



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
N. JÄÄSKINEN
van 29 maart 2012¹

Zaak C-5/11

Strafzaak tegen Titus Donner

[verzoek van het Bundesgerichtshof (Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Vrij verkeer van goederen — Industriële en commerciële eigendom — Verkoop van goederen die auteursrechtelijk zijn beschermd in lidstaat van koper maar niet in lidstaat van verkoper — Strafrechtelijke sanctie voor bij verkoop en levering betrokken persoon — Verkoopovereenkomsten op afstand — Distributie van kopieën van werken — Richtlijn 2001/29”

I – Inleiding

1. Dimensione Direct Sales Srl (hierna: „Dimensione”) is een bedrijf uit Bologna, Italië. Dimensione verkoopt reproducties van bekende meubels en ontwerpen (hierna: „artikelen”), en een deel van de verkoop is gericht op klanten in Duitsland. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van advertenties en bijlagen in de Duitse media, direct mailing en een Duitstalige website.

2. De artikelen worden via het Italiaanse transportbedrijf In. Sp. Em. Srl (hierna: „Inspem”) aan Duitse klanten verkocht en geleverd. In Duitsland worden de artikelen aangemerkt als kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken van toegepaste kunst. In Italië zijn de artikelen naar nationaal auteursrecht niet beschermd of is het auteursrecht daarop in de praktijk niet afdwingbaar.

3. Aan het Hof is de vraag gesteld of de Duitse autoriteiten zich op artikel 36 VWEU² en met name het bepaalde met betrekking tot de industriële en commerciële eigendom kunnen beroepen in het kader van de strafzaak tegen Titus Donner, de bedrijfsleider en grootste aandeelhouder van Inspem. De strafvervolging betreft de rol die Donner bij de verspreiding van de artikelen in Duitsland heeft gespeeld en waarbij sprake is van een vermeende inbreuk op het nationale auteursrecht. Artikel 36 VWEU is aan de orde omdat vaststaat dat de strafvervolging een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbepijking tussen de lidstaten in de zin van artikel 34 VWEU vormt. De vraag rijst dus of deze situatie kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 36 VWEU.

4. De centrale vraag is dus hoe ver de „bescherming van de industriële en commerciële eigendom” in artikel 36 VWEU reikt, en of er bij een grensoverschrijdende transactie een voldoende nauwe band met de Bondsrepubliek Duitsland is om de toepassing van dat artikel mogelijk te maken. Voor een antwoord op deze vraag moet eerst worden onderzocht of er binnen de territoriale werkingssfeer van

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — In de aan de orde zijnde prejudiciële vraag wordt weliswaar naar de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU verwezen, maar de relevante bepalingen *ratione temporis* zijn de artikelen 28 EG en 30 EG. Om redenen van duidelijkheid verwijs ik hierna echter naar de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU, ook wanneer het om oudere rechtspraak op grond van de artikelen 30 EEG-Verdrag en 36 EEG-Verdrag gaat.

het Duitse auteursrecht inbreuk is gemaakt op het uitsluitende distributierecht van de auteur in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: „auteursrechtlijn”)³, aangezien het begrip distributierecht in die bepaling is geharmoniseerd.

5. Indien inbreuk is gemaakt, rijst de vraag of de toepassing van artikel 36 VWEU leidt tot segmentering van de interne markt of een onevenredige of willekeurige beïnvloeding van de handel.

6. De betekenis van de woorden „elke vorm van distributie onder het publiek [...] door verkoop of anderszins” in artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn heeft belangrijke gevolgen zowel voor de interne markt als voor de externe handelsbetrekkingen. Artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn harmoniseert een lappendeken van nationale regels op het gebied van distributierechten. Bovendien hebben de inhoud en de reikwijdte van distributie in artikel 4, lid 1, een impact op de rechtsmiddelen waarover de auteursrechthebbende in de Unie beschikt, alsook op de op internationaal niveau bestaande bescherming tegen handel in onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust.

7. Gelet op de huidige uitdagingen in verband met onlineverkoop en elektronische handel moeten de door de Unie ontwikkelde regels voor de bescherming van het auteursrecht, zoals artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn, op zodanige wijze worden uitgelegd dat in het internettijdperk de volledige bescherming van dat recht wordt gegarandeerd. Artikel 4, lid 1, moet aldus worden begrepen dat controle mogelijk is wat betreft activiteiten waartegen met de hulp van de douaneautoriteiten van de lidstaten had kunnen worden opgetreden vóór de afschaffing van de goederencontroles aan de binnengrenzen van de Unie. Met andere woorden, de krachtens de TRIPS-overeenkomst⁴ op de Unie en de lidstaten rustende verplichtingen om te voorkomen dat er niet-toegestane kopieën worden ingevoerd van auteursrechtelijk beschermde werken die zich op de interne markt in het vrije verkeer bevinden, kunnen voor goederen niet meer worden nagekomen met maatregelen van nationale douaneautoriteiten. Dergelijke activiteiten dienen thans te worden aangepakt door geharmoniseerde Unierechtelijke bepalingen op het gebied van auteursrecht toe te passen.

8. De genoemde vragen en de problemen bij de toepassing van het territorialiteitsbeginsel op een grensoverschrijdende verkoop op afstand bieden het Hof de gelegenheid om zijn vaste rechtspraak betreffende het vrije verkeer van goederen te bezien in de context van de nieuwe Unierechtelijke bepalingen ter zake van distributierechten met betrekking tot kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken.

II – Hoofddeding en prejudiciële vraag

9. Donner, een Duitse staatsburger, ontplooiëde zijn activiteiten hoofdzakelijk vanuit zijn woonplaats in Duitsland. In de periode van 1 januari 2005 tot en met 15 januari 2008 (hierna: „relevante periode”) had Dimensione, waarmee Donner samenwerkte, van de auteursrechthebbenden geen toestemming om de artikelen in Duitsland te verkopen. Zij had ook geen toestemming om ze in Italië te verkopen.⁵

3 — Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 (PB L 167, blz. 10).

4 — De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPS-Overeenkomst”), die bijlage 1 C is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1).

5 — De volgende artikelen werden door Dimensione verkocht zonder dat zij in een van beide landen de toestemming van de makers ervan had: door Charles en Ray Eames ontworpen stoelen van de „Aluminium Group”, de door Wilhelm Wagenfeld ontworpen „Wagenfeld”-lamp, door „Le Corbusier” ontworpen stoelen, de door Eileen Gray ontworpen „Adjustable Table” (bijzettafel) en „Tube Light” (lamp), en door Mart Stam ontworpen achterpootloze stoelen van roestvrij staal. De door Eileen Gray ontworpen interieurartikelen waren tussen 1 januari 2002 en 25 april 2007 in Italië niet auteursrechtelijk beschermd; de bescherming werd pas vanaf 26 april 2007 verlengd. De andere artikelen waren kopieën van werken die naar Italiaans recht in de relevante periode waren beschermd, maar de bescherming was niet afdwingbaar jegens producenten die de werken vóór 19 april 2001 hadden gereproduceerd, te koop aangeboden en/of verhandeld.

10. Vóór de relevante periode, ongeveer vanaf april 1999, was Donner bij de distributie van door Dimensione gereproduceerde „Bauhaus”-meubels betrokken, in die zin dat de meubels vanuit Italië naar een magazijn in Duitsland werden gebracht. Vervolgens werden de goederen verkocht en leverde Inspem, het bedrijf van Donner, ze aan kopers in Duitsland. Nadat het openbaar ministerie tegen Donner strafvervolging had ingesteld wegens het zonder toestemming commercieel exploiteren van auteursrechtelijk beschermde werken, besliste het Amtsgericht München na betaling door Donner van een geldboete van 120 000 EUR om de zaak niet verder te behandelen.

