

Jurisprudentie



Nr. I OTK/SFP (Poolse Filmmakers)

Hof van Justitie van de Europese Unie

25 januari 2017, zaak C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36

Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2004/48/EG. Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendom. Inbreuk. Berekening van schadevergoeding. Regelgeving van een lidstaat. Twee maal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty's

Artikel 13 Handhavingsrichtlijn

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

In zaak C-367/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Sąd Najwyższy (hoog-gerechtshof, Polen) bij beslissing van 15 mei 2015, ingekomen bij het Hof op 14 juli 2015, in de procedure

Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa”

tegen

Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J.L. da Cruz Vilaça, kamerpresident, M. Berger (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits en F. Biltgen, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 juli 2016,

gelet op de opmerkingen van:

[...]

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 november 2016,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).

2 Dit verzoek werd ingediend in het kader van een geding tussen Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa”, gevestigd te Oława (Polen) (hierna: „OTK”), en Stowarzyszenie Filmowców Polskich, gevestigd te Warschau (Polen) (hierna: „SFP”), over een vordering wegens inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

Toepasselijke bepalingen

[...]

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11 SFP is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten die hiertoe gemachtigd is in Polen. Zij is bevoegd voor het beheer en de bescherming van de auteursrechten op audiovisuele werken. OTK zendt televisieprogramma's uit via het kabelnetwerk op het grondgebied van de stad Oława (Polen).

12 Na de opzegging, op 30 december 1998, van een licentieovereenkomst waarin de regels voor de vergoeding tussen de partijen in het hoofdgeding waren vastgesteld, heeft OTK de auteursrechtelijk beschermde werken verder gebruikt en bij de Komisja Prawa Autorskiego (Poolse auteursrechtencommissie) een verzoek ingediend dat in wezen de vaststelling beoogde van de vergoeding die verschuldigd was voor het gebruik van de door SFP beheerde auteursrechten. Bij beslissing van 6 maart 2009 heeft deze commissie die vergoeding vastgesteld op 1,6 % van de netto-inkomsten van OTK uit de doorgifte van werken via de kabel, exclusief belasting over de toegevoegde waarde en bepaalde door OTK gemaakte kosten. Aangezien OTK zelf is overgegaan tot een berekening van het op die grondslag verschuldigde bedrag, heeft zij SFP een bedrag van 34 312,69 Poolse zloty (PLN) (ongeveer 7 736,11 EUR) betaald uit hoofde van de inkomsten voor de periode 2006-2008.

13 Op 12 januari 2009 heeft SFP een vordering ingesteld waarbij zij met name op grond van artikel 79, lid 1, punt 3, onder b), van de auteurswet heeft gevorderd dat OTK het verbod op doorgifte van beschermde audiovisuele werken werd opgelegd zolang er geen nieuwe licentieovereenkomst was gesloten, alsook dat OTK werd

veroordeeld tot betaling van een bedrag van 390 337,50 PLN (ongeveer 88 005,17 EUR), vermeerderd met de wettelijke rente.

14 Bij vonnis van 11 augustus 2009 heeft de Sąd Okręgowy we Wrocławiu (regionale rechter Wrocław, Polen) OTK veroordeeld tot betaling aan SFP van een bedrag van 160 275,69 PLN (ongeveer 36 135,62 EUR), vermeerderd met de wettelijke rente, en in wezen de vordering voor het overige afgewezen. Aangezien de door beide partijen in het hoofdgeding tegen dit vonnis ingestelde beroepen werden verworpen, hebben zij allebei cassatieberoep ingesteld. Bij arrest van 15 juni 2011 heeft de Sąd Najwyższy (hooggerechtshof, Polen) de zaak evenwel voor heronderzoek terugverwezen naar de Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (rechter in tweede aanleg Wrocław, Polen), die op 19 december 2011 een tweede arrest heeft gewezen. Laatstgenoemd arrest werd wederom vernietigd door de Sąd Najwyższy in het kader van een cassatieberoep en de zaak werd opnieuw voor heronderzoek terugverwezen naar de Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Tegen het door deze laatste rechter gewezen arrest werd cassatieberoep ingesteld door OTK.

