

**Noot onder het arrest van het Hof Van Justitie in zaak
C-441/13, Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW GmbH.**

Prof. Dr. Paul L.C. Torremans, School of Law, University of Nottingham (UK).

L'arrêt *Hejduk* prouve une nouvelle fois que l'interaction entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit international privé ne se passe pas toujours de façon efficace et qu'elle devient tout à fait intéressante quand le principe de territorialité des droit intellectuels est confronté au caractère global de l'Internet. Dans cette affaire la Cour de Justice a décidé d'appliquer son interprétation traditionnelle de l'article 7(2) du Règlement Bruxelles I, comme elle découle des arrêts *Melzer* et *Pinckney*, malgré le fait que l'Internet change quand même pas mal de chose. Cette note montre que ceci donne lieu à certain problèmes et tente d'offrir des solutions.

Droit international privé – Compétence des tribunaux – Règlement Bruxelles I – Propriété intellectuelle – Droit d'auteur – Internet

Het arrest *Hejduk* bewijst nogmaals dat de interactie tussen het intellectuele eigendomsrecht en het internationaal privaatrecht niet altijd vlot verloopt en helemaal interessant wordt wanneer het territorialiteitsprincipe van de intellectuele rechten geconfronteerd wordt met het globale karakter van het internet. Het Hof van Justitie besloot in deze zaak haar traditionele interpretatie van artikel 7(2) Brussel I Verordening toe te passen zoals die voortvloeit uit de arresten *Melzer* en *Pinckney*, ondanks het feit dat het Internet de zaken toch wel verandert. De noot toont aan dat dit tot problemen leidt en tracht oplossingen aan te reiken.

Internationaal privaatrecht – Bevoegdheid van rechtbanken – Brussel I Verordening – Intellectuele eigendom – Auteursrecht - Internet

De context van de zaak Hejduk

De interactie tussen het intellectuele eigendomsrecht en het internationaal privaatrecht verloopt niet altijd vlot en wordt vanzelfsprekend helemaal interessant wanneer het territorialiteitsprincipe van de intellectuele rechten geconfronteerd wordt met het globale karakter van het internet. Auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zonder toelating van de auteur om het even waar ter wereld kan gedownload worden van een website is daarom de situatie waar naar werd uitgekeken.¹ Hoe zou het Hof van Justitie artikel 7(2) van de Brussel I Verordening toepassen in een dergelijk geval?

Mevrouw Hejduk is een Oostenrijkse professionele architectuurfotografe en de auteur van foto's die gebouwen van architect Georg W. Reinberg tonen. Op een door EnergieAgentur uit Düsseldorf in 2004 georganiseerde conferentie heeft de architect ter illustratie van zijn gebouwen de foto's van mevrouw Hejduk getoond. Hij had daarvoor mevrouw Hejduks toestemming gekregen. Die toestemming was beperkt tot het tonen van de foto's en sloeg niet op het plaatsen van de foto's op de Duitse website van EnergieAgentur, iets waar deze firma later toe overging. De foto's konden zonder probleem gedownload worden en op de site werd ook nergens vermeld wie de auteursrechten op de foto's bezat. Mevrouw Hejduk maakte daarop haar zaak voor inbreuk op haar auteursrecht aanhangig bij de Oostenrijkse rechtbanken en steunde hiervoor op artikel 7(2), aangezien artikel 4 enkel aan de Duitse rechtbanken bevoegdheid kon verlenen. De vraag die zich stelde was daarom of de loutere mogelijkheid om de Duitse website van EnergieAgentur vanuit Oostenrijk te raadplegen een voldoende grondslag vormde voor de bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter.²

De plaats waar het schadebrengend feit zich voordoet

Artikel 7(2) geeft inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad, hier een inbreuk op het auteursrecht, bevoegdheid aan het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft

¹ Zie in het algemeen betreffende artikel 7(2): J.J. Fawcett en P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, OUP (2^e uitgave, 2011), 145-175.

² Zaak C-441/13, *Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW GmbH*, 22 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:28, [2015] ECDR 10. Zie G. Van Calster, *European Private International Law*, Hart (2^{de} uitgave, 2016), 156-157.

voorgedaan of zich kan voordoen. Het Hof heeft reeds herhaaldelijk, en laatst nog in het arrest *Coty Germany*³, gesteld dat de plaats van het schadebrengende feit zowel doelt op de plaats waar de schade is ingetreden als op de plaats van de gebeurtenis die de oorzaak van de schade vormt⁴, zodat de verweerder naar keuze van de eiser voor het gerecht van de ene dan wel van de andere plaats kan worden opgeroepen. Het Hof heeft recent arresten geveld inzake beide opties en hieruit vloeit een aanpak voort die tegelijk interessant en controversieel is en zonder dewelke het arrest *Hejduk* moeilijk te plaatsen is.