11. Later verwierf Dimensione een magazijn in Sterzing in Italië. Op de verpakking van elk verkocht artikel stonden de naam en het adres van degene die het had besteld, of ten minste het bestelnummer. Volgens de verkoopvoorwaarden dienden de kopers de artikelen zelf op te halen dan wel ervoor te zorgen dat zij werden opgehaald. Indien de koper de artikelen niet zelf wilde ophalen of geen vervoer kon regelen, dan raadde Dimensione de koper aan om Inspem in te schakelen. Bij bestellingen zonder persoonlijk contact met Dimensione ontvingen de kopers een reclamefolder waarin Inspem aanbood de artikelen van Italië naar Duitsland te vervoeren. Volgens het reclamemateriaal van Dimensione verwierven de kopers de artikelen in Italië, maar betaalden zij pas bij de levering van de artikelen in Duitsland. Dimensione stuurde haar factuur rechtstreeks naar de kopers.

12. Bij het ophalen in het magazijn in Sterzing betaalden de chauffeurs van Inspem aan Dimensione de prijs van de specifiek voor een koper bestemde artikelen. Vervolgens betaalde de koper bij de levering in Duitsland aan de chauffeurs de prijs terug, alsook de kosten voor de levering van de artikelen. Indien de koper weigerde te betalen, bracht Inspem het artikel of de artikelen evenwel naar Dimensione in Italië terug, waarna Dimensione aan Inspem de prijs van de goederen terugbetaalde en de leveringskosten vergoedde.

13. De overeenkomst tussen Dimensione en de kopers werd beheerst door Italiaans recht. Naar Italiaans recht ging de eigendom van Dimensione in Italië op de kopers over bij de individualisering in het magazijn van Dimensione van het aan een met naam genoemde klant verkochte artikel.

14. Naar Duits recht daarentegen gaat de eigendom pas volledig over wanneer de goederen in handen van de koper komen, in die zin dat hij daarover de feitelijke beschikkingsbevoegdheid verkrijgt. In casu gebeurde dat in Duitsland bij de door de chauffeurs van Inspem aan de kopers verrichte levering van de artikelen, na betaling ervan.

15. Tegen Donner werd strafvervolging ingesteld naar aanleiding van deze nieuwe regeling. Hij werd door het Landgericht München II veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de onrechtmatige commerciële exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de verwijzingsbeslissing oordeelde het Landgericht ook dat Dimensione kopieën van werken in de handel had gebracht door de artikelen te verspreiden.

16. Donner heeft bij het Bundesgerichtshof beroep ingesteld met name op grond dat de strafvervolging in strijd was met het in artikel 34 VWEU neergelegde verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, en leidde tot kunstmatige afscherming van de markten. De aanklager meende weliswaar ook dat de procedure tot een dergelijke beperking leidde, maar het standpunt was dat die beperking werd gerechtvaardigd door artikel 36 VWEU en de noodzaak om de industriële en commerciële eigendom te beschermen.

17. Het Bundesgerichtshof heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moeten de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU tot regeling van het vrije goederenverkeer aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat medeplichtigheid aan de onrechtmatige distributie van

auteursrechtelijk beschermde werken⁶ op grond van het nationale strafrecht strafbaar is, wanneer bij een grensoverschrijdende verkoop van een in Duitsland auteursrechtelijk beschermd werk cumulatief,

- dat werk vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar Duitsland wordt gebracht en de feitelijke macht om erover te beschikken in Duitsland overgaat,
- de eigendom echter is overgegaan in de andere lidstaat, waar het werk niet auteursrechtelijk was beschermd of auteursrechtelijke bescherming niet afdwingbaar was?”

18. Donner, de Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, de Tsjechische regering en de Europese Commissie hebben opmerkingen ingediend. Met uitzondering van de Tsjechische regering waren zij allen aanwezig op de terechtzitting van 26 januari 2012.

III – Beoordeling

A – *Opmerkingen vooraf*

1. Strekking van de prejudiciële vraag

19. Het Bundesgerichtshof heeft het in zijn vraag aan het Hof alleen over de uitlegging van de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU. In de prejudiciële vraag wordt niet verwezen naar artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn, dat door het Bundesgerichtshof zelf is geïnterpreteerd alvorens de prejudiciële vraag te stellen.

20. Hoewel het niet de bedoeling van de prejudiciële procedure is dat het Hof uitleggingen van Unierecht door nationale rechters in detail toetst en nog minder dat het feitelijke vaststellingen ter discussie stelt, kan in de onderhavige zaak artikel 36 VWEU niet worden uitgelegd zonder artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn in aanmerking te nemen. Aangezien artikel 4, lid 1, een volledige harmonisatie van het distributierecht in de Unie behelst, kan artikel 36 VWEU niet worden aangevoerd tenzij sprake is van distributie als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn. Bovendien beroept het openbaar ministerie zich op artikel 36 VWEU ter weerlegging van het in een strafzaak gevoerde verweer dat op artikel 34 VWEU berust, zodat het nog belangrijker is dat alle relevante rechtsbeginselen geheel worden onderzocht.

21. De Commissie heeft ook opgemerkt dat, alvorens de prejudiciële vraag te beantwoorden, moet worden onderzocht in hoeverre in deze zaak volgens het Duitse recht of volgens artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn inbreuk is gemaakt op het distributierecht van de auteur. Haars inziens is de uitkomst van dat onderzoek een belangrijke stap om een antwoord te kunnen geven op de aan de orde zijnde vraag, namelijk of de beperking van het vrije verkeer van goederen die het gevolg is van de strafvervolgning tegen Donner, rechtvaardiging kan vinden in de bescherming van het auteursrecht.

22. Ik zal daarom sub C kijken naar de inhoud van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn tegen de achtergrond van de relevante algemene beginselen van de Unieregeling inzake auteursrecht. Aangezien het auteursrecht is gebaseerd op rechten die slechts voor een bepaald gebied gelden, en de toepassing van dit beginsel nauw samenhangt met de uitlegging van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn, ga ik sub B in op het territorialiteitsbeginsel in het auteursrecht. Deze aspecten en de toepassing van artikel 36 VWEU op de beschikbare, door de nationale rechter verstrekte gegevens zijn de kern van het te behandelen probleem. De uitlegging van artikel 36 VWEU wordt sub D besproken.

⁶ — De formulering van de prejudiciële vraag lijkt een kleine terminologische onnauwkeurigheid te bevatten. Het zijn niet de werken zelf, maar wel kopieën ervan die worden verspreid.

23. Daar de rechtsmiddelen om het auteursrecht te handhaven in bepalingen van het Unierecht worden geregeld⁷ en er rechtsbeginselen van de Unie gelden wanneer lidstaten strafrechtelijke sancties wensen te hanteren om het Unierecht uit te voeren, zoals in casu het geval is, zal ik ten slotte sub E enige opmerkingen daaromtrent maken.

2. Harmonisatie van het auteursrecht

24. Het auteursrecht in de Unie blijft, net als elders, grotendeels op nationaalrechtelijke leest geschoeid. Vandaag de dag zijn er in de wereld misschien meer dan 150 voor bepaalde gebieden geldende auteursrechtelijke regelingen van nationale of regionale oorsprong die naast elkaar bestaan.⁸ Hoewel het niet de bedoeling is om een volledig overzicht te geven van de wetgevingshandelingen van de Unie op het gebied van auteursrecht, is het voor de onderhavige zaak toch nuttig om de hiernavolgende opmerkingen te maken.

25. De harmonisatie van het auteursrecht in de Unie betreft een gemengd proces van gedeeltelijke en volledige harmonisatie. Voor sommige van de zogenaamde naburige rechten bijvoorbeeld is slechts sprake van minimale harmonisatie door het Unierecht, en dit op een wijze die de lidstaten een ruime beoordelingsmarge laat.⁹ Sommige andere uitsluitende rechten, zoals die welke in de artikelen 2 tot en met 4 van de auteursrechtlijn zijn vervat, zijn daarentegen volledig geharmoniseerd.

