

# Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken – de ‘CLIP’ Principles

## Abstract

*The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) presented its Principles in November 2011 to an international group of legal scholars, judges, and lawyers from commercial practice, governments and international organisations. This article sets out the objectives and principal characteristics of the CLIP Principles. The Principles are informed by instruments of European private international law, but nonetheless differ in some important respects from the rules of the Brussels I Regulation on jurisdiction and the Rome I and II Regulations on the law applicable to contractual and non-contractual obligations. This is especially so in situations where adherence to a strict territorial approach creates significant problems with the efficient adjudication of disputes over intellectual property rights or undermines legal certainty. The most notable differences are discussed below.*

## 1. IPR versus materieel internationaal intellectueel eigendomsrecht

De overgang van analoge naar digitale opslag en distributie van informatie en de sterke groei van vooral internet heeft geleid tot meer geschillen over intellectuele eigendom met grensoverschrijdende aspecten. Het reguleren van die grensoverschrijdende aspecten is een complexe zaak. Dat komt door de aard van het object van bescherming – altijd een vorm van informatie, i.e. een immaterieel goed, gemakkelijk te kopiëren en verspreiden – in combinatie met het territoriale karakter van de exclusiviteitsaanspraken die intellectuele eigendomsrechten geven.

Informatie reist gemakkelijk, en daarom verbaast het niet dat het intellectuele eigendomsrecht een lange en rijke traditie kent van harmonisatie op mondiaal niveau, zeker vergeleken met andere onderdelen van het privaatrecht. Er bestaat inmiddels een aanzienlijk aantal multilaterale verdragen met grote aantallen partijen. Ze zijn voornamelijk gesloten onder de paraplu van de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De verdragen die vandaag de dag nog het fundament vormen van het internationale kader dateren uit de 19<sup>de</sup> eeuw. De moeder van het internationale auteursrecht is de Berner Conventie, gesloten in 1886 en laatstelijk herzien in 1971. Het Verdrag van Parijs uit 1883 ligt aan de basis van het internationale industriële eigendomsrecht (octrooien, merken, etc.). De verdragen zijn gebaseerd op het vreemdelingenrechtelijke beginsel van nationale behandeling: onderdanen<sup>1</sup> van andere

verdragsstaten moeten waar het aanspraken op intellectuele eigendomsrechten betreft dezelfde behandeling krijgen als eigen onderdanen. Doorgaans is die nationale behandeling gekoppeld aan een aantal minimumnormen, rechten waarop niet-ingezetenen in ieder geval aanspraak kunnen maken. Het zijn die minimumnormen die in feite een harmoniserende werking hebben op het interne intellectuele eigendomsrecht van staten. Wat aan buitenlandse auteurs, uitvinders, of ontwerpers wordt gegund, wordt dat om politieke reden natuurlijk ook aan eigen inwoners.

Het normerend effect van internationale verdragen heeft weliswaar een lange geschiedenis en blijft voortschrijden, dat neemt niet weg dat nationale wetten aanzienlijk van elkaar verschillen. Techniek en maatschappij ontwikkelen zich snel, en nationale wetten worden daar voortdurend op aangepast. Intellectuele eigendomsrechten zijn in de informatiemaatschappij bepaald geen rustig bezit. De aanpassing van bestaande IE-verdragen, of het sluiten van nieuwe, is een langdurig en moeizaam proces. Dat komt niet alleen door het inmiddels grote aantal betrokken landen, maar ook omdat het debat over de functie en vormgeving van intellectueel eigendomsrecht steeds meer gepolitiseerd raakt. Dat hangt op zijn beurt weer samen met het toenemende economische en maatschappelijk belang van intellectueel eigendom en de rol die het speelt in de internationale verdeling van welvaart. Verschillen in nationale wetten blijven dus bestaan, terwijl exploitatie en gebruik vaak grensoverschrijdend zijn. Dat maakt het IPR als ‘verkeersregelaar’ van groot belang.

Op Europees niveau werkt de EU gestaag aan eenmaking van het intellectuele eigendomsrecht middels richtlijnen,<sup>2</sup> maar desondanks blijven er vrij veel nationale verschillen bestaan. Dat komt deels omdat bepaalde onderwerpen (nog) buiten Europese regelgeving blijven. Maar ook omdat de individuele lidstaten vrijheid houden bij de omzetting van Europees in nationaal recht. Een duidelijk voorbeeld is de Auteursrechtlijn, die ruim twintig beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten bevat, waarvan er echter maar één verplicht geïmplementeerd moet zijn.<sup>3</sup>

In de toekomst blijft er voor EU lidstaten minder ruimte over voor nationale keuzes, want Europese regelgeving komt meer en meer tot stand in de vorm van verordeningen die ‘eenhedsrechten’ scheppen. Op het gebied van merken en modellen zijn inmiddels – overigens los van ‘internet’ overwegingen – gemeenschapsrechten verordend, d.w.z. uniforme, voor het hele grondgebied van de EU geldende exclusieve rechten ten aanzien van dienst- en warenmerken en modellen (industri-

1 De verdragen hanteren traditioneel nationaliteit als aanknopingspunt voor bescherming, maar in toenemende mate ook gewone verblijfplaats. Daarnaast is de plaats van eerste communicatiehandeling van oudsher een factor die bepaalt of bescherming kan worden ingeroepen (bijv. publicatie bij werken, uitvoering bij uitvoerend kunstenaars, opname, distributie of uitzending bij rechten van muziekproducenten en omroeporganisaties; zie art. 5 Berner Conventie en art. 4-5 Conventie van Rome 1961).

2 Op het gebied van auteursrecht en naburige rechten zijn dat: Auteursrechtlijn 2001/29/EG, Volgrechtrichtlijn 2001/84/EG, Databankrichtlijn 96/9/EG, Duurrichtlijn, Satelliet- en Kabelrichtlijn 93/83/EEG, Verhuurrichtlijn 92/100/EEG, Softwarerichtlijn 91/250/EEG, Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG. Op het gebied van industrieel eigendom zijn dat o.m.: de Eerste Merkenrichtlijn 2008/95/EG, Modellenrichtlijn 98/71/EG en verordeningen, zie *infra* noot 4.

3 Zie voor een uitgebreide analyse van het communautair acquis: M. van Eechoud e.a., *Harmonizing European Copyright Law*, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2009.

\* Dr. M.M.M. van Eechoud, universitair hoofddocent Instituut voor Informatierecht (IVIR), Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam en visiting scholar Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL), Law Faculty, University of Cambridge.

\*\* Prof. Dr. jur. A. Kur, Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, München.

ele vormgeving).<sup>4</sup> Het Gemeenschapsoctrooi laat nog steeds op zich wachten. De registratie en verlening van het Gemeenschapsmodel en Gemeenschapsmerk geschiedt centraal, maar geschillen over inbreuk, overdracht, licenties en zelfs over geldigheid worden door nationale gerechten beslecht. Jurisdictieregels blijven dus belangrijk.

Naarmate de belangrijkste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht in de EU uniformer worden, zal het praktisch nut van conflictregels wel (verder) afnemen. Maar de Gemeenschapsrechten vervangen niet nationale equivalenten, ze bestaan naast de model- en merkrechten van de individuele lidstaten. Ook sluiten de Gemeenschapsrechten net als nationale intellectuele eigendoms wetten over het algemeen samenloop met bescherming op andere grondslag niet uit (auteursrecht, oneerlijke mededinging, octrooi, etc.). De kans dat een informatieproduct of -dienst op meerdere grondslagen beschermd is blijft stijgen naarmate het intellectuele eigendomsrecht uitdijt in de breedte. Dat laatste is een voortdurend en veel bekritiseerd proces.

