IER-handhavingsrichtlijn op bescherming van hun persoonsgegevens⁶⁰.

Krachtens artikel 8 van de IPRED kunnen de bevoegde rechterlijke instanties van een inbreukmaker of van bepaalde andere personen verlangen dat ze informatie verstrekken over de herkomst en de distributienetwerken van de goederen of de diensten die inbreuk maken op een IER. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten indien die openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en er waarborgen zijn voor een eerlijke afweging tussen de verschillende grondrechten in kwestie.

3. Overlegging van gespecificeerd bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt

Volgens artikel 6, lid 1, van de IPRED mogen de bevoegde rechterlijke instanties overlegging gelasten van bewijsmateriaal dat zich in de macht van een wederpartij bevindt, wanneer de eisende partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen en zij ter staving van haar vorderingen het bewijsmateriaal heeft gepreciseerd.

Tijdens de evaluatie is aangegeven dat het proces om het bewijs dat zich in de macht van de wederpartij bevindt te specificeren erg bezwarend kan zijn voor de eisende partij en de mogelijkheid om dat bewijs te verkrijgen in de praktijk aanzienlijk beperkt. Er is meegedeeld dat de eisende partij in sommige gevallen gevraagd wordt de exacte aard, locatie, referentienummers of inhoud van de gevraagde documenten aan te geven, zelfs als die informatie moeilijk, zo niet onmogelijk te verkrijgen is voor een extern persoon die de gevraagde documenten niet noodzakelijkerwijs heeft ingezien⁶¹.

Hoewel nadere specificatie tot op zekere hoogte ongetwijfeld nodig is, zaait de eis om een overdreven mate van detail te verstrekken twijfel over de doeltreffendheid van de in artikel 6, lid 1, bedoelde openbaarmakingsmaatregelen en vormt dit aanleiding tot bezorgdheid over de

⁵⁸ [C-461/10](#), *Bonnier*, punt 51-61.

⁵⁹ Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2015, [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH / Stadtparkasse Magdeburg*, punt 43.

⁶⁰ [C-580/13](#), *Coty Germany*, punt 40.

⁶¹ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 18. Zie ook SEC(2010) 1589 final, blz. 9.

evenredigheid van de eisen op nationaal niveau. Deze situatie roept tevens de vraag op of dergelijke eisen "eerlijk en billijk" zijn en kan het gebruik van de maatregelen uit de richtlijn overdreven gecompliceerd maken. Als zodanig kunnen gedetailleerde nationale eisen van deze aard strijdig zijn met artikel 6, lid 1, gelezen in samenhang met de verplichtingen van artikel 3 van de richtlijn.

De richtlijn inzake schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht⁶² is in dit opzicht uitvoeriger. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn inzake de openbaarmaking van bewijsmateriaal, verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat de nationale rechter de bevoegdheid heeft om openbaarmaking te gelasten van specifieke bewijsstukken of relevante categorieën bewijsmateriaal die op basis van redelijkerwijs beschikbare feiten zo nauwkeurig en zo eng als redelijkerwijs mogelijk is omschreven dienen te worden in het met redenen omklede verzoek.

De Commissie meent dat er goede redenen kunnen zijn om een gelijksoortige aanpak aan te nemen voor het uitleggen en toepassen van artikel 6, lid 1, van de IPRED. Hoewel de verzoeker de informatie die hij wenst zo nauwkeurig mogelijk dient te specificeren, moet de verplichting daartoe binnen de redelijke grenzen worden gezien, met inachtneming van de specifieke kenmerken van het voorliggende geval. Naar het oordeel van de Commissie wil dat zeggen dat de eiser weliswaar in zijn verzoek individuele bewijsstukken moet specificeren, maar dat artikel 6, lid 1, niet belet dat een eiser in bepaalde gevallen een concrete categorie van bewijsstukken specificeert, mits de mate van specificatie de wederpartij in staat stelt concreet bewijsmateriaal dat zich in haar macht bevindt te achterhalen en de bevoegde juridische instantie in staat stelt om te beslissen inzake het verzoek tot openbaarmaking.

Bovendien is moeilijk te begrijpen wat er bedoeld wordt met het "*bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt*". Meer in het bijzonder is niet duidelijk of de term "macht" alleen duidt op bezit van bewijsmateriaal of breder moet worden opgevat in die zin dat op de wederpartij zelfs een verplichting rust om een redelijke opsporing in het werk te stellen⁶³.

Hoewel artikel 6, lid 1, volgens de Commissie geen duidelijke grondslag biedt om een partij ter overlegging van bewijsmateriaal te verplichten actief op zoek te gaan naar bewijsmateriaal dat in het bezit van derden buiten haar invloedssfeer is, tekent zij aan dat het gebruik van het woord "macht" niet per se hoeft te betekenen dat de partij het bewijsmateriaal in haar bezit moet hebben. Naar het oordeel van de Commissie kan artikel 6, lid 1, daarom, wanneer dat gerechtvaardigd is, aanleiding geven om een partij te verplichten zorgvuldig naar het bewijsmateriaal te zoeken in haar organisatie (daaronder begrepen afzonderlijke rechtspersonen waarover zij zeggenschap heeft), mits de verzoeker het verzoek om het desbetreffende bewijsmateriaal naar behoren heeft onderbouwd en gespecificeerd, de verplichting evenredig en niet onnodig kostbaar is, en er zo nodig wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik⁶⁴.

Verzoeken om overlegging van bewijsmateriaal krachtens artikel 6, lid 1, van de IPRED dienen naar behoren onderbouwd en gespecificeerd te worden en beperkt te blijven tot wat in de specifieke omstandigheden van het geval redelijk is. Dit vereiste sluit echter niet uit dat de aan deze maatregel onderworpen partij in bepaalde gevallen concrete categorieën van

⁶² Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (PB L 349 van 5.12.2014, blz. 1).

⁶³ CSWD - Analyse van de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van 22.12.2010, blz. 9; Document van de Commissie "*Synthesis of the comments on the Commission Report on the application of Directive 2004/48*", juli 2011, blz. 19.

⁶⁴ Zie artikel 3 van de IPRED.

bewijsmateriaal moet overleggen of het bewijsmateriaal zorgvuldig moet zoeken in haar organisatie.

4. Bescherming van vertrouwelijke informatie waarborgen

De mogelijkheid om de maatregelen zoals genoemd in artikel 6, lid 1, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 8, lid 2, van de IPRED te verkrijgen is afhankelijk van de bescherming van vertrouwelijke informatie. Deze beperking is met name van belang wanneer de documenten die als mogelijk te overleggen bewijsmateriaal of informatie zijn opgegeven, bedrijfsgeheimen of andere commercieel gevoelige informatie van de aan die maatregelen onderworpen partij bevatten.

Naar verluidt kan het feit dat de geheimhoudingsplicht voor bepaalde soorten informatie niet in alle lidstaten gelijk is, aanvullende problemen voor rechthebbenden veroorzaken bij verzoeken op grond van het recht op informatie krachtens artikel 8⁶⁵. Dit komt omdat het niet duidelijk is of informatie die in het ene land rechtmatig is verkregen, gebruikt mag worden in een ander land waar voor die informatie een strengere geheimhoudingsplicht geldt.

Omwille van de evenredigheid moeten verzoeken tot overlegging van bewijsmateriaal krachtens artikel 6, tot bescherming krachtens artikel 7 en tot verstrekking van informatie zoals bedoeld in artikel 8, relevant zijn om de vordering(en) in het desbetreffende rechtsgeding te onderbouwen. Ook al is een deel van de informatie die in het bezit van de wederpartij is cruciaal om de vermeende inbreuk of de reikwijdte of gevolgen daarvan aan te tonen, dan kan de specifieke aard van die informatie in bepaalde gevallen vanuit commercieel oogpunt echter zo belangrijk zijn dat die informatie niet aan de verzoeker bekendgemaakt mag worden. Volgens de feedback op de evaluatie kunnen rechterlijke instanties de behandeling van deze tegenstrijdige belangen moeilijk vinden, vooral wanneer de partijen concurrenten zijn.

De Commissie merkt in dit verband op dat de genoemde artikelen niet bepalen dat dergelijke vertrouwelijke informatie niet gebruikt mag worden in de voorliggende zaak. Veeleer bepalen ze dat de informatie beschermd moet worden. In sommige lidstaten⁶⁶ zijn maatregelen ingevoerd om alleen openbaarmaking van vertrouwelijke informatie toe te staan wanneer dat gebeurt aan het gerecht of aan een derde die door specifieke geheimhoudingsregels gebonden is. Tevens kan het eengemaakt octrooigerecht ("EOG") op grond van artikel 60, lid 3, van de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht⁶⁷ een huiszoeking gelasten, te verrichten door een door het EOG aangewezen persoon. De verzoeker hoeft bij die huiszoeking niet aanwezig te zijn, maar kan zich laten vertegenwoordigen door een onafhankelijk specialist wiens naam in het huiszoekingsbevel moet worden aangegeven.

De Commissie is van mening dat de bevoegde rechterlijke instanties, in overeenstemming met de specifieke regels van nationaal recht, op eigen initiatief of op verzoek van een procespartij moeten kunnen beslissen welk middel aangewezen is ter bescherming van vertrouwelijke informatie waarop de maatregelen zoals bedoeld in artikel 6, 7 of 8 betrekking kunnen hebben. Hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt verlangd wat die bepalingen betreft, is zij van mening dat dergelijke middelen indien gerechtvaardigd de mogelijkheid zouden kunnen omvatten dergelijke informatie enkel te overleggen aan de bevoegde rechterlijke instanties of

⁶⁵ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 18-25.