26. De rechtsmiddelen voor de handhaving van het auteursrecht zijn ook gedeeltelijk geharmoniseerd op Unieniveau. Krachtens de TRIPS-overeenkomst juncto de handhavingsrichtlijn hebben rechthebbenden recht op doeltreffende rechtsmiddelen bij inbreuken op het auteursrecht die hun oorsprong binnen of buiten de Unie vinden.¹⁰ De bepalingen van het Unierecht inzake namaak en door piraterij verkregen goederen¹¹ gelden echter alleen met betrekking tot derde landen.¹² Deze achtergrond is relevant voor de onderhavige zaak omdat artikel 51 van de TRIPS-overeenkomst voorziet in een minimumrecht om de invoer van niet-toegestane kopieën in het beschermde gebied te doen staken.¹³ Van dit recht kan evenwel alleen gebruik worden gemaakt in het kader van douanecontroles aan de buitengrenzen, dus niet met betrekking tot het goederenverkeer binnen de Unie zelf.

7 — Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en rectificatie PB L 195, blz. 16; hierna: „handhavingsrichtlijn”).

8 — Zie Peukert, A., „Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law”, in Handl, G., en Zekoll, J. (uitg.), „Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization”, *Queen Mary Studies in International Law*, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011, blz. 2. Beschikbaar op de website van het SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1592263>.

9 — Zie de twintigste overweging van de considerans van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61), zoals per 17 januari 2007 vervangen door richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodeerde versie) (PB L 376, blz. 28). Zie ook arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 46).

10 — Zie artikel 61 van de TRIPS-overeenkomst: „De leden voorzien ten minste in gevallen van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal in strafrechtelijke procedures en straffen. [...] De leden kunnen voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in andere gevallen van inbreuk op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met name wanneer deze opzettelijk en op commerciële schaal zijn gepleegd.” Deze rechtsmiddelen worden gegarandeerd door punt 5 van de considerans van de handhavingsrichtlijn. Punt 5 bepaalt onder andere dat „[d]eze richtlijn [...] geen afbreuk [doet] aan de internationale verplichtingen van de lidstaten, met inbegrip van de TRIPS-overeenkomst”. Zie ook punt 6 van de considerans.

11 — Voetnoot 14, sub b, bij artikel 51 van de TRIPS-overeenkomst omschrijft „onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust” als „kopieën die zijn gemaakt zonder toestemming van de houder van het recht of de naar behoren door hem gemachtigde persoon in het land van productie en die direct of indirect van een artikel zijn gemaakt, wanneer het maken van die kopie een inbreuk op een auteursrecht of een naburig recht zou hebben gevormd ingevolge het recht van het land van invoer”.

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

13 — Zie Peukert, A., op. cit. (voetnoot 8), blz. 15.

27. Om die reden hangt de handhaving van het auteursrecht en de naburige rechten vooral af van het nationale recht, zodat voor het bestaan en de voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten naar de nationale regelingen moet worden gekeken¹⁴ en de rechten slechts op het grondgebied van de staat waar om handhaving wordt gevraagd, geldig en afdwingbaar zijn.

28. Derhalve wordt in de onderhavige zaak uitsluitend door het Duitse recht bepaald of de betrokken artikelen op het Duitse grondgebied door het auteursrecht worden beschermd. Voor de vraag of al dan niet sprake is van „distributie” op dat grondgebied, moet daarentegen naar artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn worden gekeken.

29. Voorts hebben de lidstaten geen discretionaire bevoegdheid om werken van toegepaste kunst en industriële ontwerpen en modellen, zoals de in het geding zijnde artikelen, van auteursrechtelijke bescherming uit te sluiten.¹⁵ Op grond van richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen¹⁶ dienen de lidstaten immers op dit gebied te zorgen voor bescherming door het auteursrecht.

30. Ten slotte worden op het gebied van auteursrecht wetsconflicten door de *lex loci protectionis* beheerst, zoals uit artikel 8 van verordening (EG) nr. 864/2007 („Rome II-verordening”)¹⁷ en artikel 5 van de Berner Conventie blijkt. Dat beginsel is van belang voor het betrokken geschil omdat het de bevoegdheid van de lidstaten bevestigt om op te treden tegen de op hun grondgebied gepleegde inbreuken op het auteursrecht.

3. Bescherming in de Unie van werken van toegepaste kunst

31. In Italië bestond felle tegenkanting tegen de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst.¹⁸ Op 27 januari 2011 heeft het Hof in het arrest *Flos* evenwel geoordeeld dat een op grond van het Italiaanse recht vastgesteld en op de bescherming van modellen betrekking hebbend moratorium van tien jaar, dat op 19 april 2001 is ingegaan, in strijd was met artikel 17 van richtlijn 98/71.¹⁹ De Italiaanse wettelijke regeling die onverenigbaar werd verklaard met artikel 17 van richtlijn 98/71, lijkt dezelfde te zijn als die welke door het Bundesgerichtshof in deze zaak is onderzocht alvorens het verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen.²⁰ Mijns inziens blijkt uit het arrest *Flos* dat de betrokken artikelen, hoewel zij in de relevante periode naar Italiaans auteursrecht niet waren beschermd, toch de bescherming van het auteursrecht van de Unie genoten.

14 — In recente rechtspraak heeft het Hof vastgesteld dat in op het auteursrecht betrekking hebbende situaties die door het Unierecht worden beheerst, alleen werken die een eigen intellectuele schepping van de maker zijn en dus in die zin oorspronkelijk zijn, auteursrechtelijk kunnen worden beschermd. Zie bijvoorbeeld arresten van 16 juli 2009, *Infopaq International* (C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 37), en 1 december 2011, *Painer* (C-145/10, Jurispr. blz. I-12533, punt 87). Zoals advocaat-generaal Mengozzi in de punten 39-41 van zijn conclusie in de zaak *Football Dataco e.a.* (arrest van 1 maart 2012, C-604/10) heeft opgemerkt, staat dat criterium dicht bij de continentale rechtstraditie dan bij de *common law*-traditie.

15 — De mogelijkheid om de bescherming uit te sluiten werd geboden in artikel 2, lid 7, van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979 (hierna: „Berner Conventie”). De Europese Unie is geen partij bij de Berner Conventie, maar in de rechtspraak van het Hof is in zodanige mate naar de Berner Conventie verwezen dat zij een status heeft verworven die vergelijkbaar is met die van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst.

16 — Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 (PB L 289, blz. 28).

17 — Verordening 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, blz. 40; hierna: „Rome II-verordening”). Opgemerkt moet worden dat de partijen niet van het *lex loci protectionis*-beginsel kunnen afwijken (zie artikel 8, lid 3, van de Rome II-verordening).

18 — Ter terechtzitting van het Hof heeft de Commissie erop gewezen dat in Italië, net als in andere lidstaten, een intens debat over de distributie van „designmeubels” is gevoerd. De wettelijke regeling is stap voor stap gewijzigd. Zie voor een bespreking Fittante, A., „The issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law”, Issue 1, *The European Legal Forum*, 2010, blz. 23.

19 — Arrest van 27 januari 2011, C-168/09, Jurispr. blz. I-181.

20 — De datum waarop de schorsing van het auteursrecht ingaat, is immers dezelfde in het arrest *Flos* en in de verwijzingsbeslissing, aangezien sprake is van een moratorium van tien jaar, per 19 april 2001, gedurende hetwelk „de bescherming van modellen [...] niet geldt tegenover enkel degenen die vóór bovengenoemde datum producten, vervaardigd in overeenstemming met modellen die tot het publiek domein behoorden of waren gaan behoren, zijn gaan vervaardigen, aanbieden of verhandelen”. Zie het in voetnoot 19 aangehaalde arrest *Flos*, punt 17.

32. Bovendien is het arrest Flos van recentere datum dan de uitspraak van het Hof in de zaak Peek & Cloppenburg²¹, zodat het Hof en de advocaat-generaal niet op het arrest Flos konden teruggrijpen ten tijde van de uitspraak in de zaak Peek & Cloppenburg.