15 In het kader van laatstgenoemd cassatieberoep, waarbij de Sąd Najwyższy deze zaak voor de derde keer dient te onderzoeken, heeft deze rechter twijfels over de verenigbaarheid van artikel 79, lid 1, punt 3, onder b), van de auteurswet met artikel 13 van richtlijn 2004/48. Volgens deze bepaling van de auteurswet is het immers mogelijk dat een rechthebbende wiens aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten zijn geschonden, schadeloosstelling vordert in de vorm van betaling van een bedrag ter hoogte van twee- of driemaal de passende vergoeding. Die bepaling zou dus een vorm van sanctie inhouden.

16 Verder vraagt de verwijzende rechter zich af of de toekenning van de vergoeding als bedoeld in richtlijn 2004/48 aan de houder van aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten vereist dat deze houder het bewijs levert van de schadeveroorzakende gebeurtenis, de geleden schade en de omvang ervan, het causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade alsmede de verwijtbare aard van de handelingen van de inbreukmaker.

17 In deze omstandigheden heeft de Sąd Najwyższy de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Kan artikel 13 van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat de rechthebbende wiens aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten zijn geschonden, de mogelijkheid heeft om ofwel vergoeding van de door hem geleden schade te verlangen overeenkomstig de daarvoor geldende algemene beginselen, ofwel – zonder dat hij de schade en het bestaan van een causaal verband tussen de inbreukmakende handeling en de schade hoeft aan te tonen – betaling te vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal of, in het geval van een verwijtbare inbreuk, driemaal de passende vergoeding, terwijl volgens dat artikel de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding rekening moet houden met alle in lid 1, onder a), ervan genoemde factoren, en slechts bij wijze van alternatief in bepaalde gevallen de schadevergoeding met inachtneming van de in lid 1, onder b), genoemde facto-

ren kan vaststellen op een forfaitair bedrag? Is het met artikel 13 van de richtlijn in overeenstemming om op vordering van een partij een vooraf bepaalde forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van twee- of driemaal de passende vergoeding toe te kennen, in aanmerking genomen dat in overweging 26 van de richtlijn wordt verklaard dat het niet de bedoeling van de richtlijn is om te voorzien in de toekenning van niet-compensatoire schadevergoeding?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

18 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 13 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, de keuze heeft om van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade te verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade en het causale verband tussen de inbreukmakende handeling en de geleden schade hoeft aan te tonen – betaling te vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal of, in het geval van een verwijtbare inbreuk, driemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken.

19 Vooraf dient erop te worden gewezen dat na de vaststelling van de verwijzingsbeslissing in de onderhavige zaak de aan de orde zijnde nationale bepaling, te weten artikel 79, lid 1, punt 3, onder b), van de auteurswet, ten dele ongrondwettelijk werd verklaard bij arrest van 23 juni 2015 van de Trybunał Konstytucyjny (grondwettelijk hof, Polen), voor zover deze bepaling de rechthebbende wiens aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten zijn geschonden, de mogelijk bood om bij een verwijtbare inbreuk de betaling te vorderen van een bedrag ter hoogte van driemaal de passende vergoeding. Aangezien de uitspraak van de Trybunał Konstytucyjny terugwerkende kracht heeft, is de prejudiciële vraag, voor zover zij betrekking heeft op een ongrondwettelijk verklaarde regeling, hypothetisch geworden en derhalve niet-ontvankelijk.

20 Aangezien de verwijzende rechter zijn prejudiciële vraag niettemin heeft gehandhaafd, moet deze vraag derhalve in die zin worden opgevat dat wordt beoogd vast te stellen of artikel 13 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in de mogelijkheid om betaling te vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken (hierna: “hypothetische royalty’s”).

21 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat richtlijn 2004/48, zoals blijkt uit overweging 3 ervan, een doeltreffende toepassing van het materiële recht inzake de intellectuele eigendom in de Europese Unie beoogt. Aldus bepaalt artikel 3, lid 2, van deze richtlijn met name dat de door de lidstaten vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn.

22 In overweging 10 van richtlijn 2004/48 wordt in deze context weliswaar verwezen naar de doelstelling, een hoog, gelijkwaardig en „homogeen” niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, maar dit neemt niet weg dat deze richtlijn, zoals blijkt uit artikel 2, lid 1, ervan, van toepassing is onverminderd de middelen die met name in de nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden. In dit verband blijkt ondubbelzinnig uit overweging 7 van deze richtlijn dat het gehanteerde begrip „middel” algemeen van aard is en tevens de berekening van schadevergoeding omvat.

