

File ID uvapub:137318
Filename 407990.pdf
Version final

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Type annotation
Title 2013, , (zaaknr. C-128/11: zaaknr. C-128/11: 'Verkauft ist verkauft;
 wiederholen ist gestohlen': reflecties op de UsedSoft-uitspraak van het
 Europese Hof)
Author(s) N. Helberger
Faculty FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR), FdR
Year 2013

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:

<http://hdl.handle.net/11245/1.407990>

Copyright

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content licence (like Creative Commons).

Koop roerende zaken

Hof van Justitie 3 juli 2012

(V. Skouris, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot en A. Prechal, K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby en M. Berger, A-G: Y. Bot)

Zaaknr. C-128/11

(UsedSoft/Oracle)

(Zie de noot onder deze uitspraak.)

- *rechtsbescherming van computerprogramma's*
- *verhandeling van gebruikte licenties voor computerprogramma's*
- *Richtlijn 2009/24/EG*
- *relatie auteursrecht-kooprecht*

Feiten en prejudiciële vragen

20. Oracle ontwikkelt en distribueert computerprogramma's. Zij is houdster van de auteursrechtelijk beschermde exclusieve gebruiksrechten op deze programma's. Zij is ook houdster van de Duitse woordmerken en gemeenschapswoordmerken Oracle, die onder meer voor computersoftware zijn ingeschreven.

21. Oracle distribueert de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma's, te weten databanksoftware, in 85% van de gevallen via downloaden van internet. De klant downloadt een programmakopie van de website van Oracle rechtstreeks op zijn computer. Deze programma's vormen zogenoemde 'client server software'. Het door een licentieovereenkomst verleende gebruiksrecht op een programma omvat mede het recht, de software duurzaam op een server op te slaan en een bepaald aantal gebruikers toegang te verlenen door een download op de harde schijf van hun computer. In het kader van een overeenkomst inzake software updates kunnen bijgewerk-

te versies van de computerprogramma's (updates) en programma's waarmee problemen kunnen worden verholpen (patches) van de website van Oracle worden gedownload. Op verzoek van de klant kan de betrokken software ook op cd-rom of dvd worden geleverd.

22. Oracle biedt voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma's groepslicenties voor telkens ten minste 25 gebruikers aan. Een onderneming die een licentie nodig heeft voor 27 gebruikers dient dus twee licenties aan te schaffen.

23. De licentieovereenkomsten van Oracle voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma's bevatten onder het opschrift 'Toegekende rechten' het volgende beding:

'Door betaling van de betrokken diensten verkrijgt u – uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden – een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur op alle door Oracle ontwikkelde software die u krachtens deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.'

24. UsedSoft verhandelt gebruikte softwarelicenties, meer in het bijzonder gebruikslicenties voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma's van Oracle. Daartoe koopt UsedSoft bij klanten van Oracle dergelijke gebruikslicenties of een deel daarvan wanneer de oorspronkelijk verkregen licenties waren verleend voor een groter aantal gebruikers dan de behoeften van de eerste verkrijger.

25. In oktober 2005 heeft UsedSoft in het kader van een 'Oracle Sonderaktion' 'reeds gebruikte' licenties voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogram-

ma's van Oracle te koop aangeboden. Daarbij gaf zij aan dat alle licenties betrekking hadden op bijgewerkte software, aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle gesloten overeenkomst inzake software updates nog steeds geldig was en de rechtmatigheid van de verkoop bij notariële akte was bevestigd.

26. De klanten van UsedSoft die nog niet over het betrokken computerprogramma van Oracle beschikken, downloaden – na aankoop van een dergelijke gebruikte licentie – een programmakopie rechtstreeks van de website van Oracle. Klanten die het computerprogramma reeds in hun bezit hebben en licenties voor bijkomende gebruikers wensen te kopen, zet Oracle ertoe aan de software op de harde schijf van de pc's van die gebruikers te downloaden.

27. Oracle heeft het Landgericht München I verzocht, UsedSoft te galasten de in de punten 24 tot en met 26 van het onderhavige arrest bedoelde praktijken te staken. Deze rechterlijke instantie heeft de vordering toegewezen. Het hoger beroep van UsedSoft tegen die uitspraak is afgewezen. Daarop heeft UsedSoft beroep tot 'Revision' ingesteld bij het Bundesgerichtshof.

[...]

34. In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

'1) Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als 'rechtmatige verkrijger' in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 [...] te worden aangemerkt?

2) Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24 [...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager?

3) Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een 'tweedehands' softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als 'rechtmatige verkrijger' volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24 [...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming van de rechthebbende is gemaakt door deze kopie van internet op een gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt?

Beantwoording van de prejudiciële vragen

[...]

Om te bepalen of in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding het distributierecht van de houder van het auteursrecht is uitgeput, moet in de eerste plaats worden nagegaan of de contractuele relatie tussen die houder en zijn klant in het kader waarvan een kopie van

het betrokken computerprogramma wordt gedownload kan worden aangemerkt als 'eerste verkoop van een kopie van een programma' in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

39. Volgens vaste rechtspraak vereisen de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 27; 18 oktober 2011, Brüstle, C-34/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25, en 26 april 2012, DR en TV2 Danmark, C-510/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).

40. De tekst van richtlijn 2009/24 verwijst voor de betekenis van het begrip 'verkoop' in artikel 4, lid 2, van deze richtlijn niet naar het nationale recht. Daaruit volgt dus dat dit begrip voor de toepassing van die richtlijn moet worden geacht een autonoom begrip van het recht van de Unie aan te duiden, dat op het grondgebied van deze laatste uniform moet worden uitgelegd (zie in die zin arrest DR en TV2 Danmark, reeds aangehaald, punt 34).

41. Deze conclusie vindt steun in het voorwerp en het doel van richtlijn 2009/24. Blijkens de punten 4 en 5 van de considerans van deze richtlijn, die is gebaseerd op artikel 95 EG – dat overeenstemt met artikel 114 VWEU – heeft deze tot doel, verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten die nadelig zijn voor de werking van de interne markt wat computerprogramma's betreft weg te nemen. Genoemd begrip 'verkoop' moet uniform worden uitgelegd om te vermijden dat de bescherming die genoemde richtlijn aan de houders van het auteursrecht verleent kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke nationale wet.

42. Volgens een algemeen aanvaarde definitie is 'verkoop' een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een hem toebehorende lichamelijke of onlichamelijke zaak aan een ander overdraagt. Hieruit volgt dat de handelstransactie die overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 leidt tot uitputting van het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma impliceert dat het eigendomsrecht op die kopie is overgedragen.

43. Oracle geeft te kennen dat zij geen kopieën van haar in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma's verkoopt. Daartoe zet zij uiteen dat zij haar klanten op internet gratis een kopie van het betrokken programma ter beschikking stelt die haar klanten kunnen downloaden. De aldus gedownloade kopie mogen de klanten echter alleen gebruiken wanneer zij met Oracle een licentieovereenkomst hebben gesloten. Een dergelijke licentie verschaft de klanten van Oracle een in de tijd onbeperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op het betrokken computerprogramma. Volgens Oracle wordt noch door de gratis beschikbaarstelling van de kopie noch

door de sluiting van de licentieovereenkomst de eigendom van deze kopie overgedragen.

44. Dienaangaande zij opgemerkt dat het downloaden van een kopie van een computerprogramma en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie een ondeelbaar geheel vormen. Het downloaden van een kopie van een computerprogramma is zinloos indien die kopie door de bezitter ervan niet kan worden gebruikt. Voor de kwalificatie rechtens moeten de twee handelingen dus samen worden onderzocht (zie naar analogie arrest van 6 mei 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 en C-149/08, Jurispr. blz. I-4165, punten 48 en 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45. Aangaande de vraag of in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding door de betrokken transacties de eigendom van de kopie van het computerprogramma wordt overgedragen, moet worden vastgesteld dat blijkens de verwijzingsbeslissing de klant van Oracle, die de kopie van het betrokken computerprogramma downloadt en met dat bedrijf een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie sluit, tegen betaling van een prijs een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht voor die kopie verkrijgt. Door de beschikbaarstelling door Oracle van een kopie van haar computerprogramma en de sluiting van een licentieovereenkomst voor het gebruik ervan moet die kopie voor de klanten van Oracle dus duurzaam bruikbaar worden tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk.

46. In die omstandigheden impliceren de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde transacties, onderzocht in hun geheel, dat de eigendom van de kopie van het betrokken computerprogramma wordt overgedragen.