Kortom, de rol van het IPR als leverancier van oplossingen is voorlopig eerder in belang toegenomen dan afgenomen. Vanuit die optiek mag het verbazen dat de ontwikkeling van voor IE-vraagstukken effectieve regels van IPR zo traag van de grond komt. Op Europees niveau is er vanouds weinig aandacht voor. Sterker nog, de weinige IE-specifieke regels die er zijn worden inmiddels meer als probleem dan oplossing gezien. De ruime uitleg die het Hof van Justitie geeft aan de exclusieve bevoegdheid voor de rechter van het land van registratie om zich uit te spreken over de geldigheid van register-intellectuele eigendomsrechten (art. 22(4) EEX-Verordening) wordt sterk bekritiseerd.<sup>5</sup> Op het gebied van toepasselijk recht bij inbreukzaken is het absolute primaat van territorialiteit bevestigd met de introductie van de *lex protectionis* in artikel 8 Rome II Verordening.<sup>6</sup> Het Nederlandse Boek 10 bevat afgezien van de doorwerking van Rome II geen verdere conflictregels specifiek voor intellectuele eigendom.

## 2. Achtergrond CLIP

Vanuit academische hoek wordt er de afgelopen jaren wel gewerkt aan het formuleren van IPR regels voor intellectuele eigendom. Directe aanleiding waren de mislukte onderhandelingen in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht over een algemeen verdrag inzake rechtsmacht en erkenning van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken (het ‘Judgments project’). Jurisdictieregels voor intellectuele eigendomszaken bleken een zeer controversieel punt te zijn in de onderhandelingen. Mede daardoor kwam een bredere conventie niet van de grond en bevat het uiteindelijke verdrag alleen rechtsmachtregels voor exclusieve forumkeuze door zakelijke partijen.<sup>7</sup>

Toen intellectuele eigendom een struikelblok werd voor de Haagse Conferentie, hebben academici het voortouw genomen. Op initiatief van professoren Rochelle Dreyfuss en Jane Ginsburg startte het American Law Institute (ALI) een project ‘Intellectual Property – Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes’. Deze Principles, geconcipieerd door Dreyfuss en Ginsburg met co-rapporteur Dessemontet<sup>8</sup> werden door de ALI leden aangenomen in 2007. Ze behandelen zowel rechtsmacht, toepasselijk recht als erkenning en executie. Qua terminologie en aanpak sluiten ze vrij nauw aan bij het ‘Amerikaanse’ IPR,<sup>9</sup> al geven de opstellers wel degelijk blijk van een internationaal georiënteerde aanpak.

Tegelijkertijd ging in Europa een groep binnen het Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht te München aan de slag. Al snel werd samen met zuster Max-

Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg de European Max Planck Group on Conflicts of Law in Intellectual Property opgericht (2004). De groep bestaat uit rechtswetenschappers van de twee Max Planck instituten en van diverse Europese universiteiten, en staat in de wandelgangen bekend als de ‘CLIP group’. Doel van de groep was om een samenhangend stelsel van ‘principles’ te ontwikkelen die zowel rechtsmacht, toepasselijk recht als de erkenning en executie van rechterlijke beslissingen in (civiele) intellectuele eigendomszaken afdekken.<sup>10</sup> Het eerste concept van de CLIP Principles was onderwerp van een tweedaags internationaal congres in München. De eindversie werd op 4-5 november 2011 in Berlijn gepresenteerd en besproken in een internationaal gezelschap van rechtswetenschappers, rechters, advocaten en wetgevingsjuristen (nationaal, Europees en internationaal). In de loop van 2012 verschijnen de Principles in druk bij Oxford University Press, voorzien van uitgebreid commentaar.<sup>11</sup> Ook in Azië werden projecten gestart. Het ene resulteerde in een advies aan de Japanse wetgever. Het andere leidde tot gezamenlijke ‘Principles on private international law on intellectual property rights’ van de Japans-Koreaanse vereniging voor internationaal privaatrecht.<sup>12</sup> Al deze initiatieven zijn bedoeld om als inspiratie te dienen voor wetgevers en de juridische praktijk. Als zachte vormen van ‘soft law’ is hun uiteindelijke effect natuurlijk afhankelijk van de mate waarin ze erkenning vinden in andere fora.

4. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* 1994, L 11; Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG* 2002, L 003/1.

5. Zie o.a. P. Schlosser, in: B. Hess, P. Schlosser en T. Pfeiffer, Study JLS/C4/2005/03, *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, september 2007, <[http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study\\_application\\_brussels\\_1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf)>, par. 818; Ch. Heinze en E. Roffael, ‘Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer Immaterialgüterrechte’, *GRUR Int.* 2006, p. 787; P.L.C. Torremans, ‘The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer’, in: S. Leible en A. Ohly (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, p. 191-210.

6. Voor een kritische bespreking zie D. van Engelen, ‘Rome II and Intellectual Property Rights: Choice of Law Brought to a Standstill’, *NIPR* 2008/4 (The-manummer Rome II Verordening), p. 440-448.

7. De Choice of Court Agreements Convention 2005 (*Trb.* 2009, 31) die uit het Judgments project voortkwam is nog niet in werking getreden. Zie over het oorspronkelijke voorstel: A. Schulz, ‘The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters – an Update’, in: J. Drexel en A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future*, Oxford: Hart Publishing 2005, p. 5-18; A. Kur, ‘International Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments: A Way Forward for IP?’, *European Intellectual Property Review (EIPR)* 2001, p. 175.

8. Twee leden van de CLIP groep (prof. Graeme Dinwoodie en prof. Annette Kur) traden op als advisors van het ALI project.

9. Voor zover men van ‘Amerikaans’ IPR kan spreken natuurlijk, gezien het feit dat IPR primair een aangelegenheid is voor de individuele staten, en de ALI Restatement of the Law Second, Conflict of Laws maar een beperkte uniformerende werking heeft. Zie ook Van Engelen 2008 (zie noot 6).

10. Voor een beschrijving van de eerste werkfase zie A. Kur, ‘Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation – the Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law’, *30 Brooklyn Journal of International Law* (30) 2005, p. 951-979.

11. De Principles zijn te raadplegen op <[www.cl-ip.eu](http://www.cl-ip.eu)>.

12. Gepubliceerd in het Engels in de *Quarterly Review of Corporation Law and Society* 2011, p. 112 e.v. Zie ook <[www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/28/08.pdf](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/28/08.pdf)>.

### 3. Hoofdzaken van de Principles

De CLIP Principles zijn gericht op een internationaal publiek, maar hebben wel een duidelijke basis in Europese rechtstradities. Het lag alleen al daarom voor de hand om aansluiting te zoeken bij de voor IE-zaken belangrijkste bronnen van Europees IPR. Naast de EEX-Verordening zijn dat de Rome I Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst en de Rome II Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen.<sup>13</sup>

De groep heeft in grote lijnen de structuur van 'triple' Haagse conferentie verdragen gevolgd, met achtereenvolgens regels voor rechtsmacht (Part 2), toepasselijk recht (Part 3) en erkenning (Part 4). Elk van deze delen begint met de hoofdregels, gevolgd door regels voor specifieke onderwerpen. Doel en reikwijdte van de Principles als geheel zijn onderwerp van Part 1.