B – Beginsel van de territorialiteit van het auteursrecht

33. Het uitgangspunt van de nationale rechtsstelsels van de lidstaten, de internationale verdragen en het Unierecht is dat het auteursrecht territoriaal begrensde rechten in het leven roept. Zoals het Hof heeft vastgesteld, „[hebben gelet op] het in het internationale recht en ook in het EG-Verdrag erkende beginsel van de territorialiteit van [auteurs]rechten [...] [d]eze rechten [...] dus een territoriaal karakter en [kan] het nationale recht [...] overigens alleen gevolgen verbinden aan handelingen die op het nationale grondgebied zijn verricht”.²² In de rechtsliteratuur is nader uiteengezet dat rechten door de rechter alleen kunnen worden beschermd indien zowel de activiteit als het effect ervan op de markt op het nationale grondgebied plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de rechthebbende op grond van het *lex loci protectionis*-beginsel om bescherming verzoekt in het land waar volgens hem inbreuk op het auteursrecht is gemaakt, in dit geval Duitsland, en dat de rechter in dat land uitspraak moet doen over de vraag of volgens het nationale recht sprake is van een inbreuk. Daarbij kan het ook gaan om activiteiten die gedeeltelijk of geheel buiten de nationale grenzen worden ontplooid.²³

34. Dergelijke situaties, die tot minstens een beperkte mate van extraterritorialiteit leiden, komen vaker voor bij activiteiten die betrekking hebben op immateriële beschermde objecten, zoals de uitzending of onlineverspreiding van werken. Bij activiteiten met betrekking tot materiële kopieën van door het intellectueel-eigendomsrecht beschermde werken, zoals de grensoverschrijdende verkoop op afstand, kunnen zich evenwel soortgelijke problemen voordoen. Tot op heden heeft het Hof zich tweemaal over deze vraagstukken uitgesproken in de context van grensoverschrijdende transacties. In beide gevallen heeft het Hof bevestigd dat handelingen die worden verricht buiten het grondgebied waar rechten worden beschermd, maar die op dat grondgebied zijn gericht, onder de door het Unierecht geharmoniseerde bepalingen van het intellectuele-eigendomsrecht vallen. De twee zaken waarvan sprake worden hierna besproken.

35. De zaak L’Oréal e.a. had onder meer betrekking op de bescherming van handelsmerken in de context van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) afkomstige verkoopaanbiedingen die binnen de EER toegankelijk waren via een elektronische marktplaats.²⁴ Volgens L’Oréal was deze activiteit een inbreuk op haar Europese merken. Volgens het Hof stond het aan de nationale rechter om te bepalen of een verkoopaanbieding of reclame die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf een door een Uniemark bestreken grondgebied toegankelijk is, in alle gevallen bestemd is voor op dat grondgebied gevestigde consumenten. Wel kon de merkhouder zich tegen een dergelijke verkoop, verkoopaanbieding of reclame verzetten krachtens artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten²⁵ of artikel 9 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk²⁶.

21 — Arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731.

22 — Zie het in voetnoot 9 aangehaalde arrest Lagardère Active Broadcast, punt 46.

23 — Zie Peukert, A., op. cit. (voetnoot 8), blz. 7 en 13.

24 — Arrest van 12 juli 2011, C-324/09, Jurispr. blz. I-6011. Een soortgelijke situatie doet zich voor in de zaak Wintersteiger, C-523/10, waarin echter de bevoegdheid van de rechterlijke instanties krachtens verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: „Brussel I-verordening”) in de lidstaten waar een merk is ingeschreven, centraal staat. Zie de conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón van 16 februari 2012 in de bij het Hof aanhangige zaak met zaaknummer C-523/10.

25 — Richtlijn van 21 december 1988 (PB 1989, L 40, blz. 1). Per 28 november 2008 is richtlijn 89/104 vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25).

26 — Verordening van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1). Per 13 april 2009 is verordening nr. 40/94 vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (L 78, blz. 1). Zie in voetnoot 24 aangehaalde arrest L’Oréal e.a., punt 67.

36. De zaak Stichting de ThuisKopie²⁷ was een zaak over auteursrecht en had betrekking op artikel 5, leden 2, sub b, en 5, van de auteursrechtlijn. Op grond van dat artikel kan het auteursrecht worden beperkt wat het kopiëren van beschermde werken voor privégebruik betreft, op voorwaarde dat de auteurs een billijke vergoeding ontvangen. Een in Duitsland gevestigde onderneming verkocht via internet blanco informatiedragers, dat wil zeggen dragers waarop niets is opgenomen, en haar activiteiten waren met name op Nederland gericht. Het Hof heeft als volgt geoordeeld:

„[R]ichtlijn 2001/29, in het bijzonder artikel 5, leden 2, sub b, en 5 ervan, [...] moet [aldus] worden uitgelegd dat de lidstaat die een stelsel heeft ingevoerd waarin de vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik van beschermde werken moeten worden betaald door de fabrikant of importeur van informatiedragers [waarmee reproducties kunnen worden gemaakt], en op wiens grondgebied het nadeel ontstaat dat auteurs lijden als gevolg van het privégebruik van hun werken door de aldaar wonende kopers, verplicht is om te garanderen dat die auteurs daadwerkelijk de billijke compensatie ontvangen die is bestemd om hen schadeloos te stellen voor dat nadeel. *Dienaangaande is de enkele omstandigheid dat de bedrijfsmatig handelende verkoper van installaties, apparaten en informatiedragers [waarmee reproducties kunnen worden gemaakt] is gevestigd in een andere lidstaat dan die waar de kopers wonen, niet van invloed op die resultaatsverplichting.*²⁸ Het staat aan de nationale rechter om, wanneer het onmogelijk is om de billijke compensatie bij de kopers te incasseren, het nationale recht aldus uit te leggen dat die compensatie bij een schuldenaar die optreedt als handelaar kan worden geïncasseerd.”²⁹

37. De verkoopregeling in het arrest Stichting de ThuisKopie leek op die in het hoofdgeding. De juridische constructies hadden in beide gevallen tot doel een situatie te creëren waarin distributie wettelijk gezien in het buitenland plaatsvond en waarin de goederen de grens werden overgebracht in het kader van de privé-invoer ervan in een andere lidstaat waar auteursrecht gold en de bescherming daarvan werd ingeroepen. In beide gevallen ging het om verkoopovereenkomsten op afstand waarvan de doelgroep zich in die andere lidstaat bevond en waarbij de eigendom volgens de verkoopovereenkomst overging buiten het grondgebied van de lidstaat waar het auteursrecht was beschermd. Ook in de zaak Stichting de ThuisKopie trad een transportbedrijf op namens de koper, hoewel de rol ervan beperkter was dan die van Inspem, aangezien het niet zorgde voor het doorgeven van de betaling van de koper naar de verkoper.

38. Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de vraag of bij grensoverschrijdende transacties in civiele zaken auteursrechtelijke bescherming geldt, en de vraag of bij inbreuken op het auteursrecht strafrechtelijke sancties kunnen worden toegepast. De zaken L'Oréal e.a. en Stichting de ThuisKopie waren civiele zaken waarin de houders van intellectuele-eigendomsrechten in eigen naam bij de nationale rechter een civiele procedure hadden ingesteld met het oog op civielrechtelijke maatregelen. In de onderhavige zaak wil het openbaar ministerie naar Duits recht beschermde auteursrechten doen handhaven door middel van een strafrechtelijke procedure.

39. Om voor de hand liggende redenen kunnen vaststellingen die tot de conclusie leiden dat inbreuk is gemaakt op het auteursrecht of de naburige rechten niet zonder meer naar een strafrechtelijke context worden vertaald, in die zin dat de betrokken inbreuk zou rechtvaardigen dat op de inbreukmaker strafrechtelijke sancties worden toegepast. Niettemin is in de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Hof vastgesteld dat handelingen die afkomstig zijn van buiten het nationale grondgebied, maar die zijn gericht op het grondgebied waar intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd, onder de door het Unierecht geharmoniseerde regels inzake intellectuele-eigendomsrecht kunnen vallen.

27 — Arrest van 16 juni 2011, C-462/09, Jurispr. blz. I-5331.

28 — Cursivering van mij.