47. In dit verband is in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding irrelevant dat de kopie van het computerprogramma de klant door de houder van het betrokken recht beschikbaar wordt gesteld door een download vanaf de website van die houder of door middel van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Ook al scheidt ook in dit laatste geval de houder van het betrokken recht het recht van de klant om de geleverde kopie van het computerprogramma te gebruiken formeel van de handeling waarbij de kopie van het programma op een fysieke drager aan de klant wordt overgedragen, blijven voor de verkrijger om de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde redenen de handeling waarbij vanaf die drager een kopie van het computerprogramma wordt gedownload en de handeling bestaande in het sluiten van een licentieovereenkomst onverbrekkelijk met elkaar verbonden. Daar de verwerver, die een kopie van het betrokken computerprogramma downloadt met behulp van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd en voor het gebruik daarvan een licentieovereenkomst sluit, tegen betaling van een prijs voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht voor die kopie krijgt, moet worden geconstateerd dat met die twee handelingen, wanneer een kopie van het betrokken computerprogramma door middel van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd beschikbaar

wordt gesteld, mede de eigendom van die kopie wordt overgedragen.

48. In een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding vormt derhalve de overdracht door de houder van het auteursrecht van een kopie van een computerprogramma aan een klant, waarbij tussen dezelfde partijen een licentieovereenkomst voor het gebruik wordt gesloten, een 'eerste verkoop van een kopie van een programma' in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

49. Zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie opmerkt zou, indien de term 'verkoop' in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet ruim werd uitgelegd in die zin dat daaronder vallen alle vormen van verhandeling van een product waarbij tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen krijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht voor een kopie van een computerprogramma wordt toegekend, afbreuk worden gedaan aan het nuttig effect van die bepaling, daar de leveranciers de overeenkomst slechts zouden hoeven aan te duiden als 'licentie' overeenkomst en niet als 'verkoop' om de uitputtingsregel te omzeilen en hieraan iedere betekenis te ontnemen.

[...]

Dienaangaande moet allereerst worden vastgesteld dat uit artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet volgt dat de in deze bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht voor kopieën van computerprogramma's zich enkel uitstrekt tot kopieën van computerprogramma's op een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Veeleer moet ervan worden uitgegaan dat die bepaling, die zonder nadere precisering verwijst naar de 'verkoop van een computerprogramma', geen onderscheid maakt op basis van de materiële of immateriële vorm van de betrokken kopie.

56. Vervolgens moet eraan worden herinnerd dat richtlijn 2009/24, die specifiek de rechtsbescherming van computerprogramma's betreft, een *lex specialis* vormt ten opzichte van richtlijn 2001/29.

57. Uit artikel 1, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgt dat '[d]e bescherming overeenkomstig deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingwijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma'. Punt 7 van de considerans van die richtlijn preciseert dienaangaande dat de 'computerprogramma's' waarvan zij de bescherming dient te verzekeren 'alle programma's in gelijk welke vorm omvatten, met inbegrip van programma's die in de apparatuur zijn ingebouwd'.

58. Bovenstaande bepalingen tonen duidelijk aan dat de wetgever van de Unie voor de door richtlijn 2009/24 geboden bescherming materiële en immateriële kopieën van een computerprogramma heeft willen gelijkstellen.

59. In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 bedoelde uitputting van het distributierecht zowel geldt voor ma-

teriële als immateriële kopieën van een computerprogramma, en dus mede voor kopieën van een computerprogramma die bij de eerste verkoop ervan van internet op de computer van de eerste verkrijger zijn gedownload.

60. Uiteraard moeten de in de richtlijnen 2001/29 en 2009/24 gebruikte begrippen in beginsel dezelfde betekenis hebben (zie arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 187 en 188). Zo uit artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29, uitgelegd in het licht van de punten 28 en 29 van de considerans van deze richtlijn en het Auteursrechtverdrag, waaraan richtlijn 2001/29 uitvoering moet geven (arrest van 9 februari 2012, Luksan, C-277/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59), echter al mocht volgen dat voor de onder die richtlijn vallende werken de uitputting van het distributierecht enkel geldt voor tastbare zaken, zou die omstandigheid, nu de wetgever van de Unie in de concrete context van richtlijn 2009/24 een andere wil tot uitdrukking heeft gebracht, de uitlegging van artikel 4, lid 2, van deze laatste richtlijn niet beïnvloeden.

61. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat economisch gezien de verkoop van een computerprogramma op cd-rom of dvd en de verkoop van een computerprogramma door download van internet vergelijkbaar zijn. De overdracht online is immers functioneel gelijkwaardig aan de overhandiging van een materiële drager. Uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 aan de hand van het beginsel van gelijke behandeling bevestigt dat de in genoemde bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht intreedt na de eerste verkoop van een kopie van een computerprogramma in de Unie door de houder van het auteursrecht of met diens toestemming, ongeacht of de verkoop betrekking heeft op een materiële of immateriële kopie van dat programma.