#### 3.1 Reikwijdte en doel

De Principles zijn geschreven specifiek voor 'klassieke' intellectuele eigendomsrechten zoals die in internationale verdragen erkend zijn. De term 'intellectueel eigendomsrecht' (*intellectual property*) is een verzamelnaam. Meningingen over welke rechten er precies onder vallen verschillen. Globaal kan men zeggen dat het moet gaan om een tegen eenieder afdwingbaar vermogensrecht waarvan het object een immateriële prestatie is. Algemeen geaccepteerde onderdelen zijn octrooien, merken, modellen, kwekersrechten, auteursrechten en daarnaast verwante ('naburige') rechten van uitvoerend kunstenaars, platenproducenten, omroepen en databankproducenten. Rechten ten aanzien van herkomstaanduidingen, know-how en bescherming tegen bepaalde vormen van oneerlijke mededinging (bijv. slaafse nabootsing) zijn minder eenduidig te plaatsen. Dat geldt ook voor 'publicity rights'. In Nederland hebben we het daarbij vooral over het portretrecht zoals dat in de rechtspraak is ontwikkeld op basis van de Auteurswet. Dat dergelijke rechten niet algemeen gekarakteriseerd worden als intellectuele eigendomsrechten komt voornamelijk omdat ze ofwel geen absoluut (tegen ieder afdwingbaar) karakter hebben, ofwel geen duidelijk object hebben. Het kan ook zijn dat ze een sterke publiekrechtelijke dimensie hebben, zoals het geval is bij beschermde geografische herkomstaanduidingen. Dit soort aanspraken zijn hier voor het gemak getypeerd als quasi-intellectuele eigendomsrechten. De Principles zijn ontworpen voor de eerste categorie 'klassieke' rechten, maar kunnen ook toepassing vinden op quasi-intellectuele eigendomsrechten (vgl. Art. 1:101 CLIP).

Het primaire doel van de Principles is om hindernissen voor het internationale rechtsverkeer weg te nemen en grensoverschrijdende informatiestromen en culturele uitwisseling te bevorderen. De middelen om dat te bereiken zijn het bevorderen van internationale samenwerking ter beslechting van geschillen met grensoverschrijdende trekken, en het formuleren van internationaal privaatrechtelijke regels. De regels zijn gericht op het geven van rechtszekerheid en voorspelbaarheid inzake de bevoegde rechter en het toepasselijk recht. Daarnaast moeten ze de internationale erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in IE-zaken makkelijker maken. Uitgangspunt is dat de regels op evenwichtige wijze de belangen van rechthebbenden, gebruikers van immateriële prestaties en het bredere algemeen belang bij toegang en gebruik van informatie en kennis dienen.

Los van internationale verdragsverplichtingen staat het elke staat vrij om zijn intellectuele eigendomsrecht vorm te geven, zowel wat betreft materiële inhoud als handhaving. De ter-

ritoriale werking van intellectuele eigendomsrechten is daarbij een algemeen erkend beginsel en ligt aan de basis van de internationale IE-verdragen.<sup>14</sup> De Principles nemen territorialiteit dan ook als uitgangspunt voor vragen van toepasselijk recht. Daarnaast kennen de Principles expliciet grote waarde toe aan partijautonomie.

Het streven was om voor alle soorten intellectuele eigendomsrechten zoveel mogelijk dezelfde regels te hanteren, niet in het minst omdat samenloop van rechten op bepaalde prestaties een vrij veelvoorkomend verschijnsel is. Waar de aard van een intellectueel eigendomsrecht daarom vraagt is wel een speciale regel gegeven. Bijvoorbeeld, de registratieplicht bij octrooien en andere registerrechten noopt tot een speciale jurisdictieregel voor geschillen over de verlening en geldigheid (vgl. 22(4) EEX).

In het materiële intellectuele eigendomsrecht wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen diverse aspecten: object van bescherming, subject, beschermingsomvang, duur en aard van de rechten. Belangrijke daarmee samenhangende vragen zijn de voorwaarden waaronder een recht ontstaat (aard van de prestatie, eventuele verleningsprocedure, formaliteitseisen) en wie de rechthebbende is (subject). Veel aandacht krijgt vaak de omvang van het recht: welke bevoegdheden of exclusieve aanspraken geeft het, welke beperkingen gelden ten behoeve van bepaalde gebruikers of gebruiksvormen. De vermogensrechtelijke aard van het recht is met name relevant voor licentie-verlening, overdraagbaarheid en de eisen te stellen aan overdracht. Dergelijke deelaspecten zijn herkenbaar in de Principles omdat niet voor elk aspect noodzakelijkerwijs dezelfde regel het meest in de rede ligt.

#### 3.2 Rechtsmacht

##### 3.2.1 Algemene en bijzondere rechtsmacht

Net als de EEX-Verordening onderscheiden de Principles algemene, exclusieve en alternatieve (bijzondere) bevoegdheidsregels. Algemene bevoegdheid komt toe aan de gerechten van de staat waar de gedaagde zijn of haar gewone verblijfplaats heeft (Art. 2:101 CLIP). De gewone verblijfplaats wordt nader gedefinieerd in de sectie met algemene bepalingen.<sup>15</sup> Alternatieve bevoegdheidsregels bestaan in navolging van de EEX-Verordening voor contractuele verbintenissen, inbreuk (onrechtmatige daad), voorlopige maatregelen, burgerlijke rechtsvorderingen voortkomend uit strafrechtelijke procedures, geschillen over de exploitatie van een filiaal of agentschap en voor tegenvorderingen. Accessoire rechtsmacht ten aanzien van mede-gedaagden kan daarnaast voortvloeien uit vorderingen tot vrijwaring, voeging of tussenkomst, en uit verbonden vorderingen.

##### Meerdere gedaagden

Voor die laatste categorie wijkt CLIP af van de sterk bekritiseerde<sup>16</sup> want enge territorialiteitsopvatting die spreekt uit het *Roche/Primus*-arrest van het Hof van Justitie waar het de alternatieve bevoegdheid afbakt ten aanzien van meerdere ver-

13 Verordening nr. 44/2001, *PbEG* 2001, L 12; Verordening nr. 593/2008, *PbEG* 2008, L 177; Verordening nr. 864/2007, *PbEG* 2007, L 199.

14 Voor een diepgaande analyse zie S. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht: de verborgen conflictrecht in het beginsel van nationale behandeling* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2009.

15 De EEX-Verordening spreekt van 'woonplaats'.

16 Zie o.m. A. Kur, 'A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus* and *Goldenberg*', *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.* (37) 2006, p. 844, p. 849.

weerdens (art. 6(1) EEX-Verordening). In *Roche/Primus* bracht eiser Primus vorderingen wegens octrooi-inbreuk tegen diverse onderdelen van het Roche concern. De parallelle octrooien waren verleend op grond van het Europees Octrooi-overdrag (EOV), dat een uniforme aanvraagprocedure en uniforme toetsingscriteria voor verlening kent. De verlening resulteert in een ‘bundel’ nationale octrooirechten voor de landen waarvoor octrooi is gevraagd. De concernonderdelen verhandelde hetzelfde inbreukmakende product in hun respectieve vestigingslanden.<sup>17</sup> Volgens het Hof kon artikel 6(1) geen toepassing vinden, omdat niet voldaan is aan het vereiste dat er rechtens en feitens sprake is van eenzelfde situatie als medegedaagden elk worden aangesproken op inbreuk op territoriaal verschillende octrooirechten. Getuige het arrest *Painer* lijkt Hof inmiddels van die opvatting terug te komen.<sup>18</sup>

In het wijzigingsvoorstel voor de EEX-Verordening bleek de Europese Commissie nog niet gecharmeerd van een ruimere consolidatiemogelijkheid bij vorderingen gebaseerd op nationale geharmoniseerde octrooien. Die houding is mogelijk ingegeven door de verwachting dat geschillenbeslechting op het gebied van octrooien veel efficiënter zal zijn als er eenmaal een gezamenlijk systeem is voor zowel geschillen over het (nog in te voeren) Gemeenschapsoctrooi als geschillen over nationale octrooien verleend onder het EOV. Bij het EOV zijn 38 landen aangesloten, waaronder alle EU lidstaten, maar de EU zelf is geen partij. De plannen voor een stelsel van ‘European and Community Patents Courts’ zijn door het Hof van Justitie echter in strijd met beginselen van Europees recht bevonden.<sup>19</sup> Het idee was om een Europees gerecht met regionale kamers op te zetten, buiten het institutionele en gerechtelijke kader van de EU. Dat Gerecht zou exclusief bevoegdheid zijn ten aanzien van vrijwel alle (private) geschillen over gemeenschapsoctrooien. Het Community Patent Court zou ook EU recht moeten uitleggen en toepassen, zonder dat de gerechten van de lidstaten en het Hof van Justitie er nog aan te pas komen. Daarom achtte het Hof de plannen niet verenigbaar met de bepalingen van het VEU en het WVEU.