⁶⁶ Bijvoorbeeld in Nederland

⁶⁷ PB C 175 van 20.6.2013, blz. 1.

aan een onafhankelijke en onpartijdige derde die is benoemd om met het oog op beschrijving of inbeslagname bijstand te verlenen bij het geding of de inspecties en die gebonden is aan een passende geheimhoudingsverplichting. Elk van deze middelen dient te waarborgen dat de informatie niet wordt meegedeeld aan de verzoeker, een andere procespartij of het grote publiek, met inachtneming van het recht op verweer van de verzoeker of die andere partijen⁶⁸.

Er moet gevolg worden gegeven aan de verplichting om vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van de IPRED te beschermen met gepaste middelen die in de noodzakelijke waarborgen voorzien. Dergelijke gepaste middelen zouden onder meer het uitsluitend aan de bevoegde rechterlijke instanties overleggen van vertrouwelijke informatie of het uitsluitend door bepaalde onafhankelijke en onpartijdige derden laten verrichten van een huiszoeking met het oog op een beschrijving of inbeslagname kunnen omvatten.

5. Belang van zekerheden

De IPRED bepaalt dat aan maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal (artikel 7, lid 2) en voorlopige maatregelen (artikel 9, lid 6) de voorwaarde verbonden kan worden dat de verzoeker een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van door de verweerder geleden schade. Dergelijke zekerheden of garanties zijn een belangrijk instrument, niet alleen om die schade zo nodig achteraf te vergoeden, maar ook om misbruik van de maatregelen waarin de IPRED voorziet te voorkomen. In dat opzicht geven de specifieke verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, en artikel 9, lid 6, uitvoering aan de algemene verplichting van artikel 3, lid 2, met name dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de richtlijn voorziet zodanig moeten worden toegepast dat voorzien wordt in waarborgen tegen misbruik ervan.

Volgens artikel 3, lid 2, moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en volgens artikel 3, lid 1, moeten ze eerlijk en billijk en niet onnodig kostbaar zijn. Dit benadrukt het feit dat misbruik weliswaar moet worden voorkomen, maar dat de middelen die daartoe worden ingezet niet strijdig mogen zijn met laatstgenoemde vereisten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de hoogte van de zekerheden die voor de toe te kennen voorlopige maatregelen moeten worden gesteld niet zodanig zou moeten zijn dat verzoekers de voorlopige maatregelen in kwestie in de praktijk niet meer aanvragen. Dit is met name van belang voor het MKB, daar de kosten van civielrechtelijke procedures en het risico dat de kosten van beide partijen vergoed moeten worden ingeval de zaak wordt verloren, een belemmering vormen om de handhaving van IER langs civielrechtelijke weg af te dwingen⁶⁹.

Van een verzoeker verlangen dat hij een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt alvorens voorlopige en conservatoire maatregelen overeenkomstig de artikelen 7 en 9 van de IPRED uit te vaardigen, kan een geschikt middel zijn om misbruik van die maatregelen te voorkomen. Om vast te stellen welke zekerheid of gelijkwaardige garantie er in een bepaald geval gepast geacht moet worden, moet onder meer rekening worden gehouden met de economische draagkracht van de verzoeker en de mogelijke effecten op de doeltreffendheid van de aangevraagde maatregelen, met name voor het MKB.

6. Mogelijkheden en merites van een grijsmakingsbrief

⁶⁸ Cf. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008, [C-450/06](#), *Varec SA v Belgian State*, EU:C:2008:91, betreffende evenwicht tussen conflicterende rechten in geschillen met betrekking tot procedures voor overheidsopdrachten.

⁶⁹ "Intellectual Property SME Scoreboard 2016", EUIPO, Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, 2016.

Artikel 7, lid 1, van de IPRED voorziet in de mogelijkheid om in passende gevallen maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal te nemen zonder dat de wederpartij is gehoord (d.w.z. *ex parte*), met name indien het aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen of indien er een aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat. Evenzo kunnen er op grond van artikel 9, lid 4, *ex parte* voorlopige en conservatoire maatregelen worden uitgevaardigd, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken. In dergelijke gevallen wordt, wegens de urgentie en/of de noodzaak om de verweerder niet vooraf in te lichten, de beslissing omtrent de toekenning van de maatregelen eenzijdig genomen, zonder de wederpartij tevoren in kennis te stellen en te horen. Bijgevolg krijgt de verweerder geen gelegenheid om argumenten tot zijn verdediging aan te voeren, ook al kan de verweerder schade lijden door de mogelijk ernstige gevolgen van de toegewezen maatregel.

De artikelen 7 en 9 voorzien in een aantal waarborgen, met name het feit dat dergelijke *ex parte*-bevelen slechts op specifieke gronden mogen worden uitgevaardigd, onmiddellijk na de tenuitvoerlegging ervan aan de verweerder moeten worden medegedeeld en achteraf aan een rechterlijke toetsing onderworpen kunnen worden, waarbij de verweerder kan worden gehoord. Niettemin brengen dergelijke *ex parte*-maatregelen een aanzienlijke aantasting van het grondrecht van de verweerder om te worden gehoord en zich in rechte te verdedigen met zich mee, en daarmee aantasting van het grondrecht op een eerlijk proces⁷⁰. Beperkingen van het recht om te worden gehoord mogen derhalve in beginsel krachtens deze artikelen alleen worden opgelegd als de nodige waarborgen worden geboden en voor zover die beperkingen nodig zijn voor de bescherming van intellectuele eigendom en waarborging van het recht van de verzoeker op effectieve rechtsbescherming, welke tevens volgens het Handvest gewaarborgde grondrechten zijn.

Om een eerlijk evenwicht tussen deze conflicterende belangen en grondrechten te bereiken, voorzien sommige lidstaten (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje) en artikel 207 van het reglement voor de procesvoering van het eengemaakt octrooigerecht⁷¹ in het instrument van de grijsmakingsbrief, ook wel grijsmakingsverzoek genoemd. Met een grijsmakingsbrief kan een verweerder die vreest te zullen worden vervolgd wegens inbreuk op IER (bijvoorbeeld omdat hij een waarschuwingsbrief van de rechthebbende heeft ontvangen) de bevoegde rechterlijke instantie vooraf (d.w.z. nog voordat een verzoekschrift is ingediend) mededelen waarom de mogelijke vordering wegens inbreuk volgens hem ongegrond is. Het voornaamste doel van de grijsmakingsbrief is om de rechterlijke instanties zo veel mogelijk relevante informatie te verschaffen voordat ze uitspraak doen over het verzoek om een voorlopig bevel, zonder dat ze de verweerders horen nadat dat verzoekschrift is ingediend.

Hoewel het instrument van de grijsmakingsbrief niet uitdrukkelijk in de IPRED is vermeld, kan het worden beschouwd als een goed instrument om te komen tot een eerlijke en billijke afweging van de verschillende tegenstrijdige belangen en grondrechten waarvan sprake is met betrekking tot de mogelijkheid een *ex parte*-maatregel uit te vaardigen zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, en artikel 9, lid 4, van de IPRED.

IV. EFFECTIEVE IER-HANDHAVING, OOK IN EEN DIGITALE OMGEVING

In dit hoofdstuk worden voorlopige bevelen en tussenpersonen behandeld. Uit de zienswijzen die in de openbare raadpleging tot uitdrukking zijn gebracht, blijkt dat rechthebbenden

⁷⁰ Artikel 47 van het Handvest. Zie ook artikel 42 van de TRIPS-overeenkomst.

⁷¹ Voorlopige bepalingen voor het reglement voor de procesvoering van het eengemaakte octrooigerecht (18e ontwerpversie), beschikbaar op: <https://www.unified-patent-court.org/documents>.

voorlopige bevelen als een noodzakelijk instrument ter bescherming van hun rechten beschouwen. Voorts kunnen met name in de digitale omgeving, zoals aangegeven in de richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij ("richtlijn inzake de informatiemaatschappij")⁷², derden steeds meer gebruik maken van de diensten van tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel gevallen het meest aangewezen om aan die inbreukmakende activiteiten een eind te maken.

1. Rechterlijke bevelen en aansprakelijkheid

In de IPRED worden twee soorten rechterlijke bevelen genoemd. Ten eerste zijn de lidstaten op grond van artikel 9, lid 1, onder a), verplicht te waarborgen dat rechthebbenden een verzoek tot uitvaardiging van een voorlopig bevel tegen een inbreukmaker of een tussenpersoon kunnen indienen. Het doel van dat bevel is om een dreigende inbreuk te voorkomen of de inbreuk te doen staken. Ten tweede verplicht artikel 11 lidstaten te waarborgen dat de bevoegde rechterlijke instanties in een procedure ten gronde een bevel kunnen uitvaardigen tegen de inbreukmaker, om voortzetting van de inbreuk te verbieden, of tegen een tussenpersoon, niet alleen om inbreuken te beëindigen, maar ook om verdere inbreuken te voorkomen⁷³.

In deze context is het belangrijk te benadrukken dat het EU-recht onderscheid maakt tussen het begrip aansprakelijkheid en de mogelijkheid om tegen een tussenpersoon bevelen uit te vaardigen zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), en artikel 11 van de IPRED⁷⁴. Het HvJ-EU heeft bevestigd dat de verplichting die op de lidstaten rust krachtens artikel 11, IPRED, geldt "*onverminderd de eigen aansprakelijkheid* [d.w.z. van de tussenpersoon] *ten aanzien van de litigieuze feiten*"⁷⁵.