29 — In voetnoot 27 aangehaald arrest Stichting de ThuisKopie, punt 41. Het Hof heeft de kernbeginselen van het arrest Stichting de ThuisKopie bevestigd in het arrest Luksan (9 februari 2012, C-277/10, punt 106).

C – Artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn

1. Opmerkingen vooraf

40. De kern van de bescherming door het auteursrecht is dat de auteur, naast het feit dat hij morele rechten geniet die door het internationale en nationale recht zijn erkend, beslist of en hoe zijn werk economisch wordt geëxploiteerd. Dit uitgangspunt wordt door middel van wetgevingshandelingen vertaald in verschillende uitsluitende rechten van de auteur om een specifieke exploitatie van de werken toe te staan of te verbieden. In de onderscheiden rechtsstelsels worden verschillende wetgevingstechnieken gebruikt om de uitsluitende rechten van auteurs te beschermen en te regelen.

41. Deze rechten kunnen expliciet zijn geregeld of kunnen impliciet zijn doordat beperkingen en restricties op de uitoefening ervan zijn gesteld. Bovendien kan het stelsel van uitsluitende rechten op uiteenlopende definities en conceptuele hiërarchieën berusten. Zo kan het verhuur- en uitleenrecht in het ene rechtsstelsel deel uitmaken van het distributierecht en in het andere rechtsstelsel een afzonderlijk recht zijn. De uiteenlopende benaderingen van de verschillende lidstaten hebben in sterke mate bijgedragen aan het fragmentarische karakter van de harmonisatie van het auteursrecht in de Unie.

42. In dit verband wordt erop gewezen dat het distributierecht, dat een logisch uitvloeisel is van het fundamentele recht van reproductie³⁰, in een groot aantal nationale rechtsstelsels wordt omschreven aan de hand van woorden die verwijzen naar verkoopaanbiedingen, de beschikbaarstelling, of het in de handel of in het verkeer brengen. Ook is in sommige nationale auteurswetten het zonder toestemming invoeren van beschermde werken verboden als een onder het distributierecht vallende of daaruit voortvloeiende activiteit.³¹

43. In 1996 werd een afzonderlijke internationale rechtsregel over de reikwijdte van het distributierecht vastgesteld in artikel 6 van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake auteursrecht (hierna: „WCT”).³² Volgens deze bepaling „[h]ebben [a]uteurs van werken van letterkunde en kunst [...] het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken”. Dat artikel is in het Unierecht omgezet in artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn, waarop ik hieronder inga.

2. Reikwijdte van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn

44. Artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn wijkt enigermate af van de overeenkomstige bepaling in artikel 6 WCT. Artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn luidt dat „[d]e lidstaten [...] ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht [voorzien], elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden”. Artikel 6 WCT bevat de woorden „voor het publiek beschikbaar stellen”, terwijl in de auteursrechtlijn sprake is van „elke vorm van distributie onder het publiek”.

30 — Artikel 2 van de auteursrechtlijn bepaalt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun werken, [...] in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.”

31 — De grote verschillen tussen de nationale rechtsstelsels wat de inhoud en strekking van het distributierecht betreft, zijn uiteengezet in een vergelijkende studie over de uitvoering van de auteursrechtlijn. Zie Westkamp, G., „The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States”, beschikbaar op http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc_Study_2007.pdf.

32 — Het op 20 december 1996 te Genève gesloten WIPO-verdrag inzake auteursrecht werd namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6). Volgens punt 15 van de considerans van de auteursrechtlijn wordt met de richtlijn onder meer beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen ingevolge het WCT na te komen. Zie ook punt 31 van het in voetnoot 21 aangehaalde arrest Peek & Cloppenburg: „Vaststaat dat met richtlijn 2001/29, zoals blijkt uit punt 15 van de considerans ervan, wordt beoogd de krachtens het WCT en het [Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen] op de Gemeenschap rustende verplichtingen na te komen op gemeenschapsniveau. [...]”

45. Ondanks dit verschil in formulering sluit ik mij aan bij de overwegingen van het Hof in het arrest *Peek & Cloppenburg*³³ en bouw ik daarop voort, in die zin dat artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de overeenkomstige bepaling van het WCT. Bovendien was het Hof, niettegenstaande het feit dat het WCT slechts regels bevat voor het minimale niveau van bescherming van het auteursrecht dat de verdragsluitende partijen zijn overeengekomen om te bieden, in het arrest *Peek & Cloppenburg* van oordeel dat met de auteursrechtlijn niet wordt beoogd een hoger beschermingsniveau voor auteurs in te stellen.³⁴

46. Voorts behelst de auteursrechtlijn, zoals ik reeds heb opgemerkt, mijns inziens een volledige harmonisatie van de drie uitsluitende rechten in de artikelen 2 tot en met 4, namelijk het reproductierecht, het recht van mededeling aan een niet op de plaats van de mededeling aanwezig publiek en het distributierecht. Uit de auteursrechtlijn blijkt niet dat de lidstaten in hun nationale auteursrecht van deze bepalingen mogen afwijken door de werkingssfeer ervan uit te breiden of te beperken.

47. In hun uiteenlopende interpretaties van het distributierecht van artikel 4, lid 1, baseren het Bundesgerichtshof, de partijen, de Tsjechische regering en de Commissie zich op het antwoord van het Hof op de eerste prejudiciële vraag in de zaak *Peek & Cloppenburg*. Zij benadrukken allen het belang van de eigendomsovergang voor de benadering van het distributierecht van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn. Volgens mij heeft die discussie echter eigenlijk niet zoveel zin.

48. In de zaak *Peek & Cloppenburg* heeft het Hof een antwoord gegeven op een vraag die in wezen betrekking had op de uitlegging van distributie anders dan door verkoop. In dames- en herenconfectiewinkels in Duitsland waren door een bedrijf in Italië vervaardigde reproducties van meubels die in Duitsland auteursrechtelijke bescherming genoten, in etalages uitgesteld en in rustzones voor gebruik ter beschikking gesteld. Het verzoek om een prejudiciële beslissing hield verband met het feit dat in een groot aantal nationale rechtsstelsels onder distributie ook situaties worden begrepen die geen eigendomsovergang impliceren. Deze ruime interpretatie is door het Hof in het arrest *Peek & Cloppenburg* verworpen. Volgens het Hof is van distributie *anderszins dan door verkoop* in de zin van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn uitsluitend sprake wanneer de eigendom van het origineel of van de kopie van het beschermde werk overgaat.³⁵

49. De onderhavige zaak betreft distributie door verkoop. Vaststaat dat een *verkoop* van artikelen heeft plaatsgevonden waarbij een geschil over auteursrecht is gerezen. Verkopen houden per definitie de overgang van eigendom tegen betaling in. De werkelijke vraag in deze zaak is dus of deze specifieke verkopen, gelet op alle feiten, een inbreuk op het auteursrecht in Duitsland opleveren.

50. Donner en het Bundesgerichtshof benaderen deze vraag aan de hand van het civielrechtelijke begrip overgang van eigendom. Volgens Donner vond geen distributie in Duitsland plaats omdat de eigendom van de artikelen overeenkomstig het op de overeenkomst toepasselijke Italiaanse recht op de kopers was overgegaan in Italië. Volgens het Bundesgerichtshof was niet de eigendomsovergang in Italië doorslaggevend, maar wel de overdracht van het feitelijke bezit van de artikelen, zonder welke overdracht eigendom naar Duits recht niet volledig kan overgaan. Die overdracht vond in Duitsland plaats. Ook de Commissie is van mening dat de distributie in Duitsland plaatsvond, maar niet vanwege de overdracht van het feitelijke bezit, maar wel omdat de artikelen pas ter beschikking van het publiek werden gesteld in Duitsland, waar de kopers de chauffeurs van Donner betaalden voor de artikelen.

33 — Aangehaald in voetnoot 21, punten 29-36.

34 — Aangehaald in voetnoot 21, punten 38-39.

35 — Aangehaald in voetnoot 21, punt 41.

