



BITS OF FREEDOM
VERDEDIGT DIGITALE BURGERRECHTEN

Stichting Bits of Freedom

Postbus 10746
1001 ES Amsterdam

M +31(0)654386680
E ot.vandaalen@bof.nl
W www.bof.nl

Bankrekening 55 47 06 512
Bits of Freedom, Amsterdam
KVK-nr. 34 12 12 86

Aan de leden van de Vaste Commissie ELI

Betreft

Openbaarheid voorbereidende documenten van ACTA

Datum

Amsterdam, 6 december 2011

Geachte heer, mevrouw,

1. Op 23 november heeft een meerderheid van het parlement aan de regering verzocht om alle voorbereidende over Anti-Counterfeiting Trade Agreement (“**ACTA**”) openbaar te maken. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 2 december 2011 aangegeven dat hij de voorbereidende documenten over ACTA geheim houdt.
2. Dat is onacceptabel, omdat het parlement zo niet kan inschatten wat ACTA's gevolgen voor de gewone internetgebruiker zijn. De minister houdt de documenten onterecht geheim en wij roepen de leden van de commissie dan ook op om de behandeling van dit verdrag op te schorten totdat de minister deze documenten wel openbaar heeft gemaakt. We lichten dat hieronder toe.

Geen reden om van openbaarheid af te wijken

3. Er is ten eerste geen goede reden om van het uitgangspunt van openbaarheid af te wijken, en de voorbereidende documenten geheim te houden. Sterker nog: het Weens Verdragenverdrag verwijst expliciet naar de voorbereidende documenten ten behoeve van de interpretatie van verdragsteksten. Het uitgangspunt is dan ook dat deze documenten openbaar moeten zijn.
4. Ook binnen bijzonder invloedrijke gremia waar verdragen op het gebied van intellectuele eigendom tot stand zijn gekomen, de World Trade Organisation en de World Intellectual Property Organisation, is transparantie tijdens en na de voorbereiding het uitgangspunt.¹ Dat is volledig terecht: het parlement hoort controle te houden op bindende afspraken die met andere staten worden aangaan en gevolgen hebben voor Nederlanders.

¹ Voor het TRIPS-verdrag geven de onderhandelingsdocumenten duidelijkheid op de “analytical index of the WTO” op de website van het instituut. Verdragen onderhandeld binnen het WIPO-verband hebben volledige uitleg in het *WIPO Handbook on Intellectual Property*.

5. De opmerking van de minister dat “de ACTA-deelnemers geen beschikking hadden over de kennis en ervaring” van bijvoorbeeld WIPO of de WTO, en daarom de onderhandelingen in het geheim moesten plaatsvinden, baart bovendien grote zorgen en is een extra reden om de totstandkoming van dit verdrag aan een gedetailleerd onderzoek te onderwerpen.
6. Het is verder onbegrijpelijk waarom een procedure die aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg in de weg zou staan aan volledige openbaarheid in Nederland. ACTA is immers aan het *Nederlandse* parlement voorgelegd, *Nederland* zou een verdragspartij worden, en ACTA kan *Nederlanders* aantasten in hun burgerlijke vrijheden. Dus het *Nederlandse* parlement moet hier volledige controle op kunnen uitoefenen.

ACTA gaat verder dan Europees en Nederlands acquis

7. Bovendien gaat ACTA op verschillende gebieden wel degelijk verder dan het Nederlandse en Europese acquis, anders dan minister Verhagen stelt.² Het verdrag biedt aanknopingspunten voor een verdergaande handhaving ten opzichte van internetgebruikers en innovatieve bedrijven dan onder het huidige EU-recht is toegestaan.
8. Een duidelijk voorbeeld hiervan is strafrechtelijke handhaving: EU-harmonisatie ontbreekt op dit punt terwijl ACTA wel degelijk auteursrechtinbreuk strafbaar stelt. Voor een meer uitgebreide analyse van de verregaande gevolgen van ACTA voor de Nederlandse internetgebruiker verwijzen wij u graag naar de brief aan uw kamer van 20 november 2011 in **bijlage 1**. Voor een wetenschappelijke analyse van de effecten van ACTA op het Europese recht verwijzen wij u graag naar **bijlage 2**.

Conclusie: parlement moet oordeel onthouden tot alle stukken openbaar zijn

9. Wij schreven het al eerder: ACTA kan afhankelijk van de interpretatie verstrekkende gevolgen hebben voor de communicatievrijheid en de privacy van de Nederlandse burger. Maar juist op het punt van die interpretatie biedt ACTA geen helderheid. Uit de inhoud van ACTA blijkt niet wat de reikwijdte is van de bepalingen. De onderhandelingsdocumenten zijn cruciaal voor de interpretatie van ACTA. Pas als die documenten openbaar zijn gemaakt kan het parlement op goede gronden beslissen of het ACTA goedkeurt. Nu de minister de stukken geheim houdt en het parlement een spreekverbod oplegt, worden volksvertegenwoordigers gehinderd in de uitvoering van hun taak. Zo blokkeert de minister een inhoudelijk onderzoek naar de gevolgen van dit controversiële verdrag.
10. Het parlement zou daarom de beslissing van Verhagen niet moeten accepteren en het wetsvoorstel niet in behandeling moeten nemen. Bits of Freedom dringt er daarom met klem op aan dat het Nederlandse parlement de geheimhoudingsbeslissing verworpt en een goedkeuringsvoorstel van ACTA niet in behandeling neemt, in ieder geval tot alle voorbereidende stukken volledig en zonder voorwaarden openbaar zijn gemaakt.
11. Bits of Freedom vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houdt zich

