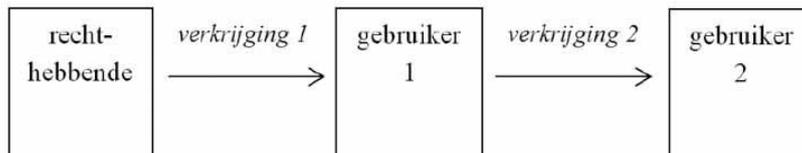


Auteur: Mr. H. Struik¹

1. In deze noot ga ik vooral in op de overwegingen die in het vonnis worden gewijd aan het bekende arrest van het Hof van Justitie van de EU van 3 juli 2012 (*Oracle/UsedSoft*).² Voor het gemak hanteer ik in deze noot de volgende begrippen om over de ‘uitputtingscasus’ te spreken:



- Van een ‘uitgeput exemplaar’ zal ik spreken als ik het heb over een exemplaar.³ van programmatuur ten aanzien waarvan de rechthebbende zich niet met een beroep op zijn distributierecht kan verzetten tegen verdere verspreiding.
2. In de casus van het vonnis was de rechthebbende de eiseres het Canadese softwarebedrijf CWS, leverancier van een webapplicatie. Verkrijging 1 vond plaats doordat gebruiker 1 (gedaagde sub 1, een natuurlijk persoon) in 2008 op de website van CWS de software bestelde, en daarbij tegen betaling van \$ 395 een niet-overdraagbaar gebruiksrecht verwierf voor gebruik van de webapplicatie op één (1) website (r.o. 2.1-2.2 en 4.38). Hij ontving per e-mail een licentiesleutel, waarmee hij vermoedelijk (het vonnis vermeldt dat niet) de software via internet zal hebben gedownload. Verkrijging 2 vond plaats doordat gebruiker 1 in 2009 de software heeft overgedragen aan Vendorlink, gebruiker 2 (r.o. 4.28).⁴
 3. Het beroep van de rechthebbende op de clause in zijn licentieovereenkomst met gebruiker 1 die overdracht van het gebruiksrecht verbodt, verwerpt de rechtbank terecht met een beroep op de uitputting van het auteursrecht t.a.v. het door gebruiker 1 gekochte exemplaar (r.o. 4.37-4.40).
 4. Opmerkelijk, maar mijns inziens volstrekt onjuist, is echter het oordeel van de rechtbank (r.o. 4.48 e.v.) dat de door het HvJ EU in *UsedSoft* benadrukte “onverbrekelijke band” tussen software en licentieovereenkomst zou impliceren dat de verkrijger van een uitgeput exemplaar (gebruiker 2) gebonden raakt aan de licentie-overeenkomst tussen rechthebbende en gebruiker 1. Volgens de rechtbank zijn de *rechten* uit die licentieovereenkomst (van gebruiker 1 dus) zodanig verbonden met het *goed* van de software, dat na overdracht van de software die licentierechten als kwalitatieve rechten vanzelf mee overgaan (art. 6:251 lid 1 BW), en ook de *plichten* mee overspringen omdat zij de ‘tegenprestatie’ voor die rechten zouden zijn (art. 6:251 lid 2 BW). Deze redenering miskent zowel de strekking van het arrest van het HvJ EU als die van art. 6:251 BW.
 5. Het HvJ EU betreft deze toets van ‘ondeelbaar geheel’ eerst op *verkrijging 1*, en wel met het doel om te bepalen wanneer die valt onder het autonome auteursrechtelijke begrip ‘verkoop’ in art. 4.2 Richtlijn 2009/24/EG (Softwarerichtlijn).⁵ Dat geheel bestaat uit: (i) de handeling van het beschikbaar maken (bijv. door download) van de programmatuur; en (ii) *de handeling van het sluiten* van een licentieovereenkomst (arrest, pt. 44-48). Wanneer uit de termen van die licentieovereenkomst volgt dat voor een eenmalige prijs een niet in de tijd beperkt gebruiksrecht wordt verkregen, kwalificeert het hof die feiten