De mogelijkheid om op grond van artikel 9, lid 1, onder a), en artikel 11 van de IPRED een bevel tegen een tussenpersoon uit te vaardigen is niet afhankelijk van de aansprakelijkheid van de tussenpersoon voor de (vermeende) inbreuk in kwestie. Bijgevolg mogen de bevoegde rechterlijke instanties aan de uitvaardiging van een bevel niet de voorwaarde verbinden dat de verzoeker bewijs levert voor de directe of indirecte aansprakelijkheid van de tussenpersoon voor een (vermeende) inbreuk.

2. Duidelijkheid omtrent het begrip tussenpersoon

De IPRED maakt in artikel 9, lid 1, onder a) en artikel 11 melding van de mogelijkheid om rechterlijke bevelen uit te vaardigen tegen "*een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendomsrecht inbreuk te maken*". De richtlijn omschrijft niet nader welke marktdeelnemers voor het doel van de richtlijn als tussenpersonen beschouwd moeten worden.

⁷² Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 167 van 22.06.2001, blz. 10-19, overweging 59.

⁷³ [C-324/09, L'Oréal / eBay](#), punt 131; [C-70/10, Scarlet Extended](#), punt 31; [C-360/10, SABAM](#), punt 29.

⁷⁴ Die mogelijkheid - tevens los van de aansprakelijkheid van de tussenpersoon - is ook voorzien in artikel 8, lid 3, van de richtlijn inzake de informatiemaatschappij.

⁷⁵ Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 juli 2011, [C-324/09, L'Oréal SA e.a. / eBay International AG e.a.](#), EU:C:2011:474, punt 127. Zie ook [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), EU:C:2016:528, punt 22. De artikelen 12-14 van de richtlijn inzake elektronische handel bepalen specifiek met betrekking tot bepaalde online tussenpersonen dat de in die artikelen verankerde vrijstellingen van aansprakelijkheid niet beletten dat een gerecht of een administratieve autoriteit van hen kan verlangen dat zij een inbreuk beëindigen of voorkomen.

Het HvJ-EU heeft verduidelijkt dat een marktdeelnemer kan worden aangemerkt als tussenpersoon in de zin van deze bepalingen, indien hij een dienst verleent die door een of meer andere personen kan worden gebruikt om inbreuk op een of meer IER te maken of om toegang te verkrijgen tot inbreukmakende inhoud of goederen⁷⁶. Om als zodanig gekwalificeerd te worden, hoeft de marktdeelnemer met die personen geen speciale relatie te hebben, zoals een contractueel verband⁷⁷.

Bijgevolg is de toepassing van artikel 9, lid 1, onder a) en artikel 11 van de richtlijn niet beperkt tot een specifieke groep tussenpersonen, maar ziet deze op verschillende sectoren, met inbegrip van offline- en onlinediensten⁷⁸.

Het HvJ-EU heeft uitdrukkelijk vermeld dat internetproviders⁷⁹, socialenetwerkplatforms⁸⁰, online marktplaatsen⁸¹ en huurders van markthallen⁸² beschouwd moeten worden als tussenpersonen al naargelang de feitelijke omstandigheden die in het geding aan de orde zijn.

Op basis van de momenteel beschikbare jurisprudentie van het HvJ-EU is de Commissie van oordeel dat er geen reden is om aan te nemen dat dit een uitputtende lijst is. Hieruit volgt dat een waaier aan andere marktdeelnemers eveneens onder de werkingssfeer van het begrip tussenpersoon uit de richtlijn kan vallen, als ze diensten verlenen die door andere personen kunnen worden gebruikt om inbreuk op IER te maken, wat per geval bepaald moet worden. Naar het oordeel van de Commissie kunnen dergelijke marktdeelnemers, afhankelijk van het geval, potentieel bijvoorbeeld ook verleners van bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, verleners van post- en pakketdiensten, transport- en logistiekmaatschappijen alsmede detailhandelaren omvatten.

De Commissie wijst er voorts op dat artikel 9, lid 1, onder a), en artikel 11 uitgelegd en toegepast moeten worden tegen de achtergrond van de algemene verplichtingen van artikel 3 en de toepasselijke grondrechten die in de rechtsorde van de EU bescherming genieten. Dienovereenkomstig kan het enerzijds nodig zijn dat dergelijke marktdeelnemers, die zelf niet aan een inbreukmakende activiteit hebben deelgenomen, worden betrokken bij het proces van IER-handhaving krachtens de IPRED, om te waarborgen dat houders van rechten hun rechten daadwerkelijk kunnen handhaven. Anderzijds kan er in een bepaald geval geen rechtvaardiging zijn om marktdeelnemers die zelf niet aan een inbreukmakende activiteit hebben deelgenomen, bij het proces te betrekken, indien de verleende diensten zo ver af staan van, of irrelevant zijn voor, de (vermeende) inbreuk dat van de betrokken marktdeelnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij aan die daadwerkelijke handhaving aanzienlijk bijdraagt, wat betekent dat hem erbij betrekken onevenredig en onnodig belastend zou zijn⁸³.

Marktdeelnemers die een dienst verlenen die door anderen gebruikt kan worden om inbreuk op IER te maken, kunnen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, worden aangemerkt als tussenpersonen in de zin van artikel 9, lid 1, onder a) en artikel 11 van de

⁷⁶ Zie [C-314/12 UPC Telekabel](#); Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011.

⁷⁷ Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2016, [C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a. / DELTA CENTER a.s.](#), punt 23. Zie met betrekking tot artikel 8, lid 3, van de richtlijn inzake de informatiemaatschappij ook [C-314/12 UPC Telekabel](#), punten 34-35.

⁷⁸ Zie wat betreft offline en online dienstverleners zaak C-494/15, *Tommy Hilfiger*, punt 29.

⁷⁹ [C-557/07, LSG-Gesellschaft](#), punt 46; [C-314/12 UPC Telekabel](#), punten 43-46; Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011, [C-70/10, Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL \(SABAM\)](#), EU:C:2011:771, punt 30.

⁸⁰ Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 februari 2012, [C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA \(SABAM\) / Netlog NV](#), EU:C:2012:85, punt 28.

⁸¹ [C-324/09, L'Oréal / eBay](#), punt 131.

⁸² [C-494/15 Tommy Hilfiger](#), punt 28.

⁸³ Cf. overweging 59 van de richtlijn inzake de informatiemaatschappij.

IPRED, ook wanneer tussen die twee partijen geen specifieke relatie zoals een contractueel verband bestaat.

3. Het waarborgen van een evenwichtig systeem voor rechterlijke bevelen en tussenpersonen

In het kader van het in evenwicht brengen van rechten en belangen, waar het bij de uitlegging en de toepassing van de IPRED-regeling inzake rechterlijke bevelen en tussenpersonen juist om gaat, zijn er naast het voorgaande normaalgesproken twee aangelegenheden van bijzonder belang: de werkingssfeer van de rechterlijke bevelen en "filtering".

Reikwijdte van rechterlijke bevelen

Hoewel het aanvankelijk aan de verzoeker is om in zijn verzoekschrift aan te geven welke reikwijdte voor het rechterlijk bevel hij passend acht om een dreigende inbreuk te voorkomen of een bestaande inbreuk te doen staken, staat het aan de bevoegde rechterlijke instantie om op dat verzoek te beslissen. Bijgevolg is het ook de bevoegde rechterlijke instantie die bepaalt welke maatregelen er eventueel door de verweerder moeten worden genomen. Die rechterlijke instantie zou het verzoek moeten beoordelen door terdege rekening te houden met de specifieke kenmerken van de zaak (zie overweging 17 van de IPRED) en een uitgevaardigd rechterlijk bevel moet in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en de overige algemene vereisten van artikel 3, alsook met de toepasselijke grondrechten.

Daaruit volgt dat de bevoegde rechterlijke instantie geen bevelen mag uitvaardigen die strekken tot het nemen van maatregelen die verder gaan dan wat gezien de feiten en omstandigheden van de voorliggende zaak gepast en nodig is om een dreigende inbreuk te voorkomen of de voortzetting van een inbreuk te verbieden. Bijgevolg moeten uitgevaardigde bevelen doeltreffend kunnen zijn, maar tevens de minimale reikwijdte hebben die nodig is om dit doel te bereiken. De maatregelen die het rechterlijk bevel gebiedt hoeven niet noodzakelijkerwijs een volledige staking van de inbreuken op IER met zich te brengen; onder bepaalde omstandigheden kan het volstaan dat de maatregelen de inbreuk bemoeilijken of sterk ontmoedigen⁸⁴. Tegelijkertijd mogen van de partij jegens wie het bevel wordt uitgevaardigd, geen ondraaglijke offers worden verlangd⁸⁵.

Voor inbreuken op het auteursrecht heeft het HvJ-EU aangegeven⁸⁶ dat de maatregelen die worden genomen door een internetprovider, als tussenpersoon aan wie het rechterlijk bevel gericht is, zeer doelgericht moeten zijn. Meer in het bijzonder moeten dergelijke maatregelen dienen om de inbreuk van een derde op een auteursrecht of een naburig recht te beëindigen, evenwel zonder dat dit onnodige gevolgen heeft voor internetgebruikers die de diensten van de aanbieder gebruiken om rechtmatig toegang tot informatie te verkrijgen. Het HvJ-EU heeft in de omstandigheden van die zaak geoordeeld dat belemmering door de aanbieder van de vrijheid van informatie van die gebruikers in het licht van het nagestreefde doel anders niet gerechtvaardigd zou zijn. Zoals hierboven vermeld⁸⁷, heeft het HvJ-EU verduidelijkt dat rechterlijke bevelen niet alleen kunnen worden uitgevaardigd om inbreuken te doen staken, maar ook om verdere inbreuken te voorkomen.