² Zie bijvoorbeeld de "Opinion of European Academics on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement", February, 2011 (te vinden op: <http://www.statewatch.org/news/2011/jul/acta-academics-opinion.pdf>) en "The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) An Assessment" van het Directorate-General for External Policies Policy Department (te vinden op: http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/DG_EXPO_Policy_Department_Study_ACTA_assessment.pdf).

graag beschikbaar voor een nadere toelichting als daaraan behoefte bestaat.

Hoogachtend,

Ot van Daalen

Directeur Bits of Freedom

Bijlage 1



BITS OF FREEDOM
VERDEDIGT DIGITALE BURGERRECHTEN

Stichting Bits of Freedom

Postbus 10746
1001 ES Amsterdam

M +31(0)654386680
E ot.vandaalen@bof.nl
W www.bof.nl

Bankrekening 55 47 06 512
Bits of Freedom, Amsterdam
KVK-nr. 34 12 12 86

Aan de leden van de Vaste Commissie ELI

Betreft:

Openbaarheid voorbereidende documenten ACTA

Datum:

Amsterdam, 20 november 2011

Geachte heer, mevrouw,

1. Op 19 september 2011 heeft de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de regering verzocht de voorbereidende documenten over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (“ACTA”) te publiceren. Minister Verhagen heeft op 11 november 2011 laten weten dat de documenten enkel ter vertrouwelijke raadpleging voor de leden van de Kamer ter inzage gelegd kunnen worden.¹ **Het parlement zou hiermee niet akkoord moeten gaan en volledige openbaarheid moeten eisen:**
 - **ACTA kan afhankelijk van de interpretatie verstreckende gevolgen hebben voor de communicatievrijheid en de privacy van de Nederlandse burger.** ACTA leidt mogelijk tot een three strikes-regime. ACTA kan in één klap een groot aantal individuele internetgebruikers criminaliseren. En kan ACTA de privacy van internetgebruikers aantasten.
 - **Maar juist op het punt van die interpretatie biedt ACTA geen helderheid.** Uit de inhoud van ACTA blijkt niet wat de reikwijdte is van deze bepalingen. Dan moeten deze bepalingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de voorbereidende documenten.
 - **Deze onderhandelingsdocumenten zijn echter niet openbaar:** ACTA is namelijk in het geheim onderhandeld. Het is dan ook goed dat het parlement heeft verzocht de voorbereidende documenten openbaar te maken. Pas als die documenten openbaar zijn gemaakt kan het parlement op goede gronden beslissen of het ACTA goedkeurt.
 - Nu de minister het parlement echter een zwijgplicht oplegt, **kunnen volksvertegenwoordigers hun conclusies niet delen met het brede publiek.** Dat blokkeert een onderbouwd debat over de gevolgen van ACTA. Het parlement zou daarom deze eis van Verhagen niet moeten accepteren.

2. Wij lichten dat hieronder toe.

¹ *Kamerstukken II 2011/12, 21 501-33, nr. 344.*

3. Tussen 2007 en 2010 onderhandelden grote industriële landen, waaronder de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan, in het geheim over het omstreden anti-piraterijverdrag ("ACTA"). De definitieve versie van ACTA is in december 2010 gepubliceerd. In Nederland zal ACTA pas van kracht worden nadat het Nederlandse parlement hiervoor zijn goedkeuring heeft verleend.