51. Ik ben van mening dat de reikwijdte van het Unierechtelijke begrip distributie in artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn niet van dergelijke factoren afhankelijk is. Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de Rome II-verordening mogen de partijen het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten, niet kiezen. Indien op grond van het door de partijen gekozen recht dat de verkoopovereenkomst beheerst, mag worden bepaald of en waar distributie door verkoop van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken heeft plaatsgevonden, dan zou dat beginsel worden geschonden en zouden de partijen de rechten van auteursrechthebbenden kunnen omzeilen.³⁶

52. Ik geloof ook niet dat distributie door verkoop pas kan plaatsvinden wanneer een transactie succesvol is afgerond. Mocht dit het geval zijn, dan zou het zonder toestemming van de auteur te koop aanbieden van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken geen distributie zijn. Hetzelfde zou gelden voor verkopen op afbetaling, waarbij de eigendom pas geruime tijd na de overdracht van het feitelijke bezit overgaat.

53. Het begrip distributie door verkoop moet mijns inziens op zodanige wijze worden uitgelegd dat auteurs in de praktijk daadwerkelijke zeggenschap over het op de markt brengen van kopieën van hun werk hebben, en dit van de reproductie tot de uitputting van het auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van de auteursrechtlijn, dus ook wat de handelskanalen betreft.³⁷ Bijgevolg moet het begrip „distributie onder het publiek [...] door verkoop” in artikel 4, lid 1, worden geacht dezelfde betekenis te hebben als de woorden „door verkoop [...] voor het publiek beschikbaar stellen” in artikel 6, lid 1, WCT.

54. Beschikbaarstelling aan het publiek door verkoop omvat de hele keten, van verkoopaanbiedingen tot het sluiten van verkoopovereenkomsten en de uitvoering daarvan. Volgens mij valt het louter reclame maken voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken zonder dat sprake is van een verkoopaanbieding, daarentegen niet onder het uitsluitende distributierecht van auteurs, ook al wordt in het merkenrecht ook in dat geval bescherming geboden.

55. Bij grensoverschrijdende verkoopovereenkomsten op afstand moet bij de beoordeling van de vraag of kopieën beschikbaar worden gesteld voor het publiek in de lidstaat waar om handhaving van het auteursrecht wordt gevraagd, worden uitgegaan van de criteria die het Hof in het arrest L'Oréal e.a. heeft ontwikkeld.³⁸ Wanneer een verkoper zich op consumenten in een bepaalde lidstaat richt en voor hen een specifieke wijze van levering en betaling creëert of beschikbaar stelt, zodat zij kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken kunnen kopen in die lidstaat, dan is er distributie door verkoop in die lidstaat.³⁹ Het bestaan van een Duitstalige website, de inhoud van het marketingmateriaal van Dimensione en haar vaste samenwerking met Inspem, een bedrijf dat zich bezighoudt met het

36 — Zie de punten 56-58 van mijn conclusie bij het in voetnoot 27 aangehaalde arrest Stichting de ThuisKopie. Opgemerkt zij ook dat de Commissie er ter terechtzitting op heeft gewezen dat zij veel klachten heeft ontvangen over in Sterzing massaal vervaardigde reproducties van designmeubels. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er soortgelijke problemen. Deze klachten worden door de Commissie onderzocht.

37 — Punt 28 van de considerans van de auteursrechtlijn bepaalt: „De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn omvat het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd. De eerste verkoop in de Gemeenschap van het origineel van een werk of van kopieën daarvan door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht zeggenschap over de wederverkoop van die zaak binnen de Gemeenschap uit te oefenen. [...]”

38 — Aangehaald in voetnoot 24. Het Hof heeft in het arrest L'Oréal e.a. vastgesteld dat „[w]anneer de verkoopaanbieding vergezeld gaat van een precisering ten aanzien van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden, [...] dit soort precisering van bijzonder belang [is]” (punt 65) om te bepalen of de op een website afgebeelde verkoopaanbiedingen „bestemd zijn voor op dat grondgebied gevestigde consumenten” (punt 64). Volgens de door het Hof in punt 67 van het arrest L'Oréal e.a. ontwikkelde criteria is een verkoopaanbieding of een advertentie die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd voor consumenten die zich daarop bevinden indien de betrokken goederen niet voorheen in de Europese Economische Ruimte, of in het geval van een gemeenschapsmerk niet voorheen in de Unie, in de handel zijn gebracht en de goederen door een marktdeelnemer zonder toestemming van de houder van dat merk op een elektronische marktplaats worden verkocht aan consumenten die zich op het door dat merk bestreken grondgebied bevinden, of voorwerp zijn van een verkoopaanbieding of reclame op een dergelijke plaats die bestemd is voor consumenten die zich op dit grondgebied bevinden.

39 — Zie over doelgroepgericht handelen ook arrest van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof (C-585/08 en C-144/09, Jurispr. blz. I-12527), dat betrekking heeft op doelgroepgericht handelen via internet met betrekking tot consumentenovereenkomsten en de Brussel I-verordening.

verkoop en leveren aan Duitsland, zijn allemaal gegevens die duiden op doelgroepgerichtheid. Van belang is de vraag of de verkoper een doelgroepgericht kanaal voor de verkoop en levering heeft opgezet, zodat kopers werken kunnen aanschaffen die in de lidstaat van de koper door het auteursrecht worden beschermd.

56. De vraag hoe de kopieën worden geleverd, is van ondergeschikt belang. Er is distributie door verkoop van lidstaat A naar de doelgroep in lidstaat B, ook al worden de kopieën van de werken volgens de distributieregeling per post of pakketdienst geleverd. De vraag in hoeverre de vervoerder van goederen betrokken is bij de verkoopregeling, is echter wel van invloed op de vraag of de vervoerder moet worden aangemerkt als een deelnemer aan de distributieregeling dan wel slechts een tussenpersoon in de zin van artikel 8, lid 3, van de auteursrechtlijn⁴⁰ is, wiens diensten door een derde worden gebruikt. Aan een dergelijke tussenpersoon kan wel een verbod worden opgelegd, maar geen sancties als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de auteursrechtlijn en de overeenkomstige bepaling in artikel 11 van de handhavingsrichtlijn.

57. Als de verkoper in lidstaat A geen specifiek kanaal voor de kopers in lidstaat B opzet om te zorgen voor toegang tot werken die in lidstaat B auteursrechtelijke bescherming genieten, dan is er evenwel geen distributie door verkoop in lidstaat B.⁴¹

58. Gelet op het voorgaande onderzoek heeft het Bundesgerichtshof mijns inziens terecht vastgesteld dat er distributie door verkoop in Duitsland in de zin van artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn was, maar met de redenering waarop deze vaststelling berust, ben ik het niet eens. Net zoals het Hof de relevante bepalingen van het merkenrecht van de Unie in het arrest L'Oreal e.a. en artikel 5, leden 2, sub b, en 5 van de auteursrechtlijn in het arrest Stichting de Thuis kopie aldus heeft uitgelegd dat doelpubliekgericht handelen daaronder valt, moet ook artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn op dezelfde wijze worden uitgelegd, met name gelet op de uitdaging die marketing op internet voor het intellectuele-eigendomsrecht vormt. Daarnaast is, zoals ik in de inleiding heb uiteengezet, gelet op het ontbreken van nationale douaneprocedures om de handel in niet-toegestane kopieën van auteursrechtelijk beschermde goederen binnen de Unie tegen te gaan, de enige manier om te garanderen dat de Unie en haar lidstaten de krachtens het internationale auteursrecht op hen rustende verplichtingen nakomen, ervoor te zorgen dat de harmonisatiemaatregelen van de Unie worden uitgelegd met inachtneming van die regels.