Inmiddels heeft de Raad besloten om via de nauwere samenwerkingprocedure voorzien bij artikel 20 VEU (art. 326 e.v. WVEU) verder te werken aan een United Patent Court en een eenvormig octrooi, dat geen Gemeenschapsoctrooi mag heten maar in feite wel beoogt te zijn. Italië en Spanje hebben bij het Hof verzocht om de raadsbeslissing nietig te verklaren.<sup>20</sup> Het is dus nog steeds onzeker wanneer en in welke vorm een gemeenschappelijk systeem voor octrooigeschillen tot stand komt. Ook binnen de EU blijft de suggestie van de CLIP groep om consolidatie mogelijk te maken dus van waarde.

De CLIP Principles stellen de voorwaarde dat sprake is van vorderingen die zo nauw samenhangen dat het vanuit oogpunt van het voorkomen van tegenstrijdige<sup>21</sup> beslissingen passend is om ze samen te behandelen. Van nauwe samenhang is sprake als de vorderingen hun grondslag vinden in dezelfde feitelijke en juridische omstandigheden. In afwijking van *Roche/Primus*, kan daarvan ook sprake zijn als de intellectuele eigendomsrechten materieel gezien zo vergaand geharmoniseerd zijn dat het kunstmatig is om van rechtens verschillende situaties te spreken. Dat de eiser een beroep doet op rechten die formeel gezien betrekking hebben op onderscheiden territoria is dus niet doorslaggevend. Voor octrooien verleend op grond van het EOV, die na verlening ‘uiteenvallen’ in een bundel van equivalente nationale octrooien, is ingevolge artikel 2:206(2) Principles dus consolidatie mogelijk.

In *Painer*, een zaak die draaide om auteursrechtinbreuken op foto’s in Duitsland en Oostenrijk, volgde de Advocaat-Generaal deze benadering onder verwijzing naar CLIP, en het Hof is de AG daarin gevolgd.<sup>22</sup> Van feitelijk dezelfde situatie kan sprake zijn als (zoals in de *Roche*-zaak) medegedaagden ieder

in verschillende staten op gecoördineerde wijze vergelijkbaar hebben gehandeld. Om te voorkomen dat de medegedaagden bepaling te veel bevoegde fora schept en forumshopping in de hand werkt, zijn er enkele beperkingen aangebracht op artikel 2:206 CLIP. Is er onmiskenbaar een ‘spin in het web’, dan is alleen de rechter van diens gewone verblijfplaats bevoegd ten aanzien van vorderingen tegen medegedaagden. Is de rol van de ankergedaagde minimaal in het gehele complex, of is de vordering tegen de ankergedaagde onmiskenbaar niet-ontvankelijk, dan is geen beroep mogelijk op de bevoegdheidsgrond van artikel 2:206 CLIP.

#### Inbreuk

Bij inbreuk schept de plaats van (dreigende) inbreuk bevoegdheid (art. 2:202 CLIP). Een gevolg van deze hoofdregel is dat bij gebruik op internet van (beweerdelijk) beschermde prestaties een groot aantal rechters bevoegd zal zijn omdat websites nu eenmaal wereldwijd raadpleegbaar tenzij er filters worden gebruikt.<sup>23</sup> Daarom stelt de groep een beperking op de regel voor: de bevoegdheid strekt zich niet uit tot zaken waarbij de gedaagde niet in die staat gehandeld heeft en de activiteit die aanleiding geeft tot een claim niet redelijkerwijze beschouwd kan worden als gericht op die staat (art. 2:202 CLIP).<sup>24</sup> De bepaling voorkomt dus dat een persoon voor de rechter gedaagd kan worden terwijl er in de betreffende plaats slechts sprake is van ‘overspill’. Een voorbeeld is het gebruik van een merk op

- 17 HvJEG 13 juli 2006, zaak C-539/03, *Jur.* 2006, p. I-6535, *NIPR* 2006, 206 (*Roche/Primus*). In de aanhangige zaak *Solvay v. Honeywell* (C-616/10, *PbEU* 2011, C 89/9) heeft de Haagse rechtbank (wederom) vragen gesteld over de uitleg van art. 6(1) en 22(4) EEX-Vo. De uitspraak van het Hof wordt medio 2012 verwacht.
- 18 HvJEU 1 december 2011, zaak C-145/10, *NIPR* 2012, 75 (*Painer*); zie commentaar van M. van Eechoud, ‘Multiple Defendants and Territorial Intellectual Property Rights: Painer Revisits Roche through Freeport’, op Conflict of laws net blog (9 februari 2012).
- 19 Advies 1/09 van het Hof van 8 maart 2011, Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting. Over de relatie tussen de beoogde European Patent Litigation Agreement (EPLA) in het kader van het EOV en het Gemeenschapsoctrooi, zie J. Pagenberg, ‘Industry, Legal Profession and Patent Judges Press for Adoption of the European Patent Litigation Agreement (EPLA)’, *IIC* (37) 2006, p. 46-50. Zie ook het volgende artikel in deze aflevering, M.C.A. Kant, ‘A specialised Patent Court for Europe? An analysis of Opinion 1/09 of the Court of Justice of the European Union from 8 March 2011 concerning the establishment of a European and Community Patents Court and a proposal for an alternative solution’, *NIPR* 2012, p. 193-201.
- 20 Besluit van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermer (2011/167/EU), *PbEU* 2011, L 76/53-55; zaak C-295/11, *PbEU* 2011, C 232/21-22 en zaak C-274/11, *PbEU* 2011, C 219/12-13.
- 21 De Principles tekst spreekt van ‘incompatible’ en niet van ‘irreconcilable’ (zoals art. 6(1) EEX). De laatste term is in de Principles gereserveerd voor onverenigbare beslissingen in strikte zin, d.w.z. die niet allebei ten uitvoer gelegd kunnen worden. Het is overigens de vraag of het begrip *irreconcilable* uit art. 6(1) even strikt uitgelegd dient te worden als datzelfde begrip in art. 34 lid 3 en 4 EEX-Verordening.
- 22 Conclusie AG Trstenjak van 12 April 2011, zaak C-145/10 (*Painer*) (nog niet gepubliceerd).
- 23 Dat kan door IP-mapping technieken te gebruiken bij het aanbieden van informatie. Het Hof van Justitie heeft onlangs uitdrukkelijk bepaald dat hosting providers niet verplicht kunnen worden om al hun gebruikers proactief te filteren op materiaal dat mogelijk inbreuk maakt op auteursrechten, omdat dat een onevenredige aantasting van fundamentele rechten meebrengt. HvJEU 16 februari 2012, zaak C-360/10 (*SABAM/Netlog*).
- 24 Par. 204 van de ALI Principles bevat een vergelijkbare bepaling.

internet (door bijv. een lokale merkhouders in land A), terwijl degene die het gebruikt zich niet richt op publiek in land B en daar ook niet handelt (bijv. informatie upload of laat uploaden). De regel is geïnspireerd door de WIPO Recommendation on the Protection of Trademarks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet.<sup>25</sup>

De bevoegdheid van de rechter van de plaats van inbreuk is beperkt tot het territoir van de aangezochte rechter (art. 2:203(1) CLIP). Dat leidt alleen uitzondering als de inbreukmakende activiteit plaatsvindt op wereldwijde communicatienetwerken zoals het web. Vereist is dat de inbreuk in het *forum rei* geen substantieel effect heeft. Bovendien moet het effect in de staat van de aangezochte inbreukrechter wel substantieel zijn in relatie tot de wereldwijde inbreuk als geheel, of moet de gedaagde daar substantieel gehandeld hebben (art. 2:203(2) CLIP).