ACTA leidt mogelijk tot een three strikes-regime in Nederland

4. ACTA bevat een aantal bepalingen die mogelijk verstrekende gevolgen hebben voor de privacy en de communicatievrijheid van de Nederlandse burger. De eerste bepaling, **artikel 27 lid 3**, verplicht verdragsstaten om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren om auteursrecht- en merkinbreuken tegen te gaan: *"Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party's law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy"*.
5. Deze bepaling is vaag: het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Maar afhankelijk van de interpretatie biedt deze bepaling aanknopingspunten voor een verplichting van providers om gebruikers van internet af te sluiten, een zogenoemd "three strikes"-regime.² In een uitgelekt, waarschijnlijk authentiek, concept van ACTA is namelijk een eerdere versie van deze bepaling te vinden: daarin wordt bedrijven voorgeschreven om maatregelen te nemen om auteursrechtinbreuk te voorkomen. En een voetnoot bij deze eerdere versie noemt het afsluiten van herhaaldelijke inbreukmakers als voorbeeld van een afdoende maatregel (*"An example of such a policy is providing for the termination in appropriate circumstances of subscriptions and accounts in the service provider's system or network of repeat infringers"*).³ Bovendien worden (varianten op) three strikes-regimes in de praktijk al ingezet in de hoop auteursrechtinbreuk te voorkomen: in de Verenigde Staten spreken providers met auteursrechthebbers af om inbreukmakende gebruikers van internet af te sluiten en in het Verenigd Koninkrijk zou de Digital Economy Act een wettelijk three strikes-regime introduceren.⁴
6. Zo een three strikes-regime is onwenselijk. Het afsluiten van internettoegang is een volstrekt onacceptabele inperking van het recht op vrijheid van meningsuiting.⁵ Gelukkig heeft ook de Nederlandse regering om die reden aangegeven dat zij geen three strikes-regime wil invoeren en internetgebruikers wil beschermen tegen het lichtvaardig afsluiten van internet.⁶ Zij ondersteunde ook een recent amendement op de Telecommunicatiewet, dat specificeert wanneer afsluiting is toegestaan en waarborgt dat mensen niet zomaar kunnen worden afgesloten van het internet.⁷ Recent, in de Speerpuntenbrief Auteursrecht, benadrukt

2 Na (veelal) twee waarschuwingen, wordt een internetgebruiker die nog steeds illegaal auteursrechtelijk beschermd bestanden down- of uploadt, door de provider van het internet afgesloten.

3 Zie de leak van het ACTA internet chapter van maart 2010, beschikbaar via <https://sites.google.com/site/iipenforcement/acta> (klikken op: "Internet Chapter. March 1, 2010").

4 In de Verenigde Staten gaat het dus om zelfregulering (onlangs is door een coalitie van rechthebbenden en ISP's een "6 strike"-regime afgekondigd, zie bijvoorbeeld: <https://www.eff.org/deeplinks/2011/07/content-industry-and-isps-announce-common>), in het Verenigd Koninkrijk om wetgeving. Ook Frankrijk heeft een three strikes-regime geïmplementeerd in de zgn. Hadopi-wet.

5 Zo oordeelde ook het Franse constitutionele hof, dat in 2009 korte metten maakte met de Franse "Hadopi-wet" (die een three strikes-regime invoerde). Deze wet was "ongrondwettig", onder andere omdat de toegang tot het internet een fundamenteel recht is in de huidige informatiemaatschappij (want onderdeel van het recht op vrijheid van meningsuiting). Zie Conseil Constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC van 10 juni 2009.

6 Kamerstukken II 2009/10, 21 505-33 nr. 230.

7 Kamerstukken II 2010/11, 32549 nr. 40.

staatssecretaris Teeven nog eens dat er in Nederland geen three strikes-wetgeving komt, omdat die benadering haaks staat op het streven van het kabinet om een open en toegankelijk internet te bevorderen.⁸

7. Gelet op de eerder uitgelekte versie van ACTA en de praktijk in andere landen, is dus denkbaar dat artikel 27 lid 3 leidt tot een three strikes-regime in Nederland. De eerdere, uitgelekte versie leert ons dat de onderhandelingspartijen een dergelijk regime uitdrukkelijk mogelijk en toelaatbaar achtten, terwijl het in de huidige versie bovendien *niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten*. Of de bepaling inderdaad tot invoering van een three strikes-regime leidt, hangt af van wat partijen hebben besproken tijdens de onderhandelingen. Inzage in en debat over de voorbereidende stukken is daarom essentieel.

ACTA leidt mogelijk tot criminalisering van de internetgebruiker

8. Ook **artikel 23 lid 1** van ACTA is van belang. Dit artikel verplicht landen tot het nemen van strafrechtelijke maatregelen bij opzettelijke inbreuken op commerciële schaal ("*Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related right piracy on a commercial scale*"). Het verdrag zelf verschaft weinig duidelijkheid over het begrip "commercial scale": dit zijn activiteiten gericht op direct of indirect economisch of commercieel voordeel ("*For the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include at least those carried out as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage*"). Maar nu ook "indirect" economisch voordeel onder deze definitie valt, is onduidelijk of het voor eigen gebruik downloaden door individuele gebruikers hieronder valt.
9. Tegelijkertijd blijkt uit gelekte ACTA-documenten dat deze strafrechtelijke handhaving in ieder geval oorspronkelijk wel degelijk gericht was op individuele downloaders, ongeacht of die voor privé-gebruik downloadden. In het gelekte "Outline Proposal" voor ACTA uit 2007 wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid geopperd dat de strafrechtelijke handhaving zich ook uitstrekt tot internetpiraterij.⁹ Het is goed mogelijk dat ook het downloaden voor privé-gebruik hieronder valt. En ook in later uitgelekte conceptversies van ACTA (van januari en april 2010) wordt in lid 1 van artikel 2.14 (het huidige artikel 23 lid 1) gesteld dat "*willful copyright or related rights piracy on a commercial scale*" ook omvat "*significant willful copyright infringements that have no direct or indirect motivation for financial gain*".¹⁰ Er wordt niet uitgelegd wat "significant" infringements zijn, maar het is goed denkbaar dat een hoop Nederlandse downloaders aan dit criterium zullen voldoen. Bovendien: een miljoen "low-level" downloaders (op kleine schaal) zijn in de ogen van rechthebbenden ongetwijfeld "significant". Tot slot wordt in een uitgelekte ACTA-versie van juli 2010 door verschillende partijen geopperd dat "*each party may treat acts carried out by end consumers as outside the scope of this Section*"¹¹, terwijl een dergelijk voorbehoud in de definitieve versie niet is terug te vinden. Dat is nog een aanwijzing dat ACTA er wel degelijk op gericht is om het downloaden voor privé-gebruik inderdaad strafbaar te stellen.