23 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, legt richtlijn 2004/48 bijgevolg een minimumnorm inzake de eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten vast en belet zij de lidstaten niet, maatregelen met ruimere bescherming te treffen (zie arrest van 9 juni 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, punten 36 en 40).

24 Verder dient overeenkomstig de overwegingen 5 en 6 alsmede artikel 2, lid 3, onder b), van richtlijn 2004/48 bij de uitlegging van de bepalingen van deze richtlijn rekening te worden gehouden met de verplichtingen die voor de lidstaten voortvloeien uit de internationale verdragen, zoals de TRIPs-overeenkomst, de Berner Conventie en het Verdrag van Rome, die van toepassing kunnen zijn op het hoofdgeding. Zowel artikel 1 van de TRIPs-overeenkomst als artikel 19 van de Berner Conventie en artikel 2 van het Verdrag van Rome bieden de verdragsluitende staten de mogelijkheid, de houders van de betrokken rechten een uitgebreidere bescherming te verlenen dan die welke is voorzien in deze respectieve verdragen.

25 Derhalve moet artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b), van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke de rechthebbende wiens aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten zijn geschonden, van de inbreukmaker vergoeding van de geleden schade kan vorderen door betaling van een bedrag ter hoogte van tweemaal de hypothetische royalty's.

26 Aan deze uitlegging kan niet worden afgedaan door het feit, ten eerste, dat een vergoeding die wordt berekend op basis van het dubbele van de hypothetische royalty's, niet strikt evenredig is aan de door de benadeelde partij daadwerkelijk geleden schade. Dit kenmerk is immers inherent aan elke forfaitaire vergoeding, net als die waarin artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b), van richtlijn 2004/48 uitdrukkelijk voorziet.

27 Ten tweede kan evenmin worden afgedaan aan die uitlegging door het feit dat richtlijn 2004/48, zoals blijkt uit overweging 26 ervan, niet beoogt een verplichting in te voeren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding.

28 Anders dan de verwijzende rechter lijkt te stellen, kan het feit dat richtlijn 2004/48 voor de lidstaten geen verplichting inhoudt om te voorzien in een zogenaamde „niet-compensatoire” schadevergoeding, immers niet worden uitgelegd als een verbod om een dergelijke maatregel in te voeren.

29 Verder, en zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of de invoering van een zogenaamde „niet-compensatoire” schadevergoeding in strijd zou zijn met artikel 13 van richtlijn 2004/48, blijkt niet dat de in het hoofdgeding toepasselijke bepaling een verplichting tot betaling van dergelijke schadevergoeding inhoudt.

30 Zo dient erop te worden gewezen dat de loutere betaling van de hypothetische royalty's in het geval van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht niet kan waarborgen dat de volledige daadwerkelijk geleden schade wordt vergoed, aangezien de betaling van die royalty's als zodanig niet verzekert dat de in overweging 26 van richtlijn 2004/48 aangehaalde kosten voor onderzoek en opsporing van mogelijke inbreukmakende handelingen worden terugbetaald, en evenmin dat eventuele morele schade wordt vergoed (zie, wat dit laatste aspect betreft, arrest van 17 maart 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punt 26), of nog dat rente over de verschuldigde bedragen wordt betaald. OTK heeft immers ter terechtzitting bevestigd dat de betaling van een bedrag ter hoogte van tweemaal de hypothetische royalty's in de praktijk neerkomt op een vergoeding waarvan het bedrag lager is dan wat de rechthebbende zou kunnen vorderen op grond van de „algemene beginselen” in de zin van artikel 79, lid 1, punt 3, onder a), van de auteurswet.

31 Niet uitgesloten kan worden dat in uitzonderlijke gevallen de vergoeding van schade die wordt berekend op basis van het dubbele van de hypothetische royalty's, zo duidelijk en aanzienlijk de daadwerkelijk geleden schade overstijgt dat een vordering in die zin een door artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48 verboden rechtsmisbruik zou kunnen uitmaken. Evenwel blijkt uit de ter terechtzitting door de Poolse regering geformuleerde opmerkingen dat volgens de in het hoofdgeding toepasselijke regeling de Poolse rechter in een dergelijk geval niet gebonden is door de vordering van de benadeelde partij.