#### *Contractuele verbintenis*

Voor overeenkomsten geldt net als in de EEX-Verordening dat de plaats waar een verbintenis moet worden uitgevoerd competentie schept (vgl. art. 5(1) EEX-Vo). Gaat het geschil in hoofdzaak over overdracht of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten dan geldt tenzij anders is overeengekomen dat de rechter van de staat waarop de overdracht of licentiëring betrekking heeft alternatief bevoegd is (art. 201(2) CLIP). Accessoire bevoegdheid bestaat ten aanzien van inbreukvorderingen die samenhangen met contractuele verbintenissen.

#### *Initieel rechthebbende*

Naast bovenstaande alternatieve fora schept CLIP er ook een voor de bepaling van de rechthebbende. Met name bij werk in opdracht en in de vele gevallen waar meerdere personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een werk van auteursrecht, uitvinding of ontwerp kunnen gemakkelijk geschillen ontstaan over aan wie rechten primair toekomen en of er een plicht tot overdracht bestaat (met name relevant bij werk in opdracht en arbeidsrelaties). De rechter van het land waarvoor een recht bestaat of is aangevraagd komt bevoegdheid toe ten aanzien van de vraag wie als (initieel) rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht heeft te gelden.

#### *Forumkeuze*

In lijn met het streven om zoveel mogelijk ruimte te geven aan partij-autonomie, kunnen partijen een forumkeuze overeenkomen voor onderwerpen die niet aan een exclusief bevoegde rechter zijn voorbehouden. Een forumkeuze maakt de aangewezen rechter bevoegd met uitsluiting van andere gerechten, tenzij partijen anders hebben bepaald (art. 2:301 CLIP). Ook het verschijnen zonder een bevoegdheidsexceptie op te werpen schept rechtsmacht (art. 2:302 CLIP).

### 3.2.2 Exclusieve rechtsmacht

In navolging van artikel 22(4) EEX-Verordening heeft bij geschillen die de geldigheid of verlening van een intellectueel eigendomsrecht betreffen uitsluitend de rechter van de plaats van registratie rechtsmacht (art. 2:402 CLIP). Het gaat alleen om intellectuele eigendomsrechten waarvoor registratie een ontstaansvoorwaarde is. Sommige landen hebben bijvoorbeeld voor auteursrechtelijke werken registraties, maar omdat het auteursrecht van rechtswege ontstaat als een werk gemaakt wordt, geldt de exclusieve rechtsmacht dan niet. Het Hof van Justitie heeft in *GAT/LuK*<sup>26</sup> de exclusieve bevoegdheid ruim uitgelegd. Het gevolg daarvan lijkt te zijn dat de bevoegdheid van de rechter van de plaats van registratie zich ook uitstrekt tot elk verweer waarbij het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht wordt betwist. Inmiddels is de

ruime uitleg van het Hof gevolgd in het herziene artikel 22 van het Verdrag van Lugano, en ook door de Commissie voorgesteld in het kader van de herziening van de EEX-Verordening (thans in eerste lezing bij het Europees Parlement).<sup>27</sup>

CLIP stelt een beperktere regel voor, om te voorkomen dat de rechter van de plaats van registratie *de facto* het enige forum wordt voor inbreukzaken. Het komt in de praktijk vaak voor dat in inbreukzaken een nietigheidsverweer wordt opgeworpen. De exclusiviteitsregel is niet van toepassing op verweren, maar alleen op vorderingen, i.e. als de gedaagde een tegenvordering tot nietigheidsverklaring doet. Is de aangezochte rechter bevoegd op andere grond dan de plaats van registratie (bijv. plaats van inbreuk, impliciete forumkeuze), dan staat de CLIP regel er niet aan in de weg dat de rechter zich toch uitlaat over het bestaan van het beweerdelijk intellectuele eigendomsrecht. Een uitspraak daarover heeft alleen werking tussen partijen.

### 3.2.3 Litispendentie en rechterlijke samenwerking

De Principles kennen twee coördinatiemethodes bij identieke of verwante parallelle procedures. Naast regels die prioriteit geven aan de eerst aangezochte rechter, is ook samenwerking tussen gerechten mogelijk. In het geval van identieke parallelle procedures (*lis alibi pendens*) is de later aangezochte rechter verplicht om de zaak aan te houden. In geval van connexe vorderingen kan hij daartoe besluiten. Samengenomen geven de regels meer flexibiliteit dan de EEX-Verordening. Deze regels zijn vooral bedoeld om misbruik van de prioriteitsregels te voorkomen. De later aangezochte rechter hoeft de zaak bijvoorbeeld niet aan te houden als hij exclusief bevoegd is. Ook kan een aangehouden zaak hervat worden als de procedure voor de eerste rechter niet binnen redelijke termijn wordt voortgezet.<sup>28</sup> Is er een inbreukprocedure aanhangig en wordt de exclusief bevoegde rechter van de plaats van registratie gevraagd zich uit te laten over de geldigheid van het recht, dan kan de eerst aangezochte rechter de zaak aanhouden in afwachting van het oordeel daarover.

Strikte prioriteit geven aan de eerst aangezochte rechter leidt tot verschillende ongewenste effecten. Het maakt omzeiling van een eerder uitgebrachte forumkeuze mogelijk, bevordert een race naar de rechter en geeft partijen een middel om de beslechting van geschillen te vertragen en de wederpartij op kosten te jagen. In octrooi procedures heeft de strikte toepassing van artikel 27 EEX-Verordening geleid tot de opkomst

25 Zie <[www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub845.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm)>.

Over deze aanbeveling: Ch. Wichard, 'The Joint Recommendation Concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet', in: Drexler/Kur 2005, p. 257 (zie noot 7). De aanbeveling gaat uit van het principe dat het alleen IE-rechtelijk relevant 'gebruik' op internet betreft als sprake is van 'commercial effect' in de staat van beweerdelijke inbreuk, en geeft een lijst factoren die kunnen meewegen bij de vaststelling of er 'commercial effect' is.

26 HvJEG 13 juli 2006, zaak C-4/03, *Jur.* 2006, p. I-6509, *NIPR* 2006, 205 (*GAT/LuK*). Dit arrest is bekritiseerd door de CLIP groep, zie CLIP, 'Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement – Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation', o.m. *IPRax* 2007, p. 284 en *EIPR* 2007, p. 194. Ook te raadplegen op <[www.ivir.nl/publications/eechoud/CLIP\\_Brussels\\_%20I.pdf](http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CLIP_Brussels_%20I.pdf)>.

27 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, COM(2010) 748 final.

28 Vgl. voorstel voor een tijdslimiet van zes maanden waarbinnen de eerst aangezochte rechter moet beslissen over zijn rechtsmacht, COM(2010) 748 final, zie noot 27.

van de parallelle procedure als ‘torpedo’.<sup>29</sup> De partij die een inbreukvordering aan ziet komen vordert snel een verklaring van niet-inbreuk, bij voorkeur in een staat waar de gerechtelijke molens langzaam draaien. Een ander soort torpedo is de vordering tot nietigverklaring van een intellectueel eigendomsrecht voor een onbevoegde rechter.