8 Speerpuntenbrief auteursrecht 20©20, 11 april 2011, p. 8.

9 Discussion paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 2007, p. 3-4. In dit paper geven de onderhandelingspartners hun visie op de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de manier waarop deze kan worden uitgebreid door de totstandbrenging van een plurilateraal Anti-Counterfeiting verdrag. Het proposal is te vinden op <https://sites.google.com/site/iipenforcement/acta> (klikken op "Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement" onder het kopje "2007").

10 Zie de conceptversies van ACTA ("Leaked Texts") van 18 januari 2010 respectievelijk maart 2010, beiden te vinden op <https://sites.google.com/site/iipenforcement/acta>.

11 Concept versie van ACTA van 1 juli 2010, te vinden op: <https://sites.google.com/site/iipenforcement/acta>.

10. Dat hier uitsluitel over komt is van groot belang, omdat ACTA mogelijk in één klap een groot aantal Nederlanders zou criminaliseren. Dit heeft bovendien gevolgen voor de informatie- en communicatievrijheid. Het is dan ook terecht dat de Nederlandse regering niet deze route wil kiezen: staatssecretaris Teeven stelt in zijn Speerpuntenbrief Auteursrecht dat er geen sprake mag zijn van het criminaliseren van internetgebruikers. Dit is niet effectief en belemmert een open en toegankelijk internet.¹²
11. Ook hier geldt dat de voorbereidende documenten meer duidelijkheid moeten verschaffen over de gevolgen voor individuele downloaders van artikel 23 lid 1 ACTA. Alleen zo kan worden bepaald of het downloaden voor privé-gebruik hieronder valt. Toegang tot deze documenten is daarom van groot belang.

ACTA heeft implicaties voor de privacy van internetgebruikers

12. ACTA bevat daarnaast een aantal zeer ruim geformuleerde bepalingen die ertoe leiden dat afgifte van persoonlijke informatie verplicht wordt gesteld, zonder dat gebruikers onrechtmatig handelen. Op grond van artikel 11 kan een inbreukmaker ertoe verplicht worden om alle relevante informatie over een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk te verstrekken. Die informatie omvat de identiteit van bij de vermoedelijke inbreuk betrokken personen. Artikel 27 lid 4 maakt het bovendien mogelijk dat een internet service provider wordt bevolen om persoonlijke informatie te verstrekken over onder andere de identiteit van personen in verband met daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuken. Nu uitdrukkelijk wordt gesproken van *vermoedelijke* ("alleged") inbreuken en inbreukmakers, sluiten deze bepalingen niet uit dat een rechthebbende reeds op basis van een algemene, niet-concrete aanwijzing dat een inbreuk plaatsvindt, vertrouwelijke informatie kan verkrijgen. Welke mate van bewijs vereist is, wordt niet gespecificeerd (artikel 11 heeft het slechts over een "justified request" van de rechthebbende en artikel 27 vereist een "legally sufficient claim"). Hierbij kan worden gedacht aan het verstrekken persoonlijke gegevens van alle gebruikers die Bittorrent gebruiken (omdat Bittorrent-technologie ook wordt gebruikt voor auteursrechtinbreuken). Bovendien zal het opsporen van "alleged" infringers mogelijk een vergaande mate van monitoring van het internetverkeer vereisen, terwijl dit niet wordt uitgesloten. Of ACTA inderdaad tot deze onwenselijke situatie leidt, kan alleen maar worden beantwoord aan de hand van de voorbereidende stukken.

De noodzaak van openbaarmaking van en inzage in de voorbereidende stukken

13. Op ACTA is het Verdrag inzake het verdragenrecht (ook wel het "Weens Verdragenverdrag") van toepassing, zo heeft de Europese Commissie uitdrukkelijk bevestigd.¹³ Dit verdrag bepaalt in artikel 32 dat indien de bewoordingen van het betreffende verdragsartikel niet of onvoldoende duidelijkheid bieden, gekeken kan worden naar aanvullende interpretatiemiddelen, waaronder de voorbereidende handelingen en de omstandigheden waaronder het verdrag is gesloten ("*Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to*

¹² Speerpuntenbrief auteursrecht 20©20, 11 april 2011, p. 8-9.