32 Wat ten derde het argument betreft dat de benadeelde partij, voor zover zij de schadevergoeding mag berekenen op basis van het dubbele van de hypothetische royalty's, het causale verband tussen de inbreukmakende handeling en de geleden schade niet meer hoeft aan te tonen, dient ten slotte te worden vastgesteld dat dit argument berust op een te strikte uitlegging van het begrip „causaal verband”, volgens welke de benadeelde partij niet alleen een causaal verband tussen die handeling en de geleden schade moet aantonen, maar ook tussen die handeling en het exacte bedrag van de schade. Een dergelijke uitlegging is evenwel onverenigbaar met het concept zelf van een forfaitaire vaststelling van schadevergoeding, en dus met artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b), van richtlijn 2004/48, dat een dergelijk type van schadeloosstelling toestaat.

33 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 13 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete

geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken.

Kosten

[...]

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken.



Mr.T.E. Deurvorst is advocaat te Amsterdam.

De Poolse Vereniging van Filmmakers Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) is een collectieve beheersorganisatie voor de exploitatie van audiovisuele werken. Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (OTK) is een kabeltelevisiebedrijf van de Poolse stad Olawa, dat deze werken uitzendt. Partijen hadden een licentieovereenkomst gesloten. Na verloop van tijd had SFP die overeenkomst opgezegd en een nieuwe overeenkomst aan OTK voorgesteld. Volgens die nieuwe overeenkomst zou OTK een hogere licentievergoeding – van 2,8% van de met de betreffende uitzendingen behaalde netto-inkomsten – moeten betalen.

OTK ging niet akkoord met de voorgestelde verhoging. Na tussenkomst van de Poolse auteursrechtencommissie, die een percentage van 1.6% adviseerde, heeft OTK SFP een op die basis berekend bedrag van 34.312,69 Poolse zloty (ongeveer € 7.736) betaald voor de periode 2006-2008.

SFP heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt, waarin zij onder meer vorderde dat het kabeltelevisiebedrijf werd veroordeeld tot schadevergoeding.

SFP baseerde zich daarbij op de tekst van artikel 79, lid 1, van de Poolse wet inzake het auteursrecht en de naburige rechten:

“De rechthebbende wiens aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten zijn geschonden, kan vorderen dat de inbreukmaker ... de geleden schade vergoedt

- a) overeenkomstig de daarvoor geldende algemene beginselen, of
- b) door betaling van een bedrag ter hoogte van tweemaal of, bij een verwijtbare inbreuk, driemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien de rechthebbende toestemming had verleend om het werk te gebruiken ...”

De rechtbank te Wrocław wees de vordering tot schadevergoeding toe. De rechtbank oordeelde dat OTK op grond van artikel 79, lid 1, van de auteurswet een bedrag ter hoogte van driemaal de passende vergoeding aan SFP was verschuldigd.

Na een lange rechtsgang, waarbij tot driemaal toe het hof in hoger beroep en hooggerechtshof werden geadieerd, heeft de laatste het Hof van Justitie de vraag gesteld of – kort gezegd – art. 13 Handhavingsrichtlijn verenigbaar is met de mogelijkheid om tot twee- of driemaal de passende vergoeding te veroordelen zonder dat de feitelijke schade en het causale verband tussen de inbreukmakende handeling en de geleden schade behoeft te worden aangetoond. Nadat deze vraag was gesteld verklaarde het Poolse grondwettelijke hof artikel 79, lid 1, punt 3, onder b), van de Poolse auteurswet, ten dele ongrondwettelijk, voor zover deze bepaling de mogelijkheid bood om bij een verwijtbare inbreuk de betaling te vorderen van een bedrag ter hoogte van driemaal de passende vergoeding. Als gevolg van de terugwerkende kracht van deze beslissing van het Poolse grondwettelijke hof, werd de beantwoording van de prejudiciële vraag door het Europese Hof van Justitie beperkt tot de mogelijkheid het tweevoudige van de passende vergoeding toe te wijzen.