In geval van een IER-inbreuk in de vorm van een onlinepublicatie van bepaalde online-inhoud kan het dienovereenkomstig passend zijn dat een rechterlijk bevel aan een tussenpersoon deze tussenpersoon verplicht de toegang tot die inhoud weg te nemen of onmogelijk te maken. In

⁸⁴ Arrest van het Hof (Vierde kamer), 27 maart 2014, [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH / Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, punt 63.

⁸⁵ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, punt 53.

⁸⁶ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, punt 56.

⁸⁷ Zie tevens bespreking in hoofdstuk IV, punt 1, inzake rechterlijke bevelen en aansprakelijkheid.

het algemeen zou de eis om de toegang tot de volledige website te blokkeren, te ver kunnen gaan, ofschoon er sprake kan zijn van omstandigheden waarin de bevoegde rechterlijke autoriteit dit noodzakelijk en evenredig acht (bijvoorbeeld in geval van grootschalige of structurele inbreuken). Naar de mening van de Commissie moet een dergelijke beslissing altijd worden genomen met inachtneming van de specifieke kenmerken van de zaak.

Het HvJ-EU heeft tevens verduidelijkt⁸⁸ dat de bevoegde rechterlijke instanties kunnen besluiten de specifieke maatregelen die de aanbieder moet nemen om het beoogde resultaat te bereiken, niet uitdrukkelijk te omschrijven. Het HvJ-EU heeft echter ook duidelijk gemaakt dat in dergelijke gevallen een aantal voorwaarden dient te worden vervuld, met name dat de maatregelen niet verder gaan dan wat redelijk is, dat het beginsel van rechtszekerheid wordt geëerbiedigd, dat de grondrechten van de betrokken partijen worden nageleefd, daaronder begrepen de vrijheid van informatie van de internetgebruikers, dat de maatregelen zeer doelgericht zijn en dat de bevoegde rechterlijke instanties kunnen controleren of aan deze voorwaarden is voldaan, met name door een mogelijkheid voor de betrokken internetgebruikers om hun rechten te verdedigen zodra de maatregelen bekend zijn.

Hoewel bovenstaande rechtspraak verband houdt met inbreuken op auteursrechten, zouden de daarin uiteengezette beginselen naar de mening van de Commissie op overeenkomstige wijze toegepast moeten worden op inbreuken op andere IER dan auteursrechten en naburige rechten.

Rechterlijke bevelen die op grond van artikel 9, lid 1, onder a) en artikel 11 van de IPRED worden uitgevaardigd, moeten doeltreffend kunnen zijn, maar mogen niet verder gaan dan wat in de omstandigheden van het geval noodzakelijk en evenredig is om dat doel te bereiken. Het kan voldoende zijn dat de bevelen de desbetreffende inbreuk bemoeilijken of sterk ontmoedigen, zonder noodzakelijkerwijze een complete staking van die inbreuk met zich mee te brengen. Gezien de jurisprudentie van het HvJ-EU kunnen van de adressaat van het rechterlijk bevel echter geen "ondraaglijke offers" worden verlangd⁸⁹. Opgelegde maatregelen moeten voldoende precies en doeltreffend zijn en hoeven de inbreuk niet noodzakelijkerwijs te beëindigen⁹⁰. In dit verband dient te worden gewaarborgd dat de grondrechten van alle partijen worden nageleefd, daaronder begrepen de grondrechten van derden die invloed ondervinden van de ter naleving van het bevel genomen maatregelen, zoals internetgebruikers.

Filtersystemen

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een rechterlijk bevel om een of meer specifieke inbreukmakende inhoudselementen van een website te verwijderen en een rechterlijk bevel dat een tussenpersoon er uiteindelijk toe verplicht actief alle op een bepaalde plaats beschikbaar gestelde inhoud te controleren teneinde te waarborgen dat geen van de afzonderlijke elementen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten maakt.

Volgens artikel 15, lid 1, van de richtlijn inzake elektronische handel is het lidstaten verboden om online-tussenpersonen een algemene toezichtverplichting op te leggen in de zin van de artikelen 12-14 van die richtlijn⁹¹. Een dergelijke verplichting zou ook onverenigbaar zijn met de algemene vereisten inzake eerlijkheid en evenredigheid en dat maatregelen niet buitensporig kostbaar mogen zijn, zoals uiteengezet in artikel 3 van de IPRED⁹².

⁸⁸ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, punten 52-57.

⁸⁹ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, punt 53.

⁹⁰ *Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689, punten 93-95; [C-314/12](#) *UPC Telekabel*, punten 56 en 58-62.

⁹¹ Artikel 2, lid 3, onder a) van de IPRED bepaalt dat die richtlijn geen afbreuk doet aan de richtlijn inzake elektronische handel en in het bijzonder de artikelen 12-15 daarvan.

⁹² [C-324/09](#), *L'Oréal / eBay*, punt 139; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, punt 36; [C-360/10](#), *SABAM*, punt 34.

In de zaken *Scarlet Extended*⁹³ en *SABAM*⁹⁴ is het HvJ-EU dieper ingegaan op de grenzen aan de reikwijdte van een rechterlijk bevel die uit die bepalingen en uit de toepasselijke grondrechten van de betrokken partijen voortvloeien. Bij *Scarlet Extended* ging het om een door een internetprovider in te voeren filtersysteem:

- voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van "peer-to-peer"-software;
- dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast;
- dat preventieve werkt;
- dat uitsluitend door hem bekostigd, en
- dat geen beperking in de tijd kent,

waarmee op het netwerk van de provider het verkeer van elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken waarvan de verzoeker stelt intellectuele-eigendomsrechten te hebben, kan worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat er overbrenging van bestanden plaatsvindt waarvan het delen het auteursrecht schendt. Bij *SABAM* ging het om een in hoofdzaak gelijksoortig systeem, dat door een hostingdienstverlener op zijn servers geïnstalleerd diende te worden.

In beide gevallen oordeelde het HvJ-EU dat artikel 15 van de richtlijn inzake elektronische handel en artikel 3 van de IPRED, samen gelezen met en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, eraan in de weg staan dat de betrokken internetproviders worden gelast dergelijke filtersystemen in te voeren.

Tegelijkertijd herinnert overweging 47 van de richtlijn inzake elektronische handel eraan dat artikel 15 enkel betrekking heeft op toezichtverplichtingen van algemene aard en niet automatisch geldt voor toezichtverplichtingen in specifieke gevallen. Met name doet het geen afbreuk aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met de nationale wetgeving. Overweging 48 voegt hieraan toe dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de lidstaten om van de betrokken dienstverleners te verlangen dat zij zich aan redelijke zorgvuldigheidsverplichtingen houden om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Derhalve mogen er, indien passend en binnen de grenzen van de hierboven genoemde bepalingen, bepaalde zorgvuldigheidsverplichtingen worden opgelegd, bijvoorbeeld aan providers van onlinehostingdiensten, teneinde in samenwerking met rechthebbenden op intellectuele-eigendomsrechten uploading te voorkomen van inbreukmakende inhoud die door de desbetreffende rechthebbenden in kaart is gebracht⁹⁵.

Indien de bevoegde rechterlijke instanties bepaalde tussenpersonen gelasten bepaalde maatregelen ter voorkoming van verdere inbreuken te nemen overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), en artikel 11 van de IPRED, kunnen zij indien passend bevelen uitvaardigen die bepaalde monitoringverplichtingen meebrengen. Het verbod op instelling van een algemene monitoringverplichting dat voortvloeit uit artikel 15, lid 1, van de richtlijn inzake elektronische handel en artikel 3 van de IPRED, gelezen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke grondrechten, beletten dat aan tussenpersonen bij wege van een gerechtelijk bevel verplichtingen worden opgelegd tot installering en exploitatie van

⁹³ [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

⁹⁴ [C-360/10](#), *SABAM*.

⁹⁵ Cf. de verplichtingen voor bepaalde online hosting dienstverleners om upload van beschermde inhoud ten aanzien waarvan geen toestemming bestaat, in samenwerking met rechthebbenden te voorkomen, welke zijn voorgesteld in artikel 13 van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake auteursrecht binnen de digitale eengemaakte markt (COM(2016) 593, van 14.9.2016).

overmatig brede, algemene en dure filtersystemen van het type waarvan sprake is in de zaken *Scarlet Extended* en *SABAM*.

4. Toekomstgerichte, catalogusbrede en dynamische rechterlijke bevelen

Er bestaan verschillen tussen de nationale wetgevingen van de lidstaten wat betreft de reikwijdte van een door een bevoegde rechterlijke instantie uitgevaardigd bevel, met name wat betreft de manier waarop dat bevel dreigende of herhaaldelijke IER-inbreuken kan aanpakken. Hoewel catalogus- of repertoirebrede rechterlijke bevelen⁹⁶ wel bestaan in sommige rechtsgebieden als Ierland en het VK, is dat niet in alle lidstaten het geval.

Voorts kunnen rechterlijke bevelen in sommige gevallen een deel van hun effectiviteit verliezen onder invloed van wijzigingen in de materie met betrekking waartoe het bevel werd uitgevaardigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rechterlijke bevelen om een website te blokkeren, als een bevoegde rechterlijke instantie het bevel uitvaardigt voor bepaalde specifieke domeinnamen, terwijl er heel gemakkelijk identieke websites met een andere domeinnaam kunnen opduiken die niet onder het bevel vallen.