¹³ Zie Parliamentary question E-002345/2011, te vinden op: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-002345+0+DOC+XML+V0//EN>.

article 31 [...] leaves the meaning ambiguous or obscure").

14. Hierboven is gebleken dat een aantal bepalingen van ACTA vaag geformuleerd zijn en mogelijk vergaande implicaties kunnen hebben voor de privacy en informatievrijheid van de Nederlandse burger. De precieze reikwijdte hiervan zal slechts aan de hand van de voorbereidende documenten kunnen worden ingeschat. Het Nederlandse parlement kan zijn goedkeuring aan ACTA dus niet geven zolang de voorbereidende documenten niet openbaar zijn gemaakt en hierover een openbaar debat heeft plaatsgevonden.
15. De minister legt het parlement nu een zwijgplicht op en doorkruist daarmee dit debat. Het parlement moet vrijuit kunnen spreken over de gevolgen van ACTA. Dat is niet mogelijk als de stukken slechts vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. Daarom moet het parlement niet akkoord gaan met deze voorwaarde dat de documenten slechts vertrouwelijk ter inzage worden gelegd.

Conclusie: parlement moet oordeel onthouden tot alle stukken openbaar zijn

16. Bits of Freedom dringt er daarom met klem op aan dat het Nederlandse parlement een goedkeuringsvoorstel van ACTA niet in behandeling neemt, in ieder geval tot alle voorbereidende stukken openbaar zijn gemaakt, zonder dat hieraan voorwaarden zijn verboden.
17. Pas als de voorbereidende stukken openbaar zijn, kan het parlement beslissen of het ACTA wil goedkeuren. In dit verband wil Bits of Freedom alvast opmerken dat er nog andere, meer fundamentele bezwaren aan ACTA kleven. Zo zal onder meer de verenigbaarheid van ACTA met het Europese acquis moeten worden onderzocht. Een ander fundamenteel bezwaar is het gebrek aan transparantie tijdens de ACTA-onderhandelingen en de ondemocratische wijze waarop ACTA tot stand is gekomen. Ook beperkt ACTA de flexibiliteit in handhaving, door het auteursrechtbeleid nog verder vast te leggen in een internationaal verdrag. Hierdoor wordt het voor Nederland steeds moeilijker om een eigen, innovatief en flexibel beleid op het gebied van auteursrechthandhaving te voeren.
18. Bits of Freedom vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houdt zich graag beschikbaar voor een nadere toelichting als daaraan behoefte bestaat.

Hoogachtend,

Ot van Daalen

Directeur Bits of Freedom

Bijlage 2

**OPINION OF EUROPEAN ACADEMICS ON
ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT**

The Signatories of the Opinion

following the adoption of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) on 3rd December 2010

recognizing that

- (a) the extensive international trade in goods infringing intellectual property rights prejudices the legitimate interests of right holders and thus appropriate enforcement standards as well as international cooperation are needed;*
- (b) ACTA does not intend to extend the scope of protection of intellectual property rights granted under national laws and contains general provisions committed to balanced enforcement procedures;*
- (c) the most controversial enforcement measures proposed in the initial stages of the negotiations of ACTA have been narrowed down or abandoned in its final version;*
- (d) the appropriate balance needs to be effectively ensured between the enforcement of intellectual property rights and the fundamental rights of users such as the right to information and education, the freedom of expression, the right to accessible health care, the right to privacy and protection of personal data, the right to due process as well as other human rights and good governance in general;*
- (e) the protection and enforcement of intellectual property is one of the means to promote technological and creative innovation and its dissemination to the public; it thus must be seen together and not in conflict with other EU internal and external policies such as the promotion of the information society, the fostering of education, health care and development in third countries, and the promotion of biological and cultural diversity on an international scale;*
- (f) the Commission repeatedly reassured and the European Parliament welcomed in its Resolution of 24 November 2010 that ACTA is entirely compatible with existing EU law, but in fact this is not clear;*
- (g) certain controversial provisions were not fully removed from ACTA but are in some cases formulated as non-binding (“may”) clauses, which signifies international political incitement to implement these clauses into contracting Party`s law;*
- (h) ACTA, being plurilateral in its nature, contains numerous provisions requiring higher enforcement standards than those set under existing international agreements; no state shall be put under pressure to adopt standards negotiated in a forum in which it did not participate;*

draw the attention to the following points:

I. EU LAW

Contrary to the European Commission's repeated statements and the European Parliament's resolution of 24 November 2010, certain ACTA provisions are not entirely compatible with EU law and will directly or indirectly require additional action on the EU level.