De zaak *Melzer*⁵ handelde over het concept van de plaats van de gebeurtenis die de oorzaak van de schade vormt, weliswaar niet in verband met intellectuele rechten. Het Hof benadrukt zeer sterk dat artikel 7(2) gebonden is aan de relevante feiten van de zaak en dat elementen van substantieel recht buiten beschouwing dienen gelaten te worden. In zoverre het duidelijk niet de bedoeling kan zijn om reeds in het bevoegdheidsstadium een volledige analyse ten gronde te maken alvorens deze nadien voor de bevoegde rechter over te doen, is deze aanpak van het Hof logisch.⁶ De combinatie van een Duitse firma en een Duitse website brengen het Hof er dan ook toe om dit aspect van artikel 7(2) in *Hejduk* uit te sluiten. Op deze basis kan de bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter niet worden aangetoond. Maar het Hof heeft toch iets interessants te zeggen over het feit waarin de vermeende schade haar oorsprong vindt in een scenario zoals dat in de zaak *Hejduk*. Paragraaf 24 drukt het als volgt uit:

‘In een situatie als die van het hoofdgeding, waarin de vermeende inbreuk erin bestaat dat het auteursrecht en de naburige rechten van het auteursrecht zijn geschonden doordat foto’s zonder toestemming van de auteur ervan op een bepaalde website zijn geplaatst, moet immers als veroorzakende gebeurtenis worden aangemerkt het begin van het technisch proces om deze foto’s raadpleegbaar te maken op die website. Het feit dat de vermeende inbreuk op het auteursrecht heeft veroorzaakt, is dus het gedrag van de eigenaar van deze website.’

³ Zaak C-360/12, *Coty Germany tegen First Note Perfumes NV*, [2014] E.T.M.R. 49, EU:C:2014:1318, punt 46.

⁴ Zie A. Nuyts, ‘Suing at the place of infringement: the application of article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP and internet disputes’, in A. Nuyts, *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International (2008), 105 at 116-121.

⁵ Zaak C-228/11 *Melzer tegen MF Global UK Ltd* [2013] Q.B. 1112, [2013] 3 W.L.R. 883, [2013] C.E.C. 1023.

⁶ P. Torremans, ‘Jurisdiction in Intellectual Property Cases’, in P. Torremans, *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing (2014), 384-385.

Het Hof verankert deze paragraaf in de arresten *Zuidchemie*⁷ en *Wintersteiger*⁸, maar de uitdrukkelijke verwijzing naar het gedrag van de eigenaar van de website en het begin van het technisch proces om de foto's raadpleegbaar te maken wijst mogelijk toch op een lichte verschuiving in de bestaande doctrine. Die doctrine is gebaseerd op de upload zelf of om het anders uit te drukken het einde van het technisch proces. EnergieAgentur had een beroep kunnen doen op een firma in een derde land om de website te verzorgen en de daad van uploading kon dus ver weg gebeuren. De nadruk op EnergieAgentur als eigenaar van de website, de beslissing om de foto's te plaatsen die gelokaliseerd wordt op de zetel van EnergieAgentur en het begin van het technisch proces op diezelfde plaats kunnen wijzen om een vermindering van het belang van de plaats van de server als finaal stadium van het technisch proces dat leidt tot de upload. Mocht het Hof dit expliciet bedoeld hebben dan is dit een welkome verduidelijking.