Dynamische rechterlijke bevelen zijn een manier om hiertegen op te treden. Dit zijn rechterlijke bevelen die bijvoorbeeld uitgevaardigd kunnen worden in gevallen waarin onmiddellijk na uitvaardiging van het bevel een wezenlijk identieke website met een ander IP-adres of een andere URL beschikbaar komt, en die zo zijn geformuleerd dat ze ook op het nieuwe IP-adres of de nieuwe URL toegepast kunnen worden zonder dat daarvoor een nieuwe rechtsgang ter verkrijging van een nieuw bevel nodig is. De mogelijkheid om dergelijke rechterlijke bevelen uit te vaardigen bestaat onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit doel kan ook nagestreefd worden door ingrijpen van een overheidslichaam of de politie, zoals in een specifiek geval in België gebeurd is⁹⁷.

Zoals hierboven vermeld, blijkt uit de formulering van artikel 9, lid 1, onder a) van de IPRED duidelijk dat de in dat artikel bedoelde voorlopige bevelen kunnen worden uitgevaardigd om dreigende inbreuken te voorkomen en het HvJ-EU heeft verduidelijkt⁹⁸ dat met betrekking tot tussenpersonen de rechterlijke bevelen als bedoeld in artikel 11 ook kunnen worden uitgevaardigd om verdere inbreuken te voorkomen. Verder zijn er momenteel geen duidelijke aanwijzingen met betrekking tot de verenigbaarheid met of de noodzaak van dergelijke rechterlijke bevelen op grond van de IPRED. Naar het oordeel van de Commissie dient dit per geval te worden vastgesteld, met dien verstande dat de relevante voorwaarden en procedures voor rechterlijke bevelen tegen tussenpersonen in beginsel in nationale wetgeving vorm moeten krijgen⁹⁹. In elk geval dient terdege rekening te worden gehouden met het doel dat deze twee artikelen beogen, de algemene vereisten van artikel 3 van de IPRED en de toepasselijke grondrechten.

De Commissie neemt nota van het feit dat sommige lidstaten voorzien in de mogelijkheid om toekomstgerichte, catalogusbrede en dynamische rechterlijke bevelen uit te vaardigen. Hoewel deze kwestie niet uitdrukkelijk in de IPRED aan de orde komt, is de Commissie van

⁹⁶ D.w.z. rechterlijke bevelen die tussenpersonen verplichten verdere inbreuken op alle rechten van een rechthebbende of rechten die tot de catalogus of het repertoire van een licentienemer behoren, te verhinderen op grond van een vastgestelde inbreuk op een deel van die rechten

⁹⁷ Antwerpen, 14 februari 2013, Zaken 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, en Cass., 22 oktober 2013, P.13.0550.N; In deze uitspraak eiste de rechter dat de Belgische politie ("Computer Crime Unit") een lijst van domeinnamen opstelde die verband hielden met de website "thepiratbay.org".

⁹⁸ [C-324/09, L'Oréal / eBay](#), punt 131.

⁹⁹ Zie overweging 23 van de IPRED. Zie ook [C-324/09, L'Oréal / eBay](#), punt 135; [C-70/10, Scarlet Extended](#), punt 31; [C-360/10, SABAM](#), punt 29.

oordeel dat dergelijke rechterlijke bevelen, mits in de nodige waarborgen is voorzien, een doeltreffend middel kunnen vormen om voortzetting van een IER-inbreuk te voorkomen.

5. Digitaal bewijs

Het verzamelen, overleggen en bewaren van bewijsmateriaal voor online gepleegde inbreuken (hierna ook: "online-inbreuken") kan in sommige situaties een groot probleem vormen. De richtlijn geeft geen uitdrukkelijke informatie over het gebruik en de overlegging van digitaal bewijsmateriaal voor de handhaving van IER.

Tijdens de evaluatie werd aangegeven dat bewijs in digitale vorm moeilijk te bewaren kan zijn en dat afbeeldingen van de inhoud van een webpagina op een bepaald moment (zogenaamde "schermafdrucken") in sommige situaties in sommige lidstaten niet als bewijs worden aanvaard door de bevoegde rechterlijke instanties. Het gebruik van schermafdrucken is echter een van de gangbaarste manieren om aan te tonen dat een bepaalde activiteit in de online-omgeving heeft plaatsgevonden. In de praktijk kan een schermafdruck bijvoorbeeld een kenmerk van de onlinedistributie van een inbreukmakend product aantonen, aangezien uit de inhoud van de webpagina kan blijken welk soort product door wie aan welke doelgroep en op welk grondgebied te koop is aangeboden. Als zodanig kunnen schermafdrucken rechthebbenden helpen hun rechten ook in een online-omgeving doeltreffend te handhaven. Ook verweerders kunnen op schermafdrucken terug willen grijpen om aantijgingen van inbreuk op IER te weerspreken.

In sommige lidstaten¹⁰⁰ is de gangbare praktijk dat de bevoegde rechterlijke instanties schermafdrucken als bewijs toelaten op voorwaarde dat ze door een notaris of deurwaarder zijn gemaakt en de goederen of diensten die inbreuk zouden maken op voldoende duidelijke en gedetailleerde manier weergeven. Gezien het ontbreken van uitdrukkelijke regels hieromtrent, kan volgens de Commissie niet beweerd worden dat de IPRED deze praktijk noodzakelijkerwijs voorschrijft. Zij meent echter dat een dergelijke benadering in het algemeen verenigbaar met de IPRED is. De aanpak kan als beste praktijk worden beschouwd, daar het een goede manier kan zijn om voormelde behoeften van de partijen te vervullen en tevens te waarborgen dat er voldoende zekerheid is over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal op basis waarvan de bevoegde rechterlijke instantie de zaak moet beslechten.

De mogelijkheid die in de nationale wetgeving van bepaalde lidstaten voorhanden is, om schermafdrucken als bewijs toe te laten in rechtsgeschillen die op grond van de IPRED aanhangig zijn gemaakt, kan naar het oordeel van de Commissie als beste praktijk worden beschouwd, mits de schermafdrucken de goederen of diensten die beweerdelijk inbreuk maken, op een voldoende duidelijke en gedetailleerde manier weergeven en voldoen aan bepaalde procedurele waarborgen. Afhankelijk van nationale rechtsstelsels kunnen dergelijke waarborgen onder meer inhouden dat dergelijk bewijsmateriaal door een notaris of deurwaarder wordt verzameld.

V. DE DIMENSIE VAN DE EENGEMAAKTE MARKT WAARBORGEN BIJ DE HANDHAVING VAN IER

1. Verduidelijken welke rechten onder de richtlijn vallen

¹⁰⁰ Bv. België, Frankrijk, Polen.

De IPRED betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen.¹⁰¹ (Artikel 1). Onverminderd de middelen die in de EU-wetgeving of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, is de richtlijn van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het Unierecht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat (artikel 2, lid 1)¹⁰². De IPRED laat de bijzondere rechtshandavings- en uitzonderingsbepalingen, opgenomen in de EU-wetgeving betreffende auteursrecht en naburige rechten, onverlet (artikel 2, lid 2). De richtlijn doet geen afbreuk aan EU-recht inzake bescherming van persoonsgegevens of de richtlijn inzake elektronische handel in het algemeen, en de artikelen 12 tot en met 15 van die richtlijn in het bijzonder (artikel 2, lid 3, van de IPRED).

IER waarop de richtlijn betrekking heeft

Hoewel de richtlijn niet voorziet in een lijst van de specifieke rechten die voor het doel van de richtlijn beschouwd worden als intellectuele-eigendomsrechten, is in overweging 13 uiteengezet dat de werkingssfeer van de richtlijn zo breed mogelijk moet worden vastgesteld, zodat zij alle IER omvat die onder de bepalingen op dit gebied van het EU-recht en/of het nationale recht van de lidstaten vallen.

In 2005 heeft de Commissie een niet-bindende verklaring¹⁰³ uitgegeven betreffende artikel 2 van de richtlijn om het toepassingsgebied ervan te verduidelijken. De Commissie heeft in deze verklaring aangegeven dat naar haar mening ten minste de volgende intellectuele-eigendomsrechten onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen:

- auteursrechten en naburige rechten van het auteursrecht,
- het recht sui generis van de maker van een databank,
- de rechten van de maker van topografieën van halfgeleiderproducten,
- merkenrechten,
- rechten op tekeningen of modellen,
- octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende beschermingscertificaten,
- geografische aanduidingen,
- rechten op gebruiksmodellen,
- kwekersrechten,
- handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd.

Naar het oordeel van de Commissie dienen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zoals bedoeld in de richtlijn in ieder geval beschikbaar te zijn in enige inbreukprocedure inzake de in haar verklaring van 2005 vermelde rechten.

Verband met de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen

Sommige punten blijven echter onopgehelderd, met name wat betreft andere rechten die worden beschermd krachtens nationale wetgeving, zoals domeinnamen, bedrijfsgeheimen en andere handelingen die vaak het voorwerp zijn van nationale wetgeving inzake oneerlijke

¹⁰¹ Volgens artikel 1 omvat de term "intellectuele-eigendomsrechten" voor het doel van de richtlijn ook industriële-eigendomsrechten.

¹⁰² Cf. [C-367/15](#), *OTK*, punt 23: "Richtlijn 2004/48 legt een minimumnorm inzake de eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten vast en belet de lidstaten niet om maatregelen met ruimere bescherming te treffen".