De groep heeft niet gekozen voor meer radicale oplossingen die structureel ten nadele van de gebruiker van intellectuele prestaties werken. Dergelijke verdedigde en gebruikte oplossingen zijn de vordering tot een verklaring van niet-inbreuk beschouwen als een ander onderwerp dan de inbreukvordering (d.w.z. niet als *lis alibi pendens* behandelen), of prioriteit geven aan later ingestelde inbreukvorderingen. Intellectuele eigendomsrechten spelen een grote rol in het economisch en cultureel verkeer, zijn alomtegenwoordig, en de afbakening ervan is lang niet altijd duidelijk. Er is daarom geen aanleiding om partijen die menen dat hun recht wordt geschonden en partijen die menen dat ze rechtmatig handelen verschillend te behandelen.

De tweede coördinatiemethode van de Principles is gebaseerd op gerechtelijke samenwerking. Artikel 2:704 CLIP roept gerechten op informatie uit te wisselen over de stand van procedure en acht te slaan op bewijs, vastgestelde feiten en oordelen in parallelle procedures. Het doel van dergelijke samenwerking is het verminderen van procedurele inefficiënties en voorkomen van onverenigbare beslissingen. Samenwerking kan als alternatief voor aanhouding van behandeling dienen, of complementair zijn.

### 3.3 Toepasselijk recht

#### 3.3.1 Hoofdregele: *lex protectionis* en gekozen recht

De hoofdregel voor het toepasselijk recht in intellectuele eigendomszaken is de *lex protectionis*, d.w.z. het recht van de staat waarvoor bescherming wordt ingeroepen (art. 3:102 CLIP). Zijn er staatsgrenzen overschrijdende eenheidsrechten in het geding, zoals bij het Europees Gemeenschapsmodel of Gemeenschapsmerk, dan dienen de conflictregels zo uitgelegd te worden dat ze verwijzen naar het relevant regionale recht, daaronder begrepen regels van IPR (art. 2:605 CLIP). De ervaring met het Gemeenschapsmodel en het Gemeenschapsmerk leert dat de instrumenten nadere regels stellen voor de bevoegdheid van de gerechten van EU lidstaten. Dergelijke regels beschouwt de groep vergelijkbaar met regels van interne relatieve bevoegdheid, en de Principles beogen niet die te doorbreken. Renvoi is overigens uitgesloten in artikel 3:903 CLIP.

Het staat partijen in beginsel vrij het toepasselijk recht te kiezen. Hierin wijken de Principles af van de Rome II Verordening, die ten aanzien van inbreuk de mogelijkheid van een rechtskeuze categorisch uitsluit (art. 8(3) Rome II Verordening). De Principles bevestigen dat procedurele vragen beheerst worden door het recht van het forum.

De Principles bevatten meer specifieke bepalingen op een aantal terreinen. De belangrijkste daarvan bespreken we hieronder: de vraag wie rechthebbende is, overdraagbaarheid van rechten, inbreuk en overeenkomsten. Omdat de Principles beogen een compleet stelsel van conflictregels te geven, bevatten ze ook bepalingen die algemeen in IPR instrumenten voorkomen (openbare orde exceptie, voorrangregels, de reeds genoemde uitsluiting van renvoi e.d.). Deze bespreken we hier verder niet.

#### 3.3.2 Rechthebbenden en overdracht

Hoewel de *lex protectionis* vrij algemeen gezien wordt als de ‘natuurlijke’ conflictregel die volgt uit internationale IE-verdragen (of er zelfs door wordt voorgeschreven), verschillen de meningen sterk over de vraag of het ook de juiste regel is voor het bepalen van de vraag wie rechthebbende is ten aanzien van niet-register intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht, rechten van uitvoerend kunstenaars en databankrechten. Rechtspraak hierover geeft in een aantal landen, waaronder Nederland,<sup>30</sup> een onduidelijk beeld. In de ALI Principles is gekozen voor aanknoping bij het recht van de woonplaats van de natuurlijke persoon (*creator*) en in geval de productie van het werk samenhangt met een contractuele relatie, het recht dat die overeenkomst beheerst. De CLIP Principles hanteren voor zowel register- als niet-registerrechten de territoriale oplossing, voor zowel de vraag aan wie rechten toekomen als de overdraagbaarheid van de rechten (art. 3:201 en 3:301 CLIP).

Onverkorte toepassing van de *lex protectionis* zou betekenen dat bijvoorbeeld de Nederlandse werkgever die naar Nederlands recht op grond van artikel 7 initieel auteursrechthebbende is ten aanzien van werken door zijn werknemers in Nederland gemaakt, buiten Nederland geen aanspraak heeft op de auteursrechten omdat daar de werknemer als rechthebbende geldt. Voor dergelijke *work for hire* situaties bepalen de CLIP Principles dat effect kan worden gegeven aan bepalingen van *work for hire* door overdracht van rechtswege door de *lex protectionis* uit te leggen als ware de exploitatierechten overgedragen of in licentie gegeven. In het gegeven voorbeeld zou de Nederlandse werkgever dan ook de exclusieve exploitatierechten voor Duitsland hebben, hoewel naar Duits recht de werknemer als auteur en dus initieel rechthebbende geldt (art. 3:201(2) CLIP).

Is op basis van de *lex protectionis* sprake van meerdere initieel rechthebbenden (uitvinders, ontwerpers, auteurs), dan is hun onderlinge relatie onderworpen aan één rechtsstelsel. Het gaat daarbij om vragen zoals: kan een mederechthebbende zelfstandig het intellectuele eigendomsrecht handhaven, hoe worden royalties verdeeld, onder welke voorwaarden kunnen (sub)licenties verleend worden, en hoe wordt rekening en verantwoording afgelegd. De Principles voorzien in accessoire aanknoping bij het recht dat van toepassing is op de onderliggende rechtsverhouding, of bij gebreke daaraan bij het nauwst betrokken recht (art. 3:402 CLIP). Vaak zal de bestaande rechtsverhouding een overeenkomst zijn (met de mogelijkheid van rechtskeuze) maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld erfopvolging of huwelijk.

Voor registerrechten is daarnaast nog een bepaling opgenomen die tot doel heeft de toedeling van rechten eenvoudiger te maken door aan te knopen bij één rechtsstelsel. Vindt de uitvinding, ontwerp of andere prestatie waarvoor door registratie een exclusief recht kan worden verkregen plaats in het kader van een contractuele relatie, dan wordt aangeknoopt bij het recht dat die relatie beheerst. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een arbeidsverhouding, R&D overeenkomst, of overeenkomst waarbij een ontwerper zich heeft verbonden om een ontwerp te leveren. De vraag wie van de betrokken partijen aanspraak kan maken op het intellectuele eigendomsrecht, en

<sup>29</sup> Voor een uitgebreide analyse, zie M. Pertegás Sender, *Cross-border Enforcement of Patent Rights. An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law*, Oxford: OUP 2002.

<sup>30</sup> Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 14 oktober 2008, AMI 2009-1, p. 34-36 m.nt. M. van Eechoud (*Michaud/Graham Packaging*) en de daar genoemde literatuur en rechtspraak.

dus gerechtigd is tot registratie, wordt zo niet 'versnipperd' beantwoord al naar gelang de betrokken landen (art. 3:201(3) CLIP).