Het belang van het antwoord van het Europese Hof van Justitie op deze vraag is niet gering: indien zo'n verhoging mag worden opgelegd ongeacht het bestaan, de causaliteit en de hoogte van de onderliggende schade, kan deze sanctie worden beschouwd als de oplegging van punitive damages. Aan de oplegging van punitive damages kleven tal van bezwaren, niet in de laatste plaats het feit dat de beginselen van straf- en civielrecht worden vermengd en de omvang van punitive damages willekeurig is. De eiser krijgt bovendien een meevaller in de schoot geworpen, die het met de traditionele schadevergoeding beoogde evenwicht verstoort tussen het terugbrengen van de oude toestand van de benadeelde en het toevoegen van een zeker leed dat qua omvang door waarborgen is omgeven (de omvang van de aansprakelijkheid).¹

¹ Zie over punitive damages in het algemeen R.C. Meurkens, *Punitive Damages: The civil Remedy in American Law, Lessons and Caveats for Continental Europe*, Deventer: Kluwer 2014.

De mogelijkheid van oplegging van punitive damages is in elk geval niet de bedoeling geweest van de Handhavingsrichtlijn. Letterlijk vermeldt art. 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn dat de lidstaten dienen zorg te dragen dat een passende vergoeding wordt betaald tot *herstel van de schade die de benadeelde partij wegens de inbreuk heeft geleden*. In Considerans 26 van de richtlijn wordt deze bepaling toegelicht in die zin dat het *niet* de bedoeling van de richtlijn is om te voorzien in de toekenning van *niet-compensatoire vergoeding*.

In een eerder arrest van het Hof van Justitie, de zaak *Hansson/Jungpflanzen*,² op het terrein van schadevergoeding bij inbreuk op gemeenschapswerkersrecht, was overigens een vergelijkbare vraag aan de orde. In dit geschil rees de vraag of de passende vergoeding van art. 94 lid 1 en de concrete schadevergoeding van lid 2 GKVo. met een forfaitaire toeslag wegens kwade trouw mochten worden verhoogd. Het Hof van Justitie kwam in dit arrest tot de conclusie dat de inbreuktoeslag zich niet laat verenigen met art. 94 GKVo. omdat deze niet noodzakelijkerwijze de schade van de houder weerspiegelt. Deze uitleg is bovendien in overeenstemming met de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn, aldus het Hof van Justitie.

Dit oordeel in *Hansson* betrof echter de uitleg van een Europese regeling.

In het onderhavige arrest *OTK/SFP* was een nationale regeling aan de orde. Art. 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn bepaalt uitdrukkelijk dat de Handhavingsrichtlijn niet in de weg staat aan een nationale regeling die gunstiger is voor de positie van de rechthebbende. Art. 13 Handhavingsrichtlijn verschaft dus niet meer dan een minimum norm.

Om die reden oordeelde het Hof van Justitie dat art. 13 van de Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling als de betreffende Poolse die het vorderen van een dubbele vergoeding mogelijk maakt. De omstandigheid dat het dubbele van de hypothetische royalty's niet strikt evenredig is aan de door de benadeelde partij daadwerkelijk geleden schade kan daaraan niet afdoen, aldus het Hof van Justitie. Dit is immers inherent aan elke forfaitaire vergoeding. Evenmin kan hieraan afdoen het feit dat de Handhavingsrichtlijn, zoals blijkt uit overweging 26 ervan, niet beoogt een verplichting in te voeren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding. Dit behelst niet een verbod om een dergelijke maatregel in te voeren.

Ware het niet dat het Hof van Justitie in de daaropvolgende overwegingen de strekking van zijn uitspraak in belangrijke mate beperkt, dan had ik mij kunnen verenigen met de stelling van Meurkens dat

het Hof van Justitie de deur op een kier had gezet voor punitive damages.³ De voorgaande opmerking was echter een overweging ten overvloede: volgens het Hof van Justitie betrof de Poolse wettelijke regeling echter geen voorziening voor betaling van een niet-compensatoire schadevergoeding. Het arrest *OTK/SFP* bevat daarmee dus ook geen oordeel over de toelaatbaarheid van punitive damages.

De conclusie dat de mogelijkheid van verdubbeling zoals voorzien in de Poolse auteurswet geen niet-compensatoire regeling inhield, stelde het Hof van Justitie op de volgende argumenten. Allereerst kan de loutere betaling van de hypothetische royalty's niet waarborgen dat de volledige daadwerkelijk geleden schade wordt vergoed, aangezien deze vergoeding van royalty's niet de kosten voor onderzoek en opsporing van mogelijke inbreukmakende handelingen omvat. Voorts kan de toewijzing van de hypothetische vergoeding evenmin waarborgen dat eventuele morele schade wordt vergoed, zoals aan de orde was in het arrest *Liffers/Mediaset*,⁴ of dat nog rente over de verschuldigde bedragen wordt betaald.