als ‘verkoop’ – met als gevolg: uitputting. Deze kwalificatie geldt overigens ongeacht of gebruiker 1 verkreeg door downloaden of op een drager (zie pt. 47). Ten aanzien van *verkrijging 2* spreekt het HvJ EU niet meer over de *licentieovereenkomst*, maar over het verhandelen (door UsedSoft) van *softwarelicenties*, “meer in het bijzonder gebruikslicenties” (pt. 24) voor de Oracle software. Deze term komt consequent terug in ’s hofs beschouwingen over *verkrijging 2*.⁶ Het gaat dan evident om de *actieve* zijde van het licentierecht, het gebruiksrecht voor de programmatuur. Dit hing samen met de werkwijze van UsedSoft, waarover de prejudiciële vragen gingen: UsedSoft kocht bij klanten van Oracle gebruikslicenties op (pt. 24), die zij vervolgens zelf te koop aanbood. Dat waren steeds licenties waarvoor gebruiker 1 een nog lopende serviceovereenkomst had (pt. 25), die de (technische) mogelijkheid bood om van de Oracle website de actuele versie van de programmatuur te downloaden (pt. 21). De klant van UsedSoft kreeg dus eerst een licentierecht overgedragen, en was daarna in staat de software zelf te gaan halen door download vanaf de website van Oracle. *Die* handeling (een verveelvoudiging): mag gebruiker 2 die doet als ‘rechtmatige verkrijger’ in de zin van art. 5.1 Richtlijn 2009/24/EG? Dat was de tweede vraag van de verwijzende rechter, die het hof bevestigend beantwoordt (pt. 84-85).⁷ Het HvJ EU in *UsedSoft* bekeek het sluiten van de licentieovereenkomst resp. het overgaan van het gebruiksrecht dus alleen in de context van zijn uitleg van auteursrechtelijke begrippen in de Richtlijn 2009/24/EG, en was niet bezig (en overigens ook niet bevoegd) om nieuw verbintenissenrecht te scheppen.

6. Afgezien hiervan sluit art. 6:251 BW ook helemaal niet aan bij de wijze waarop in *UsedSoft* de overgang van het licentierecht aan de orde is. Art. 6:251 BW voorziet in een overgang van rechtswege van een recht als *automatisch* gevolg van de overgang van een goed (namelijk, volgens de rechtbank in r.o. 4.48: de software). Maar in *UsedSoft* is het veeleer andersom: gebruiker 2 wordt aangemerkt als verkrijger van de software omdat hem (door UsedSoft) het licentierecht van gebruiker 1 is overgedragen: “...brengt wederverkoop van de gebruikslicentie de wederverkoop mee van ‘die kopie’...” in de zin van art. 4.2 Richtlijn 2009/24/EG.
7. Tenslotte is het wezensvreemd aan de rechtsfiguur van de uitputting van de auteursrechtelijke zeggenschap over verspreiding – die immers beoogt de vrije handelbaarheid van een eenmaal op de markt gezet exemplaar te waarborgen – om aan te nemen dat de rechthebbende ondanks die uitputting toch een ‘lange arm’ van contractuele voorwaarden en beperkingen zou kunnen uitstrekken tot gebruiker 2 en iedere opvolgende verkrijger.
8. Gevolg van de onjuiste opvatting dat verkrijger 2 na zijn verwerving van een uitgeput exemplaar wel gebonden blijft aan de bepalingen in de licentieovereenkomst tussen rechthebbende en gebruiker 1, is dat de rechtbank nog uitvoerig ingaat op de vraag of gebruiker 2 Vendorlink in strijd met die licentieovereenkomst had gehandeld (r.o. 4.51-4.58), in welk kader zij onder meer oordeelt (r.o. 4.58) dat Vendorlink na de ontbinding door CWS van die licentieovereenkomst geen gebruik van de software meer mocht maken. Daarmee wordt het wezen van de uitputtingsregeling miskend, die immers niet alleen waarborgt (art. 4.2 Richtlijn 2009/24/EG.) dat de rechthebbende de *beschikbaarstelling* van de software aan verkrijger 2 niet kan verbieden, maar ook (art. 5.1 Richtlijn 2009/24/EG.) dat hem het *gebruik* daarvan niet kan worden ontzegd.
10. Die gebruiksbevoegdheid van gebruiker 2 is blijkens art. 45j Aw wel beperkt tot de reproducties van de programmatuur die (hier gebruik ik de iets preciezere bewoordingen van art. 5.1 Richtlijn 2009/24/EG.) “noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel”. Bij de invulling en afbakening van dat ‘beoogde doel’ is, althans in mijn opvatting,⁸ nog wèl een rol weggelegd voor de licentieovereenkomst die de rechthebbende hanteert. Zo zou in dit geval, waar de licentie

was verleend voor het gebruik van de software op één website, een eventueel gebruik op meerdere websites toch – als liggend buiten het beoogde doel – als ongeoorloofde verveelvoudiging hebben te gelden.