### 3.3.3 Overeenkomsten

Partij-autonomie is zoals gezegd een belangrijk beginsel in de Principles, en vanzelfsprekend staat het partijen dan ook vrij om zelf te kiezen welk recht toepasselijk is op overeenkomsten die de exploitatie of overdracht van intellectueel eigendom tot (deel)onderwerp hebben (art. 3:501 CLIP). Er gelden wel enige beperkingen. Is bijvoorbeeld los van de rechtskeuze voor vreemd recht de rechtsverhouding geheel met één rechtsstelsel verbonden, dan doet een keuze voor vreemd recht geen afbreuk aan bepalingen van dwingend recht van dat land. Ook blijft de werknemer een beroep toekomen op beschermende bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht van de plaats waar hij of zij gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht (vgl. Art. 8 Rome I Verordening).

Bij gebreke aan rechtskeuze beheerst het nauwst verbonden recht de overeenkomst. Voor overeenkomsten die in hoofdzaak betrekking hebben op de productie van beschermde prestaties of de overdracht of licentiëring van rechten, geven de Principles een (niet limitatieve) lijst van in aanmerking te nemen factoren. Is de licentiegever bijvoorbeeld verplicht om een intellectuele prestatie te produceren (know how, ontwerp, software, manuscript, etc.) dan geeft dat gewicht aan de gewone verblijfplaats van de licentiegever/overdragende partij als aanknopingsfactor. Een exploitatieplicht en een plicht tot het betalen van royalties daarentegen geven gewicht aan de gewone verblijfplaats van de licentienemer/verwrijvende partij (art. 3:502 CLIP). Een andere relevante factor is de territoriale reikwijdte van een licentie of overdracht.

### 3.3.4 Inbreuk

De intellectuele eigendomsvariant van de *lex loci delicti* is de *lex loci protectionis*, en de CLIP Principles houden deze algemeen geaccepteerde regel aan als uitgangspunt bij inbreuken. Wel kunnen partijen zelf *ex-ante* of *ex-post* het toepasselijk recht aanwijzen dat de gevolgen (sancties) van inbreuk beheerst. Dit in afwijking van artikel 8 Rome II Verordening, die deze keuzevrijheid bij intellectuele eigendomszaken zoals gezegd uitsluit. Houdt de inbreuk nauw verband met een tussen partijen bestaande rechtsverhouding (doorgaans een overeenkomst), en is geen specifieke rechtskeuze gedaan, dan wordt in beginsel accessoir aangeknoopt bij het recht dat die rechtsverhouding beheerst waar het de '*remedies*' betreft.

De Principles specificeren wat onder '*remedies*' dient te worden begrepen en gaan daarbij uit van een ruime uitleg. Het omvat bijvoorbeeld inbreukverbod, vergoeding van materiële en immateriële schade, recall, rectificatie, afgifte van inbreukmakende producten, winstafdracht en in het algemeen elk middel waarin het gekozen recht voorziet bij inbreuk. Daarbij is niet relevant of de sanctie specifiek in intellectuele eigendomswetgeving is voorzien, of volgt uit algemene regels. Het gekozen recht bepaalt ook welke verbintenissen uit de inbreuk ontstaan, hoe die tenietgaan, verjaringstermijnen en of de vorderingen overdraagbaar zijn (art. 3:605 CLIP).

Zoals uit de bespreking van rechtsmachtregels duidelijk werd, voorzien de Principles in speciale bepalingen voor 'internet' inbreuken. Aan artikel 3:603 CLIP ligt de gedachte ten grondslag dat het onverkort vasthouden aan de *lex protectionis* op internet zeer problematisch is. Voor de rechthebbende is het bezwaarlijk als voor elk land aangetoond moet worden dat het lokale intellectuele eigendomsrecht geschonden wordt. Voor de vermeende inbreukmaker is het net zo bezwaarlijk om zich

bij communicatie via internet vooraf rekenschap te moeten geven van alle nationale wetten. Bij inbreuken die wereldwijd zijn, voorzien de Principles daarom in aanknoping bij één nauwst betrokken rechtstelsel. Factoren die in aanmerking te nemen zijn bij de bepaling van het toepasselijk recht zijn met name (maar niet alleen) de gewone verblijfplaats van de rechthebbende en de inbreukmaker, de plaatsen waar substantieel gehandeld wordt en waar een substantieel effect optreedt in verhouding tot de effecten van de inbreuken in hun totaliteit. Als de gedaagde kan aantonen dat de activiteit rechtmatig is naar het recht van een andere staat (of meerdere staten) dient de rechter voor die territoria de *lex protectionis* toe te passen. Als dat niet werkbaar is dient de rechter in ieder geval bij het vaststellen van verboden en sancties rekening te houden met het feit dat in bepaalde landen van inbreuk geen sprake is.

De groep heeft uitgebreid gedelibereerd over de vraag voor welke zaken de '*ubiquitous*' regel geldt. Wanneer heeft een inbreuk als 'wereldwijd' te gelden? Is bijvoorbeeld bij het gebruik van een merk op een website vereist dat de website in elk land ter wereld raadpleegbaar is en dat ook in elk van die landen aanspraak op bescherming bestaat? Of volstaat het als sprake is van een groot aantal betrokken landen? De overgrote meerderheid van staten? Moet marktomvang meespelen? Elke numerieke grens bleek willekeurig, en uiteindelijk is voor een conservatieve benadering gekozen. Alleen als gebruik wordt gemaakt van '*ubiquitous media*' en als dat gebruik '*arguably*' wereldwijd inbreukmakend is, kan van de *lex protectionis* worden afgeweken. In de praktijk is de regel dan ook met name van belang voor het auteursrecht aangezien dat internationaal breed erkend soort intellectueel eigendomsrecht is en van rechtswege ontstaat. Bij register intellectuele eigendomsrechten heeft de rechthebbende zelden octrooien of merken<sup>31</sup> wereldwijd geregistreerd, en zal er normaliter dus ook geen sprake zijn van alomtegenwoordige inbreuk.

Omdat de *ubiquitous*-regel in veel gevallen niet van toepassing is, voorzien de Principles in een tweede correctie op de *lex protectionis* in de vorm van een regel van materieel recht. Artikel 3:602 CLIP bevat een '*de minimis*' regel. Het beoogde effect daarvan is dat de rechter in beginsel geen inbreuk aanneemt voor de staat of staten waarvoor bescherming wordt ingeroepen, als de gedaagde in die staat niet heeft gehandeld of als de activiteit niet op dat territorium gericht is of er geen substantieel effect heeft. De achterliggende gedachte is dat het bij grensoverschrijdende zaken niet gerechtvaardigd is om het interne intellectuele eigendomsrecht toe te passen op een activiteit die in essentie in het buitenland plaatsvindt en nauwelijks lokaal effect heeft, ook al is er naar de letter van het interne recht sprake van inbreuk.<sup>32</sup> Deze anti-bagatel regel geldt in theorie onafhankelijk van het medium van inbreuk, maar is in de praktijk relevant voor communicatie via internet, of andere communicatie waarbij moeilijk te controleren '*spillover*' plaatsvindt. Dat laatste kan bijvoorbeeld voorkomen waar de footprint van een satelliet groter is dan het doelgebied, of bij een FM uitzending die lokaal is gericht maar ook net over de grens te ontvangen is.

31 Bekende merken ('*well known trademarks*') genieten ook zonder registratie bepaalde bescherming op grond van art. 16.3 TRIPS Agreement. Bovendien kennen landen ook merkenrechtelijke bescherming voor niet-geregistreerde merken. De *ubiquitous* regel kan dus ook in bepaalde merkenzaken toepassing vinden.

32 Vgl. de Duitse *Hotel Maritiem*-zaak, waarbij een Deense hotelhouder op zijn website adverteerde met de naam van zijn hotel 'Maritime', en werd aangesproken wegens inbreuk op het Duitse merk 'Maritim' van een Duitse hotelketen. BGH 13 oktober 2004, zaak I ZR 163/02, *GRUR Int.* 2005, p. 433 (*Hotel Maritiem*).