De plaats waar de vermeende schade is ingetreden

Het hoeft niet te verwonderen dat het Hof de argumentatie die de nadruk legde op de feiten hernam toen enkele maanden later, en in een intellectuele eigendomszaak, het andere aspect van artikel 7(2), met name de plaats waar de schade is ingetreden aan bod kwam in de zaak *Pinckney*.⁹ Allereerst moet worden benadrukt dat *Pinckney* niet de zaak was die een volledig internetscenario inzake inbreuk op het auteursrecht en artikel 7(2) voor het eerst aan het Hof voorlegde. Een dergelijk scenario kwam uiteindelijk slechts in *Hejduk* aan bod. Alleen de bestelling van de CDs gebeurde in *Pinckney* op het internet. Nadien werden ze per postorder geleverd aan de heer Pinckney. Het probleem was dat hij als auteur en uitvoerder van de muziek geen toestemming had gegeven en al evenmin auteursrechten had uitbetaald gekregen. Het Hof redeneerde dat als men de feiten in ogenschouw nam de CDs in om het even welke lidstaat konden worden geleverd (zonder vergoeding van de auteur) en dat dus potentieel in elke lidstaat schade kon intreden. Die schade kon dus in elke lidstaat de basis van de bevoegdheid van de lokale rechtbank vormen. Die bevoegdheid werd door het Hof wel beperkt tot de plaatselijke schade in de betrokken lidstaat.¹⁰ Maar dat neemt niet weg

⁷ Zaak C-189/08 *Zuid-Chemie*, EU:C:2009:475, punt 28.

⁸ Zaak C-523/10 *Wintersteiger*, EU:C:2012:220, punten 34 en 35.

⁹ Zaak C-170/12 *Pinckney tegen Mediatech* EU:C:2013:635 [2013] E.C.D.R. 15, [2014] F.S.R. 18. Zie P. Torremans, 'Jurisdiction in Intellectual Property Cases', in P. Torremans, *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing (2014), 385-387 en G. Van Calster, *European Private International Law*, Hart (2^{de} uitgave, 2016), 154-156.

¹⁰ Deze 'mosaiek-doctrine' vindt haar oorsprong in het *Shevill* arrest, zaak C-68/93 *Shevill tegen Presse Alliance* [1995] ECR I-415, en werd verder ontwikkeld in de gevoegde zaken C-509/09 *eDate Advertising* en C-161-/10

dat de louter op feiten gebaseerde aanpak van het Hof potentieel leidt tot de gedeeltelijke bevoegdheid van de rechtbanken in elk van de 28 lidstaten.¹¹ En dit ongeacht of het auteursrecht de klager enige kans geeft om de zaak te winnen. In deze zaak kwam dit treffend tot uiting omdat de verdeler van de CDs met de noorderzon verdwenen was. De enige verweerder was dus de firma die de CDs geperst had in opdracht van de verdeler. Die firma had geen enkele activiteit uitgeoefend buiten Oostenrijk. Dat maakte de zaak inzake inbreuk op het auteursrecht niet erg vanzelfsprekend in de andere lidstaten. Maar het Hof laat dat allemaal buiten beschouwing. Dat is voor de zaak ten gronde. Is er dan helemaal geen plaats meer voor het vereiste dat de klager, zelfs als het op bevoegdheid aankomt, tenminste een prima facie redelijk argument ten gronde moet hebben? In *Pinckney* maakte het niet zoveel uit.¹² Het betrof enkel de bevoegdheid van de Franse rechtbanken en die konden nadien de zaak ten gronde beoordelen, maar potentieel moet de Oostenrijkse perser (in opdracht) van CDs de zaak ten gronde gaan verdedigen in 28 lidstaten, ondanks het feit dat de firma geen invloed heeft op waar de opdrachtgever de CDs (later) verdeelt. De aanpak die inzake het schadebrengend feit erg logisch leek in de context van artikel 7(2) en die het Hof dan ook toepaste op het geheel van artikel 7(2) roept in verband met de plaats waar de schade intreedt op zijn minst vragen op. Advocaat-Generaal Jääskinen dacht er ook zo over in zijn conclusie in de zaak *Coty Germany* die korte tijd later volgde en betrekking had op handelsmerken, maar het Hof hield voet bij stuk.¹³

Het idee dat een machtige klager, zelfs op basis van een zeer dubieus argument ten gronde, een zwakkere verweerder kan verplichten om de zaak ten gronde te argumenteren in 28 nationale rechtbanken, wetende dat de verweerder dat financieel niet aankan en de zaak zal moeten schikken als hij of zij een faillissement wil vermijden is niet echt aanvaardbaar en in strijd met het principe van de eerlijke rechtsbedeling, maar waar dat in zaken zoals *Pinckney* en *Coty Germany* slechts een extreme mogelijkheid leek, brengt het volledige internet scenario in *Hejduk* die mogelijk echt dichtbij. EnergieAgentur heeft haar zetel in Duitsland en de website wordt geëxploiteerd onder een Duits '.de' topleveldomeinnaam. De website is in geen enkele mate op Oostenrijk gericht. Maar mevrouw Hejduk voerde aan dat via de website door om het even wie in Oostenrijk, en per definitie

Martinez tegen MGN, ECLI:EU:C:2011:685, zie U. Magnus en P. Makowski, *European Commentaries on Private international Law: Brussels I Regulation*, Sellier European Law Publishers (2de uitgave, 2012), 241.