De overweging van het Hof van Justitie dat niet gewaarborgd is dat de vergoeding van hypothetische royalty's een compensatie insluit voor andere schadeposten zoals kosten van onderzoek,⁵ morele schade of rente, komt mij correct voor. Soms zijn die posten echter wel bij voorbaat verdisconteerd in de licentievergoeding. Vooral rechthebbenden die standaard licenties verlenen, plegen bij voorbaat rekening te houden met dit soort kosten en gevolgschade bij de vaststelling van hun tarieven.⁶ Behalve de genoemde kosten van onderzoek, morele schade en rente valt te denken aan prijsbederf, gemiste parallelafzet en waardevermindering.

Mocht evenwel, aldus het Hof van Justitie, in uitzonderlijke gevallen de vergoeding van schade die wordt berekend op basis van het dubbele van de hypothetische royalty's, zo duidelijk en aanzienlijk de daadwerkelijk geleden schade overstijgen dan zou deze een vordering in die zin een door artikel 3, lid 2, van de Handhavingsrichtlijn verboden rechtsmisbruik kunnen opleveren. De marge van de rechter is dus beperkt.⁷ Evenwel was het Hof van Justitie gebleken uit de ter terechtzitting door de Poolse regering geformuleerde opmerkingen dat de Poolse rechter in een dergelijk geval niet gebonden is door de vordering van de benadeelde partij.

Het Hof van Justitie overwoog tot slot dat de stelling van het Poolse Hooggerechtshof dat de benadeelde partij niet alleen een causaal verband tussen de inbreukmakende handeling en de geleden schade moet aantonen, maar ook tussen die handeling en het exacte bedrag van de schade, onverenigbaar is met het concept van een

2 HvJ EU 9 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:419, IEF 16010, BIE 2016/32, m.nt. T.E. Deurvorst (*Hansson/Jungpflanzen*).

3 R.C. Meurkens, 'Punitive damages ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten', *IER* 2017/34.

4 HvJ EU 17 maart 2016, C-99/15, EU:C:2016:173, punt 26, *AMI* 2016, afl. 4, nr. 5, m.nt. T.E. Deurvorst.

5 Ik laat de vraag buiten beschouwing in hoeverre kosten voor onderzoek en opsporing van mogelijke inbreuken als schade zijn te beschouwen.

Deze bewakingskosten hebben met name een preventief karakter, waardoor een causaal verband tussen inbreuk en schade ontbreekt. Zie daarover IEC (Deurvorst), art. 27a, aant. 9c.

6 R.L. Parr, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*, John Wiley & Sons 2007, Cumulative Suppl. 2008, hoofdstuk 9.

7 Zie ook p. 5 Leidraad aangaande bepaalde aspecten van de Handhavingsrichtlijn van 29 november 2017 (COM (2017) 708, te vinden via http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_nl.htm).

forfaitaire vaststelling van schadevergoeding, en dus met het concept van artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b), van de Handhavingsrichtlijn.

Concluderend heeft het Hof van Justitie in *OTK/SFP*, mede in het licht van het *Hansson*-arrest, zich er opnieuw sterk voor gemaakt dat de oplegging van de sanctie schadevergoeding bij inbreuk meebrengt dat de hoogte van de schadevergoeding wordt afgestemd op de daadwerkelijk geleden schade. Punitive damages waren hier niet aan de orde volgens het Hof van Justitie, reden om de verenigbaarheid daarvan met de Handhavingsrichtlijn buiten beschouwing te

laten. Aan de forfaitaire vergoeding is inherent dat het de daadwerkelijk geleden schade benadert, maar niet strikt evenredig hoeft te zijn met de daadwerkelijk geleden schade. De rechter heeft een marge, die ophoudt daar waar de daadwerkelijk geleden schade duidelijk en aanzienlijk wordt overstegen.

Behalve de hypothetische licentievergoeding komt een vergoeding voor extra schadeposten voor toewijzing in aanmerking, ook als bedrag ineens. Recente rechtspraak laat zien dat de Nederlandse rechter in feite dezelfde methode hanteert.⁸

⁸ Rb. Rotterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7560, *BIE* 2018/2, m.nt. T.E. Deurvorst (*Track/Vijverberg*) en Rb. Overijssel 17 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (*Siemens/Holimex*), *BIE* 2016/20.