The following is a non-exhaustive list of illustrations that indicate the general tendency of ACTA:

Civil enforcement

1. Injunctions: art. 8.1 ACTA requires Contracting Parties to grant an order against a party to desist from an infringement, and *inter alia*, an order to that party or, where appropriate, to a third party to prevent infringing goods from entering into the channels of commerce. While the wording of art. 8.1 ACTA itself appears to be similar to the corresponding provision of art. 11 Directive 2004/48, it is worth mentioning that art. 12 of Directive 2004/48 gives the Member States an option to order pecuniary compensation to be paid to the injured party *instead* of applying the measures provided for in art. 11 Directive 2004/48, if the conditions specified in art. 12 are met. It seems that this option would be lost or at least called into question if art. 8.1 ACTA were enacted in its present form. It should not be forgotten that the US Supreme Court has recently upheld the traditional equitable four-factor test for injunctions in patent law and rejected an approach which favours automatic injunctive relief¹.
2. Damages: art. 9.1 ACTA refers to a set of criteria which specifies the amount of compensatory damages. Some of the factors mentioned at the end of the provision are not provided for in art. 13.1 Directive 2004/48. These factors should not be adopted in European law since they are not appropriate to measure the damage. “The value of the infringed good or service, measured by the market price, [or] the suggested retail price”, as indicated in art. 9.1 ACTA, does not reflect the economic loss suffered by the right holder. Furthermore, according to art. 9.4 ACTA pre-established damages or presumption based damages (especially reasonable royalties) may only be ordered as an alternative to the damages referred to in art. 9.1 (compensatory damages) and art. 9.2 (infringer's profits). In the absence of a clear rule on the alternative application of art. 9.1 or art. 9.2, it may be argued that compensatory damages and infringer's profits may be ordered cumulatively which is not explicitly stated in art. 13 Directive 2004/48. This would raise the amount of damages for the infringement of intellectual property.
3. Other Remedies: for corrective measures, art. 10 ACTA shifts the focus from “disposal outside the channels of commerce” to outright destruction (“except in exceptional circumstances”), while art. 10 Directive 2004/48 provide several options, destruction only being one of them. Also, it may be asked why the caveat of proportionality which exists in art. 10.3 Directive 2004/48 is omitted. In particular, the interests of non-infringing third parties may need to be protected (e.g. property rights in the infringing goods which may have been acquired by a bona fide consumer; property of third parties in the materials/implements used to create the

¹ eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

infringing goods). It is true that art. 6.3 ACTA provides for a general requirement of proportionality, but the same holds true for art. 3 Directive 2004/48, and still there is a specific reference to proportionality in the specific provision on corrective measures.

4. Provisional Measures: art. 12 ACTA does not make specific reference to the procedural guarantees for the defendant laid down in Directive 2004/48 (arts. 9.4, 9.5 Directive 2004/48). This is unfortunate, as the European Court of Justice has stressed the importance of these provisions “to ensure that a balance is maintained between the competing rights and obligations of the right holder and of the defendant”². Both the Luxembourg and the Strasbourg³ courts have repeatedly held that the right to be heard occupies an eminent position in the organisation and conduct of a fair legal process. While the specific rules concerning the right to be heard may vary according to the urgency of the matter (and thus allow the adoption of provisional measures *inaudita altera parte* as provided for in art. 12.2 ACTA), “any restriction on the exercise of that right must be duly justified and surrounded by procedural guarantees ensuring that persons concerned by such proceedings actually have the opportunity to challenge the measures adopted in urgency”⁴. It is not easy to understand why ACTA provides for provisional measures *inaudita altera parte*, but does not at the same time take up the procedural guarantees which have been introduced in Directive 2004/48 and which are necessary to ensure that persons concerned by such proceedings have a later opportunity to challenge these measures.

Border measures

5. Definition: ACTA's provision on the scope of the border measures section contains an ambiguity giving rise to potential misuse. Whereas art. 2.1(a) Border Measures Regulation 1383/2003/EC (BMR) specifically narrows the scope of application of border measures for trademark infringements to "counterfeit goods" only, art. 13 ACTA instead allows border measures in the case of "intellectual property rights" in general and thus applies to all kinds of trademark infringements. IP rights are defined in art. 5 (h) ACTA as all categories of IP covered by TRIPS. This suggests an interpretation of art. 13 ACTA that includes not only cases of counterfeiting, but also all other forms of trademark infringements based on mere similarity of signs, risk of confusion and even the protection for well-known trademarks against dilution. This is not only a clear extension of the EU acquis, but presents a particular problem for international trade in generic medicines which could be seized based on allegations of 'ordinary' trademark infringements. For all these reasons, art. 13 ACTA requires rewording or, at least, a narrow interpretation and implementation. As art. 13 ACTA allows Contracting Parties to exclude certain forms of IP infringements as long as this does not amount to 'unjustifiable discrimination', public health grounds can justify the exclusion of ordinary trademark infringements from the scope of border measures. This would also ensure that ACTA parties live up to their general obligation in art. 6.1 ACTA not to create barriers to legitimate trade.

² ECJ Case C-89/99, [2001] ECR I-5851 para. 38 seq. – Schieving-Nijstad.

³ ECHR App.-No. 17056/06 para. 78 seq. – Micallef v. Malta.

⁴ ECJ Case C-341/04, [2006] ECR I-3813 para. 66 – Eurofood.