¹⁰³ Verklaring van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG), PB L 94 van 13.4.2005, blz. 37–37.

mededinging (bv. illegale kopieën). Hoewel overweging 13 van de IPRED bepaalt dat de lidstaten de bepalingen van deze richtlijn voor interne doeleinden mogen uitbreiden tot handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, daaronder begrepen het maken van illegale kopieën, of soortgelijke activiteiten, zijn ze daartoe niet verplicht. Uit de evaluaties die tot nog toe zijn uitgevoerd¹⁰⁴, lijkt naar voren te komen dat geen van de lidstaten besloten heeft de bepalingen van de richtlijn tot dergelijke handelingen uit te breiden.

Met de invoering van de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen¹⁰⁵ in 2016 kwam er wat meer duidelijkheid over de handelingen die tot dan toe onder de nationale wetgeving inzake oneerlijke concurrentie vielen. De richtlijn inzake handelsgeheimen geeft aan dat ze geen invloed zou mogen hebben op de toepassing van andere relevante wetgeving op andere gebieden, waaronder intellectuele-eigendomsrechten, en dat ze ingeval van overlapping tussen haar werkingssfeer en die van de IPRED, beschouwd moet worden als *lex specialis* van de IPRED¹⁰⁶. Bijgevolg kan, zodra eenmaal de omzetting van de richtlijn inzake handelsgeheimen¹⁰⁷ is voltooid, eenieder die schade ondervindt van handelingen die zouden kunnen worden uitgelegd als onrechtmatig verkrijgen, onrechtmatig gebruiken of onrechtmatig openbaar maken van bedrijfsgeheimen zoals in die richtlijn omschreven, in eerste instantie terugvallen op de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die zijn neergelegd in de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen. Dit gezegd zijnde, zullen voor alle handelingen van oneerlijke concurrentie die op nationaal niveau zijn gereguleerd en die niet onder de werkingssfeer van de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen vallen, de algemene regels van toepassing zijn; de bepalingen van de IPRED zullen alleen van toepassing zijn als de betrokken lidstaat besloten heeft de toepassing ervan op nationaal niveau uit te breiden in overeenstemming met overweging 13 van de IPRED.

Voor bedrijfsgeheimen geldt de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen als *lex specialis* ten opzichte van de IPRED.

Op alle handelingen van oneerlijke mededinging die in nationaal recht zijn gereguleerd en die geen betrekking hebben op een inbreuk op IER in de zin van de IPRED, noch binnen het toepassingsbereik van de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen vallen, zijn de bepalingen van de IPRED alleen van toepassing voor zover een lidstaat besluit die bepalingen voor interne doeleinden uit te breiden tot de handelingen in kwestie.

2. Procedures buiten het toepassingsbereik van de richtlijn

De richtlijn noemt in artikel 2, lid 1, uitdrukkelijk de inbreuk op IER. In deze context zijn twijfels geuit ten aanzien van de mogelijkheid om de bepalingen waarbij de richtlijn is omgezet, toe te passen in procedures tot nietigverklaring van rechten.

Het HvJ-EU heeft verduidelijkt¹⁰⁸ dat de richtlijn wel van toepassing is op procedures die beogen de bescherming van IER te waarborgen, maar niet op nietigverklaringsprocedures,

¹⁰⁴ In het bijzonder, verslag van de Commissie "Toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten" (COM(2010)0779 definitief); "Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive (IPRED)" Technopolis Group in een consortium met EY en Schalast Rechtsanwálte, 2017.

¹⁰⁵ Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, PB L 157, 15.6.2016, blz. 1–18.

¹⁰⁶ Overweging 39 van de richtlijn inzake bedrijfsgeheimen.

¹⁰⁷ Lidstaten moeten die richtlijn vóór 9 juni 2018 omzetten.

¹⁰⁸ Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 november 2012, [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. / Plastinnova 2000 Kft*, EU:C:2012:717, punten 79-81.

waarbij een persoon die geen houder van een IER is, de aan de houder van de desbetreffende rechten verleende bescherming betwist.

Bovendien heeft het HvJ-EU geoordeeld¹⁰⁹ dat de richtlijn niet van toepassing is op procedures waarin de betalingsplichtigen van de billijke vergoeding bij de verwijzende rechter vorderen dat hij verklaringen voor recht geeft ten laste van de organisatie die is belast met de heffing van deze vergoeding en de verdeling daarvan onder de rechthebbenden, en die zich daartegen verweert.

De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de IPRED voorziet kunnen niet worden ingeroepen in procedures tot nietigverklaring van IER, noch in procedures waarin betaling van een billijke vergoeding aan auteursrechthouders wordt geëist van de organisatie die voor de heffing en verdeling van die vergoeding verantwoordelijk is.

3. Bevoegdheid tot het verzoeken om toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

Volgens artikel 4 van de richtlijn moeten lidstaten onder bepaalde voorwaarden de volgende personen erkennen als zijnde bevoegd om de toepassing van de in de richtlijn bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken: i) houders van IER, ii) alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie, iii) instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten, en iv) organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen.

Houders van een licentie

In artikel 4, onder b) van de richtlijn is bepaald dat personen die gemachtigd zijn om IER te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie, het recht hebben om toepassing van de in de richtlijn bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, voor zover dat is toegestaan door en in overeenstemming is met de bepalingen van het toepasselijke recht. Het wordt echter betwijfeld of een licentiehouder ook het recht heeft om toepassing van die maatregelen te verzoeken als die licentiehouder weliswaar een licentie van een rechthebbende heeft verkregen, maar die licentie, waar van toepassing, niet in een daartoe geëigend register heeft ingeschreven.

Het HvJ-EU heeft verduidelijkt¹¹⁰ dat in geval van licenties die zijn afgegeven voor een ingeschreven gemeenschapsmodel (IGM) of een merk van de Europese Unie (Uniemerkt), de licentiehouder krachtens de verordeningen in kwestie een vordering kan instellen wegens inbreuk op het IGM/Uniemerkt waarop de licentie betrekking heeft, ook indien deze licentie niet in respectievelijk het Register van Gemeenschapsmodellen of het Register van Uniemerken is ingeschreven, en dat die licentiehouder met name de mogelijkheid moet hebben rechterlijke bevelen te vorderen.

Hoewel deze uitspraken beschouwd zouden kunnen worden als aanwijzingen dat hetzelfde geldt voor artikel 4, onder b) van de IPRED, is de rechtspositie waarop de personen in kwestie op grond van de richtlijn aanspraak kunnen maken afhankelijk van het nationaal recht van de betrokken lidstaat, waarnaar die bepaling uitdrukkelijk verwijst.

In zijn rechtspraak inzake de EU-verordeningen inzake modellen en merken heeft het HVJU geoordeeld dat licentiehouders gerechtigd zijn rechterlijke bevelen te vorderen, ook indien er

¹⁰⁹ Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014, [C-435/12](#), *ACI Adam BV e.a. / Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding*, EU:C:2014:254, punt 63.

¹¹⁰ Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 4 februari 2016, [C-163/15](#), *Youssef Hassan / Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71, punt 26; Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 juni 2016, [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG / Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468, punt 25.

voorafgaand geen inschrijving heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van andere IER is in overeenstemming met artikel 4, onder b), van de IPRED, het nationale recht maatgevend.

Instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten en organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen

Artikel 4, onder c) en d), bepaalt dat instanties voor het collectieve beheer van IER en organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van rechthebbenden, bevoegd zijn om toepassing van de instrumenten voor civielrechtelijke handhaving waarin de richtlijn voorziet te verzoeken "voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht"¹¹¹. Tegen deze achtergrond zijn er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen wat betreft de omzetting inzake de mogelijkheid van collectieve organisaties tot het instellen van een vordering.

Hoewel de formulering van deze bepalingen aangeeft dat de lidstaten in dit opzicht discretionaire bevoegdheid hebben, voorzien verschillende lidstaten in de mogelijkheid om dergelijke organisaties een rechtspositie te verlenen die ze in staat stelt namens hun leden te procederen, waar het doel van die organisaties erin bestaat de rechten van hun leden te verdedigen en de zaak voor die leden van belang geacht wordt¹¹². De Commissie merkt op dat het zodoende over het algemeen beter mogelijk wordt IER daadwerkelijk te handhaven, met name omdat die organisaties in sommige gevallen beter gepositioneerd en toegerust kunnen zijn (wat toegang tot informatie, deskundigheid, menselijke middelen, financiële positie enz. betreft) dan de houders van rechten zelf om daadwerkelijk en doeltreffend procedures aanhangig te maken om IER-inbreuken aan te pakken waar dat nodig is; dit geldt in het bijzonder als de houders van rechten kleine en middelgrote ondernemingen zijn¹¹³.

Verscheidene lidstaten hebben besloten gebruik te maken van de mogelijkheid zoals bedoeld onder c) en d) in artikel 4 van de IPRED, om instanties voor collectief beheer van IER en organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen die officieel zijn erkend, als bevoegd, tot het vertegenwoordigen van rechthebbenden, te erkennen als bevoegd tot het verzoeken om toepassing van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de IPRED voorziet. Dit verbetert over het algemeen de daadwerkelijke handhaving van IER en kan bijgevolg worden beschouwd als beste praktijk.

4. Vermoeden van auteurschap en houderschap van rechten

Artikel 5 van de richtlijn maakt melding van een weerlegbaar vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten ten gunste van de persoon (de auteur of de houder van naburige rechten) wiens naam op de gebruikelijke manier op het werk of het beschermde voorwerp is aangegeven. Deze bepaling beoogt de handhavingsmogelijkheden van deze personen te verruimen, daar het moeilijk kan zijn bewijs van auteurschap of houderschap van rechten te verstrekken, vooral wanneer het gaat om verschillende werken.