¹¹ Voor een gedetailleerde analyse van de toepassing van de 'mosaiek-doctrine' in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom zie J.J. Fawcett en P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, OUP (2^e uitgave, 2011), 167-175 en Cour de Cassation (Frankrijk), *Castellblanch SA tegen Champagne Louis Roederer SA* [2004] IL Pr 41 en *GRE Manufacturas tegen Agrisilos* [2006] IL Pr 27.

¹² M. Husovec, 'Comment on "Pinckney": Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Art. 5(3) – Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG' (2014) 45 IIC 370.

¹³ Zaak C-360/12, *Coty Germany tegen First Note Perfumes NV*, [2014] E.T.M.R. 49, EU:C:2014:1318.

door om het even wie in elk van de lidstaten en in de rest van de wereld, toegang kon worden verkregen tot haar door het auteursrecht beschermde foto's. Het internet geeft een heel andere dimensie aan het aantal potentieel bevoegde rechtbanken.

Het Hof begint zijn analyse met het argument dat een website op een lidstaat dient gericht te zijn¹⁴ volledig van tafel te vegen. Er is volgens het Hof geen plaats voor dit argument in artikel 7(2).¹⁵ Het feit dat de website niet op Oostenrijk gericht was is geen punt.

De loutere toegankelijkheid van de website is anderzijds van het grootste belang.¹⁶ In de woorden van het Hof:

'In omstandigheden als die van het hoofding dient dus te worden aangenomen dat het intreden van de schade en/of het risico dat dit gebeurt, voortvloeien uit het feit dat in de lidstaat van de aangezochte rechter via de website van EnergieAgentur toegang kon worden verkregen tot de foto's die het voorwerp uitmaken van de rechten waarop Hejduk zich beroept.'¹⁷

Eens te meer houdt het Hof enkel en alleen rekening met de feiten. Het feit dat dit de rechtbanken van elk van de lidstaten bevoegd maakt, stoort het Hof blijkbaar niet. Als "richten op" geen criterium kan zijn inzake bevoegdheid, dan had men tenminste kunnen hopen dat inzake schade de omvang van de schade een rol zou kunnen spelen. Maar ook dat wijst het Hof af. De omvang van de schade is voor de zaak ten gronde. Dat hoeft niet echt te verwonderen. De zaak ten gronde en het toepasselijk recht bepalen de omvang van de inbreuk en dus ook de exacte schadevergoeding die volgt uit de omvang van de schade. Maar is het echt niet meer nodig om prima facie schade aan te duiden om de rechtbank van de plaats van de schade bevoegdheid te verlenen? Het Hof beperkt zich ertoe te herhalen dan de bevoegde rechtbank, hier de Oostenrijkse, enkel bevoegd is voor de lokale schade.

¹⁴ European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, OUP (2013), 83. Deze aanpak is sterk ontwikkeld in verband met oneerlijke concurrentie: *GEP Industries tegen HSM Schuhmarketing*, Cour de Cassation (Frankrijk) 20 maart 2007, (2007) 17 *Contrats, Concurrence, Consommation* 150 en Zaak I ZR 24/03 (KG) – *Arzneimittel im Internet*, Bundesgerichtshof (Duitsland) 30 maart 2006, [2006] NJW 2630.

¹⁵ *Hejduk*, paragraaf 32, met verwijzing naar de arresten in de zaken C-585/08 *Pammer* en C-144/09 *Hotel Alpenhof* EU:C:2010:740.

¹⁶ Dezelfde nadruk op de toegankelijkheid van de website, in dit geval in Italië, is te vinden in uitspraak 8437/2016 van Il Tribunale Civile di Roma van 15 maart 2016, RTI tegen TMFT Enterprises, LLC – Break Media, ondanks het feit dat de servers in de Verenigde Staten gehuisvest waren.

¹⁷ *Hejduk*, paragraaf 34.