Criminal enforcement

6. No EU *acquis* on criminal measures: within the EU legal framework there are currently no provisions on criminal enforcement of intellectual property rights. ACTA, therefore, is by nature outside the EU law and would require additional legislation on the EU level.
7. Scope: art. 23.1 ACTA provides for a broad definition of ‘commercial scale’ covering all acts carried out on a commercial scale including at least those carried out as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage. By contrast, in its Position of 25 April 2007, the European Parliament (EP) expressly excluded acts “carried out by private users for personal and not-for-profit purposes”⁵. The EP also declared that “the fair use of a protected work, including such use by reproduction in copies or audio or by any other means, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship or research, does not constitute a criminal offence”. ACTA does not reaffirm these safeguards for private users and for limitations and exceptions.
8. Parallel imports: art. 23.2 ACTA prescribes criminal procedures and penalties on the wilful importation and domestic use on a commercial scale of goods infringing trademark rights. The vague language of the article could seem to cover importation and domestic use of products which, although lawfully marketed in the exporting country, have not been authorized in the importing country. Such interpretation would hinder parallel imports in the EU. The EP in art. 1 of its Position suggested that parallel imports should be specifically excluded from the scope of criminal offences. Such exclusion is not reflected in ACTA.
9. Cinematographic works: while according to art. 23.3 ACTA criminal measures for the unauthorized copying of cinematographic works are merely optional, ACTA prompts Contracting Parties to criminalize such an action without the commercial scale assessment and without any assessment of the intention of the defendant. Again, this disregards the exception in relation to fair use and copying for private and not-for-profit purposes repeatedly stressed by the EP.
10. Safeguards: while strengthening criminal enforcement measures, ACTA at the same time does not provide any of the safeguards needed to ensure the balance of interests between parties and guarantee a due process. In comparison, art. 7 of the EP Position of 25 April 2007 required the prohibition of the misuse of criminal procedures and sanctions, especially when they are employed for the enforcement of the requirements of civil law. Such guarantees, for instance, would be of particular importance in *ex officio* proceedings allowed under art. 26 ACTA. Also, art. 8 of the EP Position required that the rights of infringers are duly protected and guaranteed. Meanwhile, art. 25 ACTA authorizes judicial national authorities to issue seizure, forfeiture and destruction orders. However, it does not guarantee the infringer’s right to be heard in these procedures.

⁵ Position of the European Parliament adopted at first reading on 25 April 2007 with a view to the adoption of Directive 2007/.../EC of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights (EP-PE_TC1-COD(2005)0127).

II. INTERNATIONAL LAW

As recognized and welcomed by both the European Commission and the European Parliament, ACTA introduces enforcement standards higher than those existing under current international law. However, certain ACTA provisions do not ensure a balance between the interests of different parties, since they either eliminate safeguards existing under international law or, after strengthening enforcement measures, fail to introduce corresponding safeguarding measures.

Most issues discussed above in relation to EU law are also of concern at the level of international law and go beyond TRIPS. The following points are pertinent only for the international law level. The list contains the most important provisions where the balance of interest is lacking and is meant to be illustrative and non- exhaustive:

Civil enforcement

11. Right of information: art. 11 ACTA strengthens the right of information as already found in art. 47 TRIPS. First, under ACTA it becomes compulsory (voluntary under art. 47 TRIPS). Second, the list of information that might be requested is expanded and the right may be directed both against infringers or alleged infringers (only against infringers under art. 47 TRIPS). Meanwhile, the proportionality requirement, as available under art. 47 TRIPS (and art. 8.1 EU Directive 2004/48), has been eliminated. Also, ACTA contains no effective provision against misuse of acquired information (e.g. comparable to art. 8.3(c) EU Directive 2004/48).

Border Measures

12. Scope: while TRIPS requires border measures only against the importation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods, ACTA parties have to provide border enforcement against imports and exports of goods infringing *any* IP right covered in TRIPS – except patent rights and test data which are excluded by virtue of fn. 6 ACTA. However, these exemptions as such do not offer sufficient safeguards for the international trade in generic drugs. Extending border measures to goods suspected of ‘ordinary’ trademark infringement can create barriers to global trade – in particular if applied to generics in transit. ACTA parties hence must take their general obligation, under Article 6.1, “*to avoid the creation of barriers to legitimate trade*” seriously and establish systems which safeguard international trade and public health.
13. Safeguards: ACTA eliminates the following safeguards available under TRIPS. First, art. 56 TRIPS contains a mandatory requirement that customs must have “*authority to order the applicant to pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods*”. ACTA, however, has no directly equivalent provision for compensation in cases of wrongful detentions. Further, art. 18 ACTA widens the options for right holders to provide securities, while it does not include the (mandatory) option for the goods owner/importer to provide a security under art. 53.2 TRIPS. Instead, it contains a limited allowance for the latter to provide securities to obtain possession of the goods “*in exceptional circumstances*” (art. 18, 4th sentence ACTA). Finally, art. 55 TRIPS contains mandatory limits to the duration of the initial detention of goods suspected of infringement within which proceedings leading to a decision on the merits of the case have to be initiated or the goods released. Again,

ACTA does not contain an equivalent rule – art. 19 ACTA merely demands the initiation of infringement proceedings “*within a reasonable period*”.