Naar het oordeel van de Commissie beschikken de lidstaten over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de tenuitvoerlegging van artikel 5, met name wat betreft de gedetailleerde regels voor het tijdstip en de manier waarop het ter weerlegging van dit vermoeden benodigde bewijs moet worden verstrekt, in aanmerking genomen dat deze bepaling in dat opzicht geen duidelijke regels bevat. De Commissie merkt evenwel op dat deze gedetailleerde regels en de

¹¹¹ Dezelfde zin is opgenomen in artikel 4, onder b), van de IPRED.

¹¹² Bepalingen van dit type bestaan in Frankrijk, België, Portugal en Nederland.

¹¹³ Volgens de algemene feedback die is ontvangen van belanghebbenden. Zie tevens "Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive", Technopolis Group in een consortium met EY en Schalast Rechtsanwälte, 2017, blz. 88-89.

manier waarop ze worden toegepast niet van dien aard kunnen zijn dat ze afbreuk doen aan de doeltreffendheid van artikel 5.

Het weerlegbare vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten zoals bedoeld in artikel 5 van de IPRED dient zodanig uitgelegd en toegepast te worden dat het doel ervan, namelijk de handhaving van de desbetreffende IER door auteurs en houders van naburige rechten te vergemakkelijken, wordt gewaarborgd.

5. Beschikbaarheid van bepaalde specifieke maatregelen

Bewijsmateriaal

De artikelen 6 en 7 van de richtlijn leggen lidstaten verplichtingen op om te waarborgen dat er doeltreffende middelen zijn om bewijsmateriaal te overleggen en beschermen. Deze bepalingen hebben ten doel te waarborgen dat de informatie die nodig is om te bepalen of er een inbreuk op IER heeft plaatsgevonden en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn, aan de verzoeker en de bevoegde rechterlijke instantie beschikbaar wordt gesteld, ook als de verzoeker niet over die informatie beschikt. Evenwel moeten bij deze procedures de rechten van de verweerder in aanmerking worden genomen en de noodzakelijke waarborgen worden verschaft, daaronder begrepen de bescherming van vertrouwelijke informatie en de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer¹¹⁴.

Artikel 7, lid 1, stelt de bevoegde rechterlijke instanties in staat om in antwoord op een met redenen omkleed verzoek onmiddellijk doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten teneinde ter zake doend bewijs voor de vermeende inbreuk te beschermen. Het recht om bewijsmateriaal veilig te stellen geldt uitdrukkelijk voorafgaand aan de bodemprocedure, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd en op voorwaarde dat de noodzakelijke waarborgen en garanties (zoals bedoeld in artikel 7, lid 2) ter vermijding van misbruik worden gegeven. Dat betekent met name dat de verzoeker ook een gepast verzoek kan indienen door middel van een voorlopige procedure, in sommige gevallen met inbegrip van een *ex parte* procedure¹¹⁵.

In sommige lidstaten blijft het moeilijk om dergelijke voorlopige beschermingsmaatregelen aan te vragen voordat de bodemprocedure feitelijk is begonnen¹¹⁶. Daarom dient benadrukt te worden dat een verzoek om dergelijke maatregelen gezien de uitdrukkelijke formulering van artikel 7, lid 1, niet afgewezen mag worden wegens het enkele feit dat de bodemprocedure nog niet is aangevangen.

Recht op informatie

Uit de zienswijzen die in de openbare raadpleging tot uitdrukking zijn gebracht, blijkt dat er onzekerheid heerst over de vraag of het recht op informatie zoals bedoeld in artikel 8 van de IPRED kan worden uitgeoefend voordat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure betreffende de inbreuk op een IER¹¹⁷. Artikel 8, lid 1, geeft aan dat een bevel tot informatieverstrekking kan worden gegeven "*tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht*". Dit artikel geeft echter niet aan, zoals wel het geval is in bijvoorbeeld artikel 7, lid 1, dat dat bevel kan worden uitgevaardigd "*reeds voordat een bodemprocedure is begonnen*", noch geeft het met zoveel woorden aan dat het bevel kan worden uitgevaardigd voordat de bodemprocedure is afgerond. Bijgevolg is het in sommige

¹¹⁴ Overweging 20, IPRED.

¹¹⁵ Zie Sec. "Mogelijkheden en merites van een grijsmakingsbrief", blz. 15.

¹¹⁶ CSWD – Evaluatie van Richtlijn 2004/48/EG, blz. 13.

¹¹⁷ Raadpleging inzake de evaluatie en modernisering van het wettelijk kader voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, blz. 22.

lidstaten moeilijk om een bevel tot informatieverstrekking te laten uitvoeren voordat definitief uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.

Het HvJ-EU heeft onlangs verduidelijkt¹¹⁸ dat de formulering van artikel 8, lid 1, niet impliceert dat het recht op informatie noodzakelijkerwijs in hetzelfde rechtsgeding als het geding inzake een IER-inbreuk hoeft te worden ingeroepen. In het bijzonder oordeelde het Hof dat het recht op informatie kan worden ingeroepen na afloop van het geding waarin inbreuk op een IER is vastgesteld, wanneer de verzoeker in een afzonderlijk daaropvolgend geding verstrekking van informatie over de herkomst en distributienetwerken van de goederen of diensten waarmee de inbreuk op dat IER is gepleegd wil verkrijgen teneinde een schadevordering in te stellen.

Hoewel de aanpak in de lidstaten verschilt, kunnen er een aantal beste praktijken worden aangewezen. Zo bepaalt de Duitse wet inzake handelsmerken¹¹⁹ dat bij een evidente inbreuk op het IER dat voorwerp van het geding is, verstrekking van informatie kan worden gelast middels een voorlopig bevel in overeenstemming met de daartoe strekkende bepalingen van het Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De vermelding in artikel 8 van de IPRED dat een bevel tot informatieverstrekking uitgevaardigd kan worden "tijdens een gerechtelijke procedure" wegens inbreuk op een IER betekent dat de verstrekking van informatie niet noodzakelijkerwijs in diezelfde procedure gelast hoeft te worden. De informatieverstrekking kan ook worden gelast in een afzonderlijke, daaropvolgende procedure die is aangespannen om schadevergoeding te eisen. Afhankelijk van de toepasselijke nationaalrechtelijke bepalingen kan de informatieverstrekking ook in een eerder stadium worden gelast door middel van een voorlopig bevel.

Corrigerende maatregelen

Artikel 10 van de richtlijn bepaalt dat de bevoegde rechterlijke instanties een bevel kunnen uitvoeren tot terugname uit het handelsverkeer van goederen waarvan vastgesteld is dat ze een inbreuk op een IER vormen en, in voorkomend geval, tevens van materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt. Voorts kan gelast worden dat deze goederen en/of materialen en/of werktuigen definitief uit de handel verwijderd of vernietigd worden. Deze maatregelen dienen op kosten van de inbreukmaker te worden uitgevoerd.

Artikel 10 van de richtlijn berust op artikel 46 van de TRIPS-overeenkomst. Artikel 10, lid 3, van de IPRED bepaalt, net als de derde volzin van artikel 46, dat bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen rekening moet worden gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden. Volgens de volgende zin van artikel 46 volstaat de enkele verwijdering van het onrechtmatig op nagemaakte merkartikelen aangebrachte handelsmerk echter niet, behalve in uitzonderlijke gevallen, om de artikelen in de handel toe te laten. Uit de jurisprudentie van het HvJ-EU¹²⁰ volgt dat artikel 10 van de richtlijn voor zover mogelijk in het licht van deze bepaling van de TRIPS-overeenkomst uitgelegd en toegepast moet worden.

Het is ook vermeldenswaard dat artikel 10, in tegenstelling tot de bepalingen inzake schadevergoeding (artikel 13), niet uitdrukkelijk voorschrijft dat de desbetreffende maatregelen alleen opgelegd kunnen worden als een inbreukmaker wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.

¹¹⁸ Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017, [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s. / ALLTOYS*, EU:C:2017:18, punt 27. ¹¹⁹ Artikelen 2 en 7 van afdeling 19 van de Duitse wet inzake handelsmerken.

¹¹⁹ Artikelen 2 en 7 van afdeling 19 van de Duitse wet inzake handelsmerken.

¹²⁰ Cf. bv. Arrest van het Hof van 16 juni 1998, [C-53/96](#), *Hermès International / FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, punt 28; [C-275/06](#), *Promusicae*, punt 60.

Artikel 10 van de richtlijn moet voor zover mogelijk in het licht van deze bepaling van de TRIPS-overeenkomst uitgelegd en toegepast worden. Volgens laatstgenoemde bepaling volstaat de enkele verwijdering van het onrechtmatig op nagemaakte merkartikelen aangebrachte handelsmerk niet, behalve in uitzonderlijke gevallen, om de artikelen in de handel toe te laten.

6. Grensoverschrijdende dimensie

De IPRED heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch over de toepasselijke wetgeving te handelen. Er zijn andere EU-rechtsinstrumenten die deze onderwerpen in het algemeen regelen en die, in beginsel, ook van toepassing zijn op intellectuele eigendom en rechtsgedingen in verband met IER¹²¹.

Wat deze andere EU-rechtsinstrumenten bevat, moet de rechterlijke bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten in burgerlijke en handelszaken bepaald worden in overeenstemming met de Brussel I-verordening¹²². Deze verordening regelt de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen van die gerechten in de gehele EU. Regels inzake het toepasselijke recht met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen, die in IER-handhavingszaken vaak aan de orde zijn, zijn neergelegd in de Rome II-verordening¹²³.