D – Uitlegging van de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU

1. Vaste rechtspraak van het Hof betreffende artikel 36 VWEU en verkapte beperking van de handel

59. De onderhavige zaak betreft niet de in de context van artikel 36 VWEU klassieke vraag of een houder van een auteursrecht of een naburig recht zijn recht heeft uitgeput door de betrokken werken in een lidstaat van de Unie in de handel te brengen, of door een andere activiteit te verrichten waardoor geen beroep op de rechten kan worden gedaan.⁴² In dit geval hebben de houders van het auteursrecht op de artikelen duidelijk geen handelingen verricht die kunnen worden aangemerkt als handelingen waardoor hun rechten worden uitgeput.⁴³ Daarnaast blijft het, zoals ik reeds heb opgemerkt, vanuit het oogpunt van het Unierecht, zoals door het Hof in het arrest Flos uitgelegd, twijfelachtig of de artikelen in Italië legaal in de handel zijn gebracht.⁴⁴

40 — Artikel 8, lid 3, van de auteursrechtlijn luidt: „De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.”

41 — Ik denk hierbij aan het geval waarin de kopers de kopieën zelf in lidstaat A gaan ophalen of zelf een beroep doen op een vervoerder die buiten de verkooptransactie blijft en die zonder kennis te hebben van de aan het auteursrecht gerelateerde aspecten van de verkoop de levering uitvoert onder de normale, tussen onafhankelijke partijen geldende voorwaarden.

42 — Zie bijvoorbeeld de arresten van 8 juni 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Jurispr. blz. 487), en 24 januari 1989, EMI Electrola (341/87, Jurispr. blz. 79).

43 — Zie arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457). Voor de volledigheid wijs ik erop dat er uiteraard ketens kunnen bestaan waarbij sprake is van vele achtereenvolgende illegale distributiehandelingen en er dus geen uitputting plaatsvindt.

44 — Aangehaald in voetnoot 19.

60. Indien Donner in strijd met de auteursrechttrichtlijn de werken onder het publiek heeft verspreid, kan het Hof dus slechts oordelen dat de aanklager zich niet op artikel 36 VWEU mag beroepen, indien daardoor een kunstmatige handelsbarrière tussen de lidstaten ontstaat⁴⁵ of indien het betrokken nationale auteursrecht op grond van nationaliteit⁴⁶ of van de geografische oorsprong van goederen⁴⁷ discrimineert.

61. De door Donner aangevoerde rechtspraak van het Hof, waarin grenzen zijn gesteld aan de toepassing van artikel 36 VWEU, is evenwel niet direct relevant voor het hoofdgeding of lijkt in elk geval weinig bij te dragen aan zijn verweer.

62. Blijkens het arrest Commissie/Ierland⁴⁸ moeten uitzonderingen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen eng worden uitgelegd, maar verder bevat dat arrest wat de uitlegging van artikel 36 VWEU als zodanig betreft geen nadere gegevens die relevant zijn voor de onderhavige zaak.

63. In het arrest Merck/Stephar en Exler⁴⁹ kon de houder van een octrooi op bepaalde medicijnen zich in lidstaat A niet op artikel 36 VWEU beroepen om de invoer van een identiek product uit lidstaat B, waar geen octrooibeschermt mogelijk was, te doen staken. De reden daarvoor was dat de houder van het octrooi in lidstaat A had besloten om het product in lidstaat B af te zetten ondanks het ontbreken van octrooibeschermt. Volgens het Hof moet een rechthebbende die daartoe besluit, dan de consequenties van die keuze aanvaarden voor wat betreft het vrije verkeer van het product binnen de gemeenschappelijke markt. Een andersluidend oordeel zou tot een met de doelstelling van het Verdrag strijdige afschermt van de nationale markten hebben geleid.

64. De feiten in deze zaak wijzen er echter niet op dat de houders van het auteursrecht op de werken in Italië, Duitsland of elders handelingen hebben verricht waardoor zij geen beroep op artikel 36 VWEU kunnen doen.

65. In de zaak EMI Electrola⁵⁰ wilde een producent van geluidsdragers die geen toestemming had gegeven voor het in de handel brengen van die geluidsdragers in lidstaat A, zich op artikel 36 VWEU en zijn rechten inzake reproductie en distributie beroepen om de invoer daarvan in lidstaat B te doen staken. Het Hof heeft geoordeeld dat, aangezien de rechtmatigheid van de verhandeling van de werken in lidstaat A geen gevolg is van een daad of de toestemming van de rechthebbende of een licentienemer, maar van het feit dat de door de wetgeving van lidstaat A voorziene beschermingstermijn was verstreken, de rechthebbende zich op de bescherming van lidstaat B kon beroepen. Het probleem vloeide voort uit het verschil tussen de nationale wettelijke regelingen met betrekking tot de termijn van de bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, dus niet uit een door de rechthebbende verrichte handeling.

66. Aangezien het probleem in het hoofdgeding ook het gevolg is van juridische en feitelijke verschillen tussen de auteursrechtelijke bescherming van de artikelen in Italië en Duitsland, lijkt deze zaak het meest op de zaak EMI Electrola.⁵¹ De in het arrest EMI Electrola uiteengezette beginselen zijn van toepassing op het onderhavige geval. Het probleem in het hoofdgeding vloeit, net als in de zaak EMI Electrola, voort uit tussen lidstaten bestaande verschillen in de bescherming van het auteursrecht, zodat artikel 36 VWEU onder voorbehoud van de hierna te bespreken algemene beginselen onverkort geldt.

45 — Zie in voetnoot 43 aangehaald arrest Bristol-Myers Squibb e.a., punten 52-57.

46 — Zie arresten van 20 oktober 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 en C-326/92, Jurispr. blz. I-5145), en 6 juni 2002, Ricordi (C-360/00, Jurispr. blz. I-5089). Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit is thans in artikel 18 VWEU neergelegd.

47 — Zie arresten van 30 juni 1988, Thetford e.a. (35/87, Jurispr. blz. 3585); 30 november 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Jurispr. blz. I-6227), en 30 juni 2005, Tod's en Tod's France (C-28/04, Jurispr. blz. I-5781).

48 — Arrest van 17 juni 1981 (113/80, Jurispr. blz. 1625).

49 — Arrest van 14 juli 1981 (187/80, Jurispr. blz. 2063, punten 11 en 13).

50 — Aangehaald in voetnoot 42.

51 — Donner verwijst ook naar het arrest van 9 april 1987, Basset (402/85, Jurispr. blz. 1747). Die zaak lijkt geen betrekking te hebben op de aan het Hof voorgelegde vraagstukken.

2. Geen onevenredige afscherming van nationale markten of belemmering van de vrijheid van dienstverrichting

67. De toepassing van artikel 36 VWEU leidt niet tot een onevenredige beperking van het vrije verkeer van goederen. Er wordt van handelaars zoals Dimensione en Donner alleen verlangd dat zij toestemming van de auteursrechthebbers vragen voordat zij handelingen verrichten die een vorm van distributie onder het publiek door verkoop zijn in Duitsland. Zoals ik heb uiteengezet, wordt daaronder ook de op die lidstaat gerichte verhandeling van de artikelen verstaan.

68. Op die manier is er geen onrechtmatige afscherming van nationale markten. Aangezien het vrije verkeer van goederen moet worden afgewogen tegen de bescherming van de industriële en commerciële eigendom op grond van de artikelen 34 VWEU en 36 VWEU, kan niet worden gesteld dat de verplichting voor handelaars om zich te houden aan de bescherming van het auteursrecht in de lidstaat waar de distributie plaatsvindt, onevenredige gevolgen heeft voor het vrije verkeer van goederen. Voorts kan een beperking van het vrije verkeer van goederen die ervoor zorgt dat de Unie en haar lidstaten de krachtens het internationale auteursrecht op hen rustende verplichtingen nakomen, niet onevenredig zijn.⁵²

69. Mocht distributie onder het publiek door verkoop of anderszins als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn aldus worden uitgelegd dat het ook ziet op onafhankelijke vervoerders die geen handelingen hebben verricht die distributie door verkoop impliceren, dan zou er inderdaad sprake kunnen zijn van een onevenredige verstoring van de transport- en leveringsdiensten in de hele Unie. Een dergelijke uitlegging zou immers tot gevolg hebben dat transportbedrijven dienen te controleren of de door hen vervoerde goederen auteursrechtelijk zijn beschermd in de lidstaat van levering, omdat zij anders mogelijk anderszins worden vervolgd. Een dergelijke algemene controleverplichting zou het verstrekken van grensoverschrijdende vervoersdiensten binnen de Unie ernstig kunnen belemmeren.