De regels voor inbreuk zijn van toepassing op vorderingen wegens directe inbreuk, maar gelden niet onverkort voor ‘accessoire’ inbreuken.<sup>33</sup> Het toepasselijk recht bij vorderingen wegens handelen dat een (directe) inbreuk uitlokt, bevordert of eraan bijdraagt wordt op dezelfde wijze bepaald als bij directe inbreuk. Maar voor gevallen waar de vermeende inbreukmaker slechts diensten of technische faciliteiten aanbiedt die zonder zijn medeweten gebruikt worden voor inbreukmakende activiteit, heeft de groep voor aanknopings gekozen bij één rechtsstelsel, namelijk dat van de staat waar het zwaartepunt ligt van de relevante activiteit van de aanbieder. Bij dergelijke aanbieders moet men vooral denken aan internet service providers, uitbaters van sociale media, aanbieders van datastorage faciliteiten, telecommunicatienetwerk operators, etc.

Er gelden wel twee beperkingen. Ten eerste moet het aangevoerde recht minimaal van de tussenpersoon vereisen dat hij optreedt zodra hij van onmiskenbare inbreuken in kennis is gesteld, bijvoorbeeld door zogenaamde *notice and take down* procedures voor te schrijven. Ten tweede moet het recht de aansprakelijkheid erkennen van de tussenpersoon voor het actief uitlokken van inbreuken door anderen. De regel is niet van toepassing op vorderingen die tot doel hebben inlichtingen te verkrijgen over de identiteit en activiteit van directe inbreukmakers (art. 3:604 CLIP).

### 3.4 Erkenning en tenuitvoerlegging

Het laatste deel van de Principles is gewijd aan erkenning en tenuitvoerlegging. Als modelregels zijn de bepalingen in de praktijk vooral een nuttige bron voor nationale en internationale wetgevers, maar mogelijk ook bij de uitleg of aanvulling van internationale en interne normen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen. De Principles bevatten de uit de EEX-Verordening en diverse Haagse verdragen bekende elementen, zoals een definitie van wat onder rechterlijke beslissing wordt verstaan, een *favor recognitionis* beginsel, de openbare orde als weigeringsgrond en de weigering van erkenning van een vonnis als dat in strijd komt met een in de aangezochte staat gegeven beslissing.

Voor erkenning is geen reciprociteit vereist, omdat het gezien de status van de Principles als ‘soft law’ niet zinnig is om die beperking te stellen. Artikel 4:201 CLIP schrijft wel voor dat alleen erkenning of executie plaatsvindt van een beslissing die is gegeven op een in de Principles aanvaarde bevoegdheidsgrond. De aangezochte rechter dient dus te onderzoeken of daarvan sprake is, waarbij hij echter gebonden is aan de feiten zoals vastgesteld in de buitenlandse beslissing (art. 4:203 CLIP). Geeft een niet-exclusief bevoegde rechter een beslissing die ook een oordeel over de geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht inhoudt, dan staat dat erkenning niet in de weg. Voorwaarde is dat de uitspraak er een is op verweer en niet op (tegen)vordering (vgl. art. 2:401 CLIP, hierboven besproken) en alleen tussen partijen effect heeft. De Principles benadrukken dat nog eens in artikel 4:202 CLIP. Voor erkenning is overigens ook geen aparte procedure nodig (art. 4:702 CLIP).

Over de erkenning van voorlopige maatregelen handelt een aparte bepaling. Volgens artikel 2:501 CLIP kan de rechter die ten principale bevoegd is ook voorlopige maatregelen gelasten. Een rechter die niet ten principale bevoegd is heeft die bevoegdheid alleen als de gevraagde maatregel in dat forum effect moet hebben (bijv. beslag), of waar voor dat territorium bescherming wordt verzocht (bijv. voorlopig verbod). Ten aanzien van voorlopige maatregelen gelden de hoofdregels voor

erkenning, mits de buitenlandse rechter ten principale rechtsmacht heeft. Is de rechter slechts bevoegd op de aanvullende grond van artikel 2:501 CLIP, dan vindt geen erkenning plaats (art. 4:301(1) CLIP). Voorlopige maatregelen die *ex parte* zijn gegeven en die zonder betekening uitvoerbaar zijn kunnen niet worden erkend of ten uitvoer worden gelegd (art. 4:301(2) CLIP).

Tot slot verdienen twee bepalingen nog aandacht omdat die in bestaande internationale en Europese instrumenten (nog) tamelijk ongewoon zijn. Uitgangspunt van de Principles is dat aan veroordelingen tot *punitive damages* niet wegens strijd met de openbare orde erkenning wordt onthouden. Artikel 4:402 CLIP geeft de aangezochte rechter echter wel de mogelijkheid om erkenning en tenuitvoerlegging van een vreemd veroordelend vonnis te weigeren voor dat gedeelte van de vergoeding dat als straffend bedoeld is en in geen verhouding staat tot de werkelijke schade en kosten. Ook op het gebied van rechterlijke verboden en bevelen voorzien de Principles in een aanpassingsmogelijkheid voor de aangezochte rechter. Artikel 4:401(3) CLIP bepaalt dat de rechter bij de erkenning rekening houdt met het materiële effect, de reikwijdte en territoriaal bereik van een buitenlands verbod of bevel in het licht van eventuele gewijzigde omstandigheden, met name waar de veroordeelde partij zijn activiteiten heeft aangepast.

### 4. Vooruitzicht

Op de Berlijnse conferentie waar de Principles in november 2011 werden gepresenteerd en bediscussieerd was de ontvangst positief. Het is natuurlijk niet aan de opstellers zelf om zich uit te spreken over de uiteindelijke waarde van de Principles voor de rechtsvorming en -vinding. Maar de ambitie is dat de CLIP Principles, zeker samengenomen met het uitgebreide commentaar waarvan ze binnenkort voorzien zijn, in de komende jaren dienst doen als inspiratiebron voor de interpretatie en aanvulling van bestaande regels van IPR.

Minstens even belangrijk is dat de ervaring en kennis die zijn opgedaan in het CLIP project, het ALI project en de Aziatische projecten verder worden uitgebouwd en samenkomen in een wereldwijd netwerk. In haar werk heeft de CLIP groep intensief contact onderhouden met de Amerikaanse, Koreaanse en Japanse zusterprojecten. De International Law Association heeft inmiddels een comité ‘Intellectual Property and Private International Law’ opgezet onder voorzitterschap van professor Kono (Kyushu Universiteit, Japan). Dat forum biedt verdere kansen voor de ontwikkeling van *soft law*. In zeker opzicht is het voor het intellectuele eigendomsrecht bij nader inzien geen verlies dat de Haagse Conferentie tien jaar geleden de handdoek in de ring moest werpen en de plannen voor een Judgments verdrag parkeerde. Het mislukken van de onderhandelingen was immers de directe aanleiding voor de projecten, die in de luwte hebben kunnen bijdragen aan de rechtsontwikkeling. Met als voordelen dat er zonder politieke druk, op een integrale manier naar IPR aspecten van intellectuele eigendom gekeken kon en kan worden, op zoek naar oplossingen die recht doen aan de complexiteit van territoriale rechten en grensoverschrijdende informatiestromen.

33 Het interne recht behandelt de aansprakelijkheid van tussenpersonen zoals internet service providers, data-opslag aanbieders en operators van telecommunicatienetwerken verschillend. Sommige nationale intellectuele eigendoms wetten bevatten bepalingen over ‘contributory’ of ‘secondary’ inbreuk, terwijl in landen als Nederland de aansprakelijkheid beheerst wordt door het gemene recht inzake onrechtmatige daad.