Criminal enforcement

14. Definition of “commercial scale”: art. 23 ACTA defines acts carried out on a “commercial scale” as “commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage”. It is doubtful if this is compatible with a more flexible market/product-based interpretation of commercial scale adopted by the WTO Panel, which refers to “counterfeiting or piracy carried on at the magnitude or extent of typical or usual commercial activity with respect to a given product in a given market”⁶.

Digital chapter

15. Technological measures: arts. 27.5-6 ACTA require stronger protection of technological measures than set under art. 11 WIPO Copyright Treaty and art. 18 WIPO Performances and Phonograms Treaty (no similar provisions exist in TRIPS). In particular, ACTA provides a broad definition of technological measures (no definition under WIPO Treaties), it prohibits both acts of circumvention as well as preparatory acts, and covers technological measures having dual (both legal and illegal) functions. Although art. 27.8 ACTA allows preservation of exceptions and limitations, it does not provide any mechanisms to ensure their exercise and enforcement.
16. Disclosure of subscribers’ data: art. 27.4 ACTA regulates disclosure of subscriber’s data and is broader than the (non-mandatory) right of information under art. 47 TRIPS. Most importantly, whereas ACTA poses a duty to disclose subscribers’ data both on infringing and non-infringing intermediaries, art. 47 TRIPS refers only to an infringer. Also, ACTA mentions that fundamental principles “such as freedom of expression, fair process, and privacy” shall be preserved. However, it does not provide more specific provisions on how these rights should be effectively ensured (compare with detail provisions on privacy in EU Directives 95/46/EC, 2002/58/EC, and 2006/24/EC).

Taking above into account,

the Signatories of the Opinion invite the European institutions, in particular the European Parliament, and the national legislators and governments,

to carefully consider the above mentioned points and, as long as significant deviations from the EU *acquis* or serious concerns on fundamental rights, data protection, and a fair balance of interests are not properly addressed, to withhold consent.

⁶ China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (China – IPRs), WT/DS362/R, 09/0240, 26/01/2009.

Drafting committee:

Roberto D'Erme	Research Assistant, Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), University of Strasbourg
Christophe Geiger	Associate Professor, Director General and Director of the Research Department, Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), University of Strasbourg
Henning Große Ruse-Khan	Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich
Christian Heinze	Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg
Thomas Jaeger	Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich
Rita Matulionyte (coord.)	Senior Research Fellow, Institute for Legal Informatics, Leibniz University Hannover
Axel Metzger (coord.)	Professor of Civil Law and Intellectual Property, Institute for Legal Informatics, Leibniz University Hannover

First signatories:

Lionel Bently	Herchel Smith Professor of Intellectual Property Law, Director of the Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge
Michael Blakeney	Professor of Law, University of Western Australia and Visiting Professor, Queen Mary Intellectual Property Research Institute
Thomas Dreier	Professor of Intellectual Property Law, Director of the Institute for Information and Economic Law, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe
Josef Drexler	Director of Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich
Mireille van Eechoud	Associate Professor at Institute for Information Law, Faculty of Law, University of Amsterdam
Nikolaus Forgo	Professor of Information Technology Law, Institute for Legal Informatics, Leibniz University Hannover
Jonathan Griffiths	Senior Lecturer, School of Law, Queen Mary University of London

Reto Hilty	Director of Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich
Thomas Hoeren	Professor and Head of the Institute for Information, Telecommunications and Media Law (ITM), University of Münster
Bernt Hugenholtz	Professor of Intellectual Property Law, Director of the Institute for Information Law, Faculty of Law, University of Amsterdam
Matthias Leistner	Professor of Civil, Intellectual Property and Competition Law, University of Bonn
Ansgar Ohly	Professor of Civil Law and Intellectual Property Law, University of Bayreuth
Miquel Peguera	Associate Professor of Commercial Law, Department of Law and Political Science, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona
Alexander Peukert	Professor of Civil, Commercial and Intellectual Property Law, Goethe University Frankfurt am Main
Nikolaus Peifer	Professor and Director of the Institute for Media and Communications Law, University of Cologne
Haimo Schack	Professor of Civil, International Private and Copyright Law, Christian Albrecht University Kiel
Gerald Spindler	Professor of Civil, Business and Commercial Law, Comparative Law, Multimedia and Telecommunications Law, University of Göttingen
Martin R.F. Senftleben	Professor of Intellectual Property, Faculty of Law, University of Amsterdam
Uma Suthersanen,	Professor in International Intellectual Property Law, Queen Mary University of London
Guido Westkamp	Reader in Intellectual Property Law, Queen Mary University of London
Andreas Wiebe	Professor of Civil, Competition and Intellectual Property Law, Media and Information Law, University of Göttingen
Dan Wielsch	Professor of Civil Law and Legal Theory, University of Cologne

For further information and to sign the Opinion see <http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html>.