70. Ik kom echter tot een andere conclusie. Donner valt onder artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn en dus onder de werkingssfeer *ratione materiae* van artikel 36 VWEU, aangezien hij handelingen verrichtte die kunnen worden aangemerkt als distributie door verkoop van de beschermde werken. Concreet betaalde hij zelf de prijs in Italië, waarna zijn chauffeurs de voor de artikelen betaalde prijs van de kopers in Duitsland ontvingen. Ingeval de koper weigerde te betalen, bracht hij de werken terug naar Italië opdat Dimensione aldaar de prijs en leveringskosten zou terugbetalen. Uit deze activiteiten blijkt een betrokkenheid bij de transactie die veel verder gaat dan waartoe een onafhankelijk transportbedrijf, dat buiten de distributieregeling van Dimensione blijft, bereid zou zijn bij een normale grensoverschrijdende levering van meubels.

3. Geen willekeurige discriminatie

71. Het gelijkheidsbeginsel is van toepassing op de uitputting van het auteursrecht in artikel 4, lid 2, van de auteursrechtlijn. Krachtens dat beginsel mogen vergelijkbare situaties niet verschillend en verschillende situaties niet gelijk worden behandeld, tenzij een dergelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is. Daarenboven is het vaste rechtspraak van het Hof dat het auteursrecht en de naburige rechten, die wegens de gevolgen ervan voor de intracommunautaire handel in goederen en diensten onder het Verdrag vallen, aan het algemene verbod van discriminatie op grond van nationaliteit zijn onderworpen.⁵³

72. De algemene beginselen van het Unierecht verzetten zich er dus tegen dat artikel 36 VWEU of artikel 4, lid 1, van de auteursrechtlijn op zodanige wijze wordt uitgelegd dat vergelijkbare situaties verschillend worden behandeld zonder objectieve rechtvaardiging.

52 — Zie punt 34 van mijn conclusie bij het in voetnoot 27 aangehaalde arrest Stichting de Thuis kopie.

53 — Zie in voetnoot 46 aangehaalde rechtspraak. Dit geldt ook voor het verbod van discriminatie op grond van de geografische oorsprong van goederen. Zie in voetnoot 47 aangehaalde rechtspraak.

73. Bij de door mij voorgestane uitlegging van het Unierecht is er evenwel geen discriminatie. Kopers die naar Italië gaan om van Dimensione gekochte werken op te halen of die een beroep doen op een onafhankelijke vervoerder die niet bij de distributieregeling betrokken is, bevinden zich niet in een vergelijkbare situatie als Donner. In dat geval is alleen sprake van privé-invoer van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, wat in Duitsland lijkt toegestaan.

E – Sancties

74. Het Unierecht verzet zich er niet tegen dat de lidstaten evenredige strafrechtelijke sancties opleggen om doelgroepgericht handelen als waarvan sprake is in de onderhavige zaak tegen te gaan. In punt 28 van de considerans van de handhavingsrichtlijn is zelfs uitdrukkelijk bepaald dat „in bepaalde gevallen ook strafrechtelijke sancties een middel [zijn] om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven”⁵⁴, terwijl de lidstaten op grond van artikel 8, lid 1, van de auteursrechttrichtlijn in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuken op de in die richtlijn omschreven rechten en verplichtingen moeten voorzien en er zorg voor moeten dragen dat zij daadwerkelijk worden toegepast. In lijn met de relevante algemene beginselen van het Unierecht heet het in artikel 8, lid 1, van de auteursrechttrichtlijn verder dat de aldus vastgestelde sancties „doeltreffend en evenredig [moeten] zijn en bijzonder preventieve werking [moeten] hebben”.⁵⁵

75. De vraag of de voorgenomen sanctie evenredig is, moet worden beoordeeld door de nationale rechter, die naar behoren rekening dient te houden met het feit dat volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) intellectuele eigendom beschermd is⁵⁶ en straffen evenredig moeten zijn⁵⁷. Voorts heet het in punt 17 van de considerans van de handhavingsrichtlijn dat rechtsmiddelen met inachtneming van „de specifieke kenmerken” van elk geval moeten worden vastgesteld, „waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk”.

76. Opgemerkt moet ook worden dat handelingen die, gelet op het inbreukmakende karakter daarvan, tot sancties of rechtsmiddelen krachtens het civiele recht, of krachtens het civiele procesrecht, kunnen leiden, toch buiten de werkingssfeer van het strafrecht kunnen blijven, gelet op het voorzienbaarheidsvereiste dat inherent is aan het in artikel 49, lid 1, van het Handvest vervatte beginsel *nulla poena sine lege*.⁵⁸ Ten slotte biedt de rechtspraak van het Hof een extra, voor rechtsmiddelen geldende garantie wanneer de lidstaten bij de uitvoering van richtlijnen gebruik willen maken van strafrechtelijke sancties. Indien verschillende strafrechtelijke sancties mogelijk zijn, dan mogen de lidstaten zich niet op de betrokken richtlijn beroepen om de strafbaarheid te verzwaren of om de zwaardere straf met terugwerkende kracht op te leggen.⁵⁹

54 — In die zin is de onderhavige situatie de omgekeerde van die welke aan de orde was in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 28 april 2011, *El Dridi* (C-61/11 PPU, Jurispr. blz. I-3015) en waarin het opleggen van een strafrechtelijke sanctie in strijd was met de in een richtlijn vastgestelde normen en procedures, en de verwezenlijking van de met die richtlijn nagestreefde doelstelling in gevaar had kunnen brengen, in plaats van daaraan bij te dragen. Zie ook arrest van 6 december 2011, *Achughbabian* (C-329/11, Jurispr. blz. I-12695).

55 — Zie ook punt 58 van de considerans van de auteursrechttrichtlijn.

56 — Zie artikel 17, lid 2, van het Handvest.

57 — Zie artikel 49 van het Handvest.

58 — Zie arrest van 29 maart 2011, *ThyssenKrupp Nirosta/Commissie* (C-352/09 P, Jurispr. blz. I-2359, punt 80).

59 — Arrest van 3 mei 2005, *Berlusconi e.a.* (C-387/02, C-391/02 en C-403/02, Jurispr. blz. I-3565, punten 70-78). Voor de grenzen die worden gesteld aan het beginsel dat de zwaardere strafrechtelijke sanctie niet met terugwerkende kracht mag worden toegepast, zie arrest van 14 februari 2012, *Toshiba Corporation e.a.* (C-17/10, punten 64-66). Donner heeft zich ook beroepen op het arrest van 6 maart 2007, *Placanica e.a.* (C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Jurispr. blz. I-1891), waarin het Hof er in punt 68 op heeft gewezen dat het strafrecht volgens vaste rechtspraak de door het gemeenschapsrecht gewaarborgde fundamentele vrijheden niet kan beperken. Aangezien ik heb geconcludeerd dat beperkingen van artikel 34 VWEU kunnen worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 36 VWEU, zou het opleggen van een strafrechtelijke sanctie in de onderhavige zaak echter niet in strijd zijn met het vrije verkeer van goederen.

IV – Conclusie

77. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de vraag van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 34 VWEU en 36 VWEU tot regeling van het vrije goederenverkeer staan er niet aan in de weg dat medeplichtigheid aan de onrechtmatige distributie van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken op grond van het nationale strafrecht strafbaar is, wanneer kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken door verkoop in een lidstaat worden verspreid doordat zij voor het publiek in die lidstaat beschikbaar worden gemaakt door middel van een grensoverschrijdende verkoopovereenkomst op afstand die haar oorsprong vindt in een andere lidstaat van de Europese Unie waar het werk niet auteursrechtelijk was beschermd of auteursrechtelijke bescherming niet afdwingbaar was.”