Conclusie van het Hof

Dat brengt het Hof tot de volgende conclusie ten behoeve van de verwijzende rechter:

‘Artikel 5, punt 3, van 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 moet aldus worden uitgelegd dat de aangezochte rechter, als rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering waarmee wordt aangevoerd dat de door de lidstaat van die rechter gewaarborgde auteursrechten en naburige rechten van de auteursrechten zijn geschonden doordat beschermde foto’s beschikbaar zijn gesteld op een website die in het rechtsgebied van deze rechter kon worden geraadpleegd. Deze rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn eigen lidstaat.’¹⁸

Ter overweging

De zaak Hejduk bood het Hof de gelegenheid om in de speciale omstandigheden van het internet een ander aanpak te ontwikkelen en advocaat–generaal Cruz Villalón had voorgesteld om alvast de beperking van de bevoegdheid tot de lokale schade op te heffen. Het Hof wijst die mogelijkheid resoluut af en gaat door op de in *Melzer* ingeslagen weg. De bedoeling is duidelijk. Het Hof wil geen mini-proces louter en alleen om de bevoegdheid van de rechtbank vast te stellen. Dat punt moet snel opgelost worden en één behandeling van de argumenten ten gronde is het beoogde doel. Maar om dat doel te bereiken legt het Hof de bevoegdheidsdrempel wel erg laag. De deur voor misbruik is zeker niet op slot. Het Hof rekent op het gezond verstand en de goede wil van de partijen om geen lange reeks parallelle zaken te beginnen om de tegenpartij nodeloos maar onvermijdelijk op kosten te jagen en tot een schikking te dwingen. De toekomst moet uitwijzen of deze aanpak werkt en of de risico’s niet al te veel realiteit worden.

¹⁸ Hejduk, *in fine*.

Maar toch heeft het Hof, zeker in het *Hejduk* scenario, wel een punt.¹⁹ “Richten op” een lidstaat enz., het staat allemaal niet *expressis verbis* in artikel 7(2). Als een gedifferentieerde aanpak voor internet- en intellectuele eigendomszaken noodzakelijk blijkt is het misschien eerder aan de wetgever om artikel 7(2) aan te passen. De CLIP groep²⁰ heeft wat dat betreft een voorstel gedaan dat aan de ene kant misbruik tegengaat door ‘richten op’ te vereisen in de context van artikel 7(2) (niet voor artikel 4) en aan de andere kant het nadeel van de beperking tot lokale schade wegwerkt door een speciale regel voor echt globale internet zaken. Deze combinatie geeft dan volgende regels voor wie een alternatieve aanpak dan die in *Hejduk* wil overwegen:

'Article 2:202: Infringement

In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur, unless the alleged infringer has not acted in that State to initiate or further the infringement and her/his activity cannot reasonably be seen as having been directed to that State.²¹

'Article 2:203: Extent of jurisdiction over infringement claims

(1) Subject to paragraph 2, a court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of the State in which that court is situated.

(2) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the activities giving rise to the infringement have no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident and

¹⁹ Voor een kritische afweging op dit punt zie Von Hein, ‘Protecting Victims of Cross-Border Torts under Article 7No. 2 Brussels IBIS: Towards a More Differentiated and Balanced Approach’, in A. Bonomi en G.P. Romano (eds), *Yearbook of Private International Law*, Vol XVI 2014/2015, SELP (2016), 241, at 270.

²⁰ CLIP staat voor ‘Conflict of Law in Intellectual Property’ en een onderzoeksproject dat gefinancierd werd door de Max Planck Gesellschaft en gedragen werd door de Max Planck instituten van Hamburg en München en een aantal onafhankelijke academici (waaronder de auteur). De ‘Principles’ die werden opgesteld bieden een systematische aanpak van alle problemen die voortvloeien uit de interactie tussen intellectuele eigendom en het internationaal privaatrecht. Zie: www.intellecprop.mpg.de/_www/en/pub/home.html.

²¹ European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, OUP (2013), 69.

(a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the State in which the court is situated, or

(b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety.¹²²

Misschien bewijst het becommentarieerde arrest wel dat er grenzen zijn aan de 'one size fits all' aanpak van de Brussel I Verordening en dat de tijd gekomen is om specifieke en meer gedetailleerde IPR regels voor moeilijke domeinen, zoals intellectuele eigendom, te overwegen. Of daartoe ook de politieke wil bestaat blijft natuurlijk voorlopig een open vraag.

²² European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, OUP (2013), 85.