11. In het *UsedSoft*-arrest stelt het HvJ EU zoals bekend ook de eis dat gebruiker 1, bij overdracht van de software aan gebruiker 2, zijn eigen exemplaar daarvan onbruikbaar moet maken.⁹ De rechtbank behandelt ook deze voorwaarde (r.o. 4.42-4.43). De wijze waarop zij de bezwaren van CWS in dit verband verwerpt doet wel erg luchthartig aan (al valt te begrijpen dat de rechtbank hier een beperkt proliferatie-risico van de software zag). In elk geval onjuist lijkt mij de suggestie van de rechtbank (r.o. 4.43) dat het HvJ EU in *UsedSoft* “de verantwoordelijkheid om vast te stellen of de verkoper (...) onbruikbaar heeft gemaakt” zou hebben neergelegd bij de rechthebbende – als daar tenminste mee bedoeld is dat de stelplicht en bewijslast hieromtrent niet bij de gedaagde(n) zouden liggen. Het HvJ EU ziet de verplichting tot onbruikbaar maken toch als een onderdeel van de uitputting (al is niet duidelijk hoe precies¹⁰), zodat aannemelijk is dat het primair op de weg ligt van de gedaagde die zich op uitputting beroept om de feiten te stellen die dat beroep kunnen dragen.
12. Interessant is tenslotte dat de rechtbank, in feite ten overvloede, overweegt (r.o. 4.45) dat het “voor de hand ligt” dat het HvJ EU desgevraagd de *UsedSoft*-constructie over de uitputtingsregeling in de Richtlijn 2009/24/EG óók zou toepassen op de uitputtingsregeling in de Auteursrechtlijn.¹¹ Daarmee kan het vonnis worden toegevoegd aan een groeiende serie Nederlandse rechterlijke uitspraken die in vergelijkbare zin op toekomstige EU-jurisprudentie vooruitlopen.¹²

1. Hendrik Struik is advocaat bij CMS te Utrecht.

2. HvJ EU 3 juli 2013, C-128-11, *NJ* 2013/118, m.nt. P.B. Hugenholtz; *IEF* (www.ie-forum.nl) 11521 (*Oracle/UsedSoft*).

3. Ik blijf in verband met de auteursrechtelijke uitputting spreken van ‘exemplaar’ (ondanks het in het *UsedSoft*-arrest geïntroduceerde begrip ‘immateriële kopie’), omdat: (1) hiermee wordt benadrukt dat uitputting telkens alleen maar per *instance* (transactie) van beschikbaarstelling van het werk gebeurt en werkt; en (2) er ook bij verkoop c.q. levering van een ‘immateriële kopie’ van programmatuur wel degelijk een exemplaar is aan te wijzen (veelal de schijf eenheid van een ontvangende computer). Daarbij geloof ik niet in de ‘immateriële kopie’ als fenomeen – ik zeg hier ‘geloof’, want het postuleren van een ‘immaterieel exemplaar’ (dat men per definitie niet kan zien of oppakken) heeft kenmerken van een geloofsdaad.

4. De rechtbank passeerde eerst het primaire verweer van Vendorlink, dat gedaagde sub 1 (één van haar latere oprichters en directeuren) bij de aanschaf van de software was opgetreden als vertegenwoordiger van Vendorlink (r.o. 4.22-4.27).

5. Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, *PbEU* 2009, L 111, p. 16-22 (Software Richtlijn, hierna: Richtlijn 2009/24/EG).

6. Zie punt 25, 26, 65, 73 en 85-88.

7. Bedacht moet worden dat dit recht van gebruiker 2 *niet voortvloeit* uit het aan hem verkochte licentierecht, maar rechtstreeks uit de wet; in Nederland is dat art. 45j Aw, implementerend art. 5.1 Richtlijn 2009/24/EG. Vgl. Struik/Van Schelven/Hoorneman, *Software recht*, Deventer (Kluwer) 2010, hfst. 7.9 (p. 166).

8. Zie hierover uitvoerig Struik/Van Schelven/Hoorneman, *Software recht*, Deventer (Kluwer) 2010, hfst. 7.10 en 7.11.

9. Punten 70, 78 en 87 van het arrest.

10. Zie daarover nader H. Struik, ‘Past de *UsedSoft*-constructie ook in de Auteursrechtlijn?’, in: *AMI* 2014/2, p. 49 (l.k.).

11. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PbEG* 2001, L 167, p. 10.

12. Eerder Rb. Amsterdam (vzr.) 21 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 (*NUV c.s./Tom Kabinet*) en Hof Amsterdam 20 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:66; *Computerrecht* 2015/45, m.nt. J.G. van Olst; *IER* 2015/13 (*NUV c.s./Tom Kabinet*), ook in lijn met de argumenten in mijn ‘Past de *UsedSoft*-constructie ook in de Auteursrechtlijn?’, in: *AMI* 2014/2, p. 47 e.v. Recent over deze vraag M.G. Schrijvers, ‘De online doorverkoop van e-books: een uitputtingsslag’, in: *IER* 2015/11. In Rb. Den Haag 3 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10962 (*VOB/Stichting Leenrecht*) toont deze rechtbank zich voornemens prejudiciële vragen aan het HvJ EU te stellen die mogelijk tot beantwoording van deze vraag kunnen leiden.