Bevoegde rechterlijke instanties, met name voor rechterlijke bevelen

Veel met IER verband houdende geschillen hebben een grensoverschrijdende dimensie. Bijgevolg kan geschillenbeslechting inzake IPR-inbreuken, met name wat inbreuken in een online-omgeving betreft, gelijktijdig in verschillende lidstaten plaatsvinden. Dit kan een uitdaging vormen voor rechthebbenden, met name bij de vraag welke nationale rechterlijke instantie bevoegd is en wat de reikwijdte betreft van een rechterlijk bevel waarom wordt verzocht.

Het is vermeldenswaard dat de Brussel I-verordening verschillende verduidelijkingen omvat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid van gerechten om in grensoverschrijdende zaken voorlopige maatregelen uit te vaardigen. Overweging 25 van de verordening verwijst specifiek naar de IPRED, en verduidelijkt dat onder het begrip "voorlopige en bewarende maatregelen" in de zin van, onder meer, artikel 35 van de verordening¹²⁴ bijvoorbeeld dient te worden begrepen conservatoire bevelen ter verkrijging van informatie of ter bescherming van bewijsmateriaal zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de IPRED.

Krachtens de Brussel I-Verordening dienen rechthebbenden als algemene regels de beweerdelijke IER-inbreukmakers te worden opgeroepen voor het gerecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de vermeende inbreukmaker zijn woonplaats heeft (artikel 4). Ten

¹²¹ Overweging 11 van de IPRED.

¹²² 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, PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).

¹²³ 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 (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40-49).

¹²⁴ Artikel 35 van de Brussels-I verordening bepaalt: "In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen."

aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad kunnen zij echter ook oproepen voor het gerecht van de lidstaat of de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen (artikel 7, lid 2).

Voorts voorziet de Brussel I-Verordening ook in de mogelijkheid om een vordering tegen een vermeende inbreukmaker in te stellen, indien er meer dan één verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven (artikel 8, lid 1). Het HvJ-EU heeft verduidelijkt¹²⁵, in het kader van een zaak die een auteursrechtinbreuk betrof, dat het enkele feit dat vorderingen die tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van die bepaling niet in de weg staat.

Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen

In overeenstemming met de Brussel I-verordening (artikel 39) is een door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissing die in die lidstaat uitvoerbaar is, tevens in andere lidstaten uitvoerbaar zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist (d.w.z. afschaffing van exequatur).

Het HvJ-EU heeft geoordeeld dat het begrip "burgerlijke en handelszaken" in artikel 1 van de Brussel I-verordening in die zin moet worden uitgelegd dat deze verordening van toepassing is op de erkenning en de tenuitvoerlegging van een beslissing van een nationale rechterlijke instantie die een veroordeling tot betaling van een geldboete bevat teneinde een op het gebied van burgerlijke en handelszaken gegeven rechterlijke beslissing te doen nakomen¹²⁶.

Over aangelegenheden die verband houden met de bevoegdheid van gerechten, de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en toepasselijk recht, die zich voordoen in de context van met IER verband houdende geschillenbeslechting, moet worden beslist in overeenstemming met de EU-rechtsinstrumenten die deze aangelegenheden reguleren, met name de Brussel I- en de Rome II-verordeningen.

De Brussel I-verordening omvat met name bepaalde verduidelijkingen over de bevoegdheid van de gerechten wat betreft de toepassing van voorlopige maatregelen, op grond van de artikelen 6 en 7 van de IPRED in grensoverschrijdende zaken, alsmede specifieke voorschriften over de mogelijkheid een persoon op te roepen wanneer er meer dan een verweerder is.

VI. VOLGENDE STAPPEN

De Commissie zal ook in het vervolg nauw samenwerken met alle EU-lidstaten, de bevoegde rechterlijke instanties en andere partijen die betrokken zijn bij de handhaving van IER in procedures bij die instanties, teneinde te waarborgen dat het EU-rechtskader, in het bijzonder de IPRED, "fit for purpose" blijft, en voort te bouwen op de in het onderhavige document geschetste richtsnoeren.

Zoals aangekondigd in de Mededeling "Een evenwichtig stelsel voor de handhaving van intellectuele eigendom, in antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen" zal de

¹²⁵ Beschikking van het Hof (derde kamer) van 7 maart 2013, in zaak [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH e.a.*, ECLI:EU:C:2013:138, 62010CO0145.

¹²⁶ [C-406/09](#) *Realchemie*.

Commissie, in aanvulling op de hiervoor aangegeven richtsnoeren en beste praktijken, met name:

- samenwerken met nationale deskundigen en rechters uit de lidstaten aan nadere, meer specifieke richtsnoeren, om meer precieze en praktische richtsnoeren te verstrekken voor specifieke IPRED-aangelegenheden, op grond van beste praktijken;
- voornoemde richtsnoeren en beste praktijken online zetten, onder andere via de portaal-site Uw Europa.

Aanhangsel – Lijst van arresten van het Hof ter zake

1. Arrest van het Hof van 16 juni 1998, *Hermès International / FHT Marketing Choice BV*, [C-53/96](#), EU:C:1998:292, [61996CJ0053](#)
2. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 januari 2008, *Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU*, [C-275/06](#), EU:C:2008:54, [62006CA0275 / 62006CJ0275](#)
3. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008, *Varec SA / Belgian State*, [C-450/06](#), EU:C:2008:91, [62006CA0450](#)
4. Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 19 februari 2009, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH / Tele2 Telecommunication GmbH*, [C-557/07](#), EU:C:2009:107, [62007CB0557](#)
5. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 juli 2011, *L'Oréal SA and Others / eBay International AG e.a.*, [C-324/09](#), EU:C:2011:474, [62009CJ0324](#)
6. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 oktober 2011, *Realchemie Nederland BV / Bayer CropScience AG*, [C-406/09](#), EU:C:2011:668, [62009CJ0406](#)
7. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011, *Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, [C-70/10](#), EU:C:2011:771, [62010CJ0070](#)
8. Arrest van het Hof (Derde kamer), 16 februari 2012, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Netlog NV*, [C-360/10](#), EU:C:2012:85, [62010CJ0360](#)
9. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 april 2012, *Bonnier Audio AB and Others / Perfect Communication Sweden AB*, [C-461/10](#), EU:C:2012:219, [62010CJ0461](#)
10. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 november 2012, *Bericap Záródástechnikai Bt. / Plastinnova 2000 Kft.*, [C-180/11](#), EU:C:2012:717, [62011CJ0180](#).
11. Beschikking van het Hof (derde kamer) van 7 maart 2013, *Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH e.a.*, in zaak [C-145/10 REC.](#), ECLI:EU:C:2013:138, [62010CO0145](#).
12. Arrest van het Hof (Vierde kamer), 27 maart 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH / Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, [C-314/12](#), EU:C:2014:192, [62012CJ0314](#)
13. Arrest van het Hof (Vierde kamer), 10 april 2014, *ACI Adam BV e.a. / Stichting de ThuisKopie en Stichting Onderhandelingen ThuisKopie vergoeding*, [C-435/12](#), EU:C:2014:254, [62012CJ0435](#)
14. Arrest van het Hof (Grote Kamer), van 3 September 2014, *Johan Deckmyn and Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen and Others*, [C-201/13](#), EU:C:2014:2132, [62013CA0201](#)
15. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2015, *Coty Germany GmbH / Stadtsparkasse Magdeburg*, [C-580/13](#), EU:C:2015:485, [62013CJ0580](#)
16. Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 juli 2015, *Diageo Brands BV / Simiramida-04 EOOD*, [C-681/13](#), EU:C:2015:471, [62013CJ0681](#)
17. Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 4 februari 2016, *Youssef Hassan / Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, [C-163/15](#), EU:C:2016:71
18. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 maart 2016, *Christian Liffers / Producciones Mandarinina SL and Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA*, [C-99/15](#), EU:C:2016:173, [62015CJ0099](#)

19. Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 juni 2016, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG / Grüne Welle Vertriebs GmbH*, [C-419/15](#), EU:C:2016:468
20. Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2016, *Tommy Hilfiger Licensing LLC and Others / DELTA CENTER a.s.*, [C-494/15](#), EU:C:2016:528, [62015CJ0494](#)
21. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 28 juli 2016, *United Video Properties Inc. / Telenet NV*, [C-57/15](#), EU:C:2016:611, [62015CJ0057](#)
22. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 september 2016, *Tobias Mc Fadden / Sony Music Entertainment Germany GmbH*, [C-484/14](#), EU:C:2016:689
23. Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017, *NEW WAVE CZ, a.s. / ALLTOYS, spol. s r. o.*, [C-427/15](#), EU:C:2017:18
24. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 januari 2017, *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa" w Oławie / Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, [C-367/15](#), EU:C:2017:36, [62015CN0367](#)

Aanhangig:

[C-644/16](#) *Synthon* – Verzoek om een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) ingediend op 15 december 2016, *Synthon BV v Astellas Pharma Inc.* (artikel 6 van de IPRED)

[C-149/17](#) *Bastei Lübbe* – Verzoek om een prejudiciële beslissing van het Landgericht München I (Duitsland) ingediend op 24 maart 2017, *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v Michael Strotzer* (artikel 3, lid 2, van de IPRED)

[C-521/17](#) *SNB-REACT* – Verzoek om een prejudiciële beslissing van Tallinna Ringkonnakohus (Estland) ingediend op 1 september 2017