62. Aangaande het argument van de Commissie dat het recht van de Unie voor diensten niet in uitputting van het distributierecht voorziet, moet in herinnering worden gebracht dat het beginsel van uitputting van het distributierecht voor door het auteursrecht beschermde werken ertoe strekt, de beperkingen van de distributie van die werken te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom, ter vermindering van afscherming van de markten (zie in die zin arresten van 28 april 1998, Metronome Musik, C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 14, en 22 september 1998, FDV, C-61/97, Jurispr. blz. I-5171, punt 13; arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punt 106).

63. Indien in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding het beginsel van uitputting van het distributierecht als bedoeld in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 enkel werd toegepast op kopieën van computerprogramma's die op een fysieke drager worden verkocht, zou de houder van het auteursrecht de wederverkoop van kopieën die van internet zijn gedownload kunnen controleren en bij iedere wederverkoop opnieuw een vergoeding kunnen vragen, ofschoon die houder reeds bij de eerste verkoop van de betrokken kopie een passende vergoeding

heeft kunnen ontvangen. Een dergelijke beperking van de wederverkoop van kopieën van computerprogramma's die van internet worden gedownload zou verder gaan dan noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom (zie in die zin arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punten 105 en 106).

64. In de vierde plaats moet worden onderzocht of, zoals Oracle betoogt, de door de eerste verkrijger gesloten overeenkomst voor software updates hoe dan ook in de weg staat aan uitputting van het recht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, daar de kopie van het computerprogramma die de eerste verkrijger aan de tweede verkrijger kan overdragen niet meer de gedownloade kopie is, maar een nieuwe kopie van het programma.

65. Dienaangaande blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de door UsedSoft aangeboden gebruikte licenties 'bijgewerkt' zijn, aangezien bij de verkoop van de kopie van het computerprogramma door Oracle aan haar klant een overeenkomst voor de software updates voor die kopie werd afgesloten.

66. De uitputting van het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 strekt zich alleen uit tot kopieën die het voorwerp zijn geweest van een eerste verkoop in de Unie door de houder van het auteursrecht of met diens toestemming. Zij geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die – in voorkomend geval voor bepaalde tijd – bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten.

67. Niettemin heeft de sluiting van een overeenkomst voor software updates zoals die aan de orde in het hoofdgeding bij gelegenheid van de verkoop van een immateriële kopie van een computerprogramma tot gevolg dat de aanvankelijk gekochte kopie wordt gerepareerd en bijgewerkt. Ook in geval van een overeenkomst voor software updates voor bepaalde tijd zijn de op basis van een dergelijke overeenkomst verbeterde, gewijzigde of aangevulde functies een onderdeel van de aanvankelijk gedownloade kopie en kunnen zij door de verkrijger zonder beperking in de tijd worden gebruikt, ook ingeval die verkrijger naderhand besluit zijn overeenkomst voor software updates niet te verlengen.

68. In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich uitstrekt tot de verkochte kopie van het computerprogramma zoals die door de houder van het auteursrecht wordt verbeterd en bijgewerkt.

69. Hierbij moet echter worden beklemtoond dat wanneer de door de eerste verkrijger verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan zijn behoeften – zoals uiteengezet in de punten 22 en 24 van het onderhavige arrest – uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 die verkrijg-

ger niet het recht verleent die licentie te splitsen en het gebruiksrecht voor het betrokken computerprogramma uitsluitend voor een door hem bepaald aantal gebruikers weder te verkopen.

70. De eerste verkrijger die een materiële of immateriële kopie van een computerprogramma wederverkoopt waarvoor het distributierecht van de houder van het auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is uitgeput, moet namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken om geen inbreuk te maken op het exclusieve recht van de auteur van het computerprogramma om dit te reproduceren als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24. In een situatie zoals die geschetst in het voorgaande punt zal de klant van de houder van het auteursrecht de op zijn server geïnstalleerde kopie van het computerprogramma echter blijven gebruiken en deze dus niet onbruikbaar maken.

71. Bovendien moet worden vastgesteld dat ook al mocht de verkrijger van aanvullende gebruiksrechten voor het betrokken computerprogramma niet overgaan tot een nieuwe installatie – en dus evenmin tot een nieuwe reproductie – van genoemd programma op een hem toebehorende server, de werking van de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich hoe dan ook niet zou uitstrekken tot dergelijke gebruiksrechten. In een dergelijk geval heeft de verwerving van aanvullende gebruiksrechten immers geen betrekking op de kopie waarvoor het distributierecht krachtens genoemde bepaling is uitgeput, maar dient zij er enkel toe, een uitbreiding van het aantal gebruikers van de kopie die de verkrijger van aanvullende rechten zelf reeds op zijn server had geïnstalleerd mogelijk te maken.

72. Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 aldus moet worden uitgelegd dat het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijk anderszins kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

[...]

Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's,

moet aldus worden uitgelegd dat het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijk anderszins kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

2) De artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste bepaling bedoelde reproductierecht hebben.

NOOT

‘Verkauft ist verkauft; wiederholen ist gestohlen’. Reflecties op de UsedSoft-uitspraak van het Europese Hof

‘Dogmatische sensatie’,¹ ‘Paukenschlag’,² ‘disastrous’,³ – het is niet vaak dat een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg met zoveel spektakel wordt ontvangen als in de *UsedSoft*-zaak.⁴ En inderdaad: de uitspraak raakt aan de fundamenteën van de juridische bescherming van computerprogramma's in het auteursrecht. Tegelijkertijd gaat het in de zaak om de ingewikkelde relatie van auteursrecht en kooprecht, en ook hier zal de uitspraak de positie van consumentenkopers van computerprogramma's grondig kunnen revolutioneren.

Waar gaat het over?

UsedSoft is een Duits bedrijf dat gebruikte softwarelicenties verhandelt, zoals gebruikslicenties voor computerprogramma's van Oracle. Oracle biedt onder meer groepslicenties voor ten minste 25 gebruikers aan. Als een onderneming licenties voor minder dan 25 gebruikers nodig heeft koopt UsedSoft de overtollige licenties op. Oracle biedt zijn computerprogramma's voor een overwegend deel (85%) via internet download aan. Gebruikers verga- ren via een licentieovereenkomst het recht de software

1. H. Haberstumpf, ‘Der Handel mit gebrauchter Software im harmonisierten Urheberrecht’. Warum der Ansatz des EuGH einen falschen Weg zeigt’, *Computer und Recht* 2012, p. 561-571.

2. J. Schneider & G. Spindler, ‘Der Kampf um die gebrauchte Software – Revolution im Urheberrecht? Das Urteil des EuGH vom 3.7.2012 – Rs. C-128/11 – ‘UsedSoft’ Gebrauchtsoftware’, *Computer und Recht* 2012, p. 489-498, 493.

3. C. Stothers, ‘When is Copyright Exhausted by a Software Licence? *UsedSoft v Oracle*’, *E.I.P.R.* 2012, p. 787-791, 790.

4. Arrest van het Hof van 3 juli 2012, nr. C-128/11 (*UsedSoft*).

duurzaam op een server op te slaan, een bepaald aantal gebruikers toegang te verlenen door een download op hun harde schijf, en een 'niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur', dat uitsluitend voor interne bedrijfsdoelen van de klant wordt verleend. Ook sluit Oracle overeenkomsten af betreffende software updates, wat inhoudt dat klanten bijgewerkte versies van een programma en 'reparatieprogramma's' (patches) van Oracle's website kunnen downloaden.

UsedSoft heeft in oktober 2005 'reeds gebruikte' Oracle-licenties (in geüpdate vorm) te koop aangeboden. De klanten van UsedSoft kunnen na aankoop een programmakopie rechtstreeks van Oracle downloaden. Oracle heeft hiervoor geen toestemming verleend. Volgens Oracle hebben de klanten van UsedSoft dus ook geen geldig overgedragen gebruiksrecht verkregen. Nadat het Landgericht München I Oracle in het gelijk heeft gesteld en het hoger beroep van UsedSoft is afgewezen is de zaak naar het Bundesgerichtshof (BGH) gegaan.

Een centrale overweging van het BGH is of de klanten van UsedSoft zich kunnen beroepen op de uitputting van de distributierechten van Oracle, volgens art. 4 lid 2 Richtlijn 2009/24/EG (de Software Richtlijn).⁵ In dit geval zullen UsedSoft's klanten als 'rechtmatige verkrijger' van de kopieën van Oracle's computerprogramma's in aanmerking komen en beroep kunnen doen op de uitzondering in art. 5 lid 1 Richtlijn 2009/24/EG.⁶ Dit is ook de strekking van de prejudiciële vragen van het BGH aan het Europese Hof:

'Dient een persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als "rechtmatige verkrijger" in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 [...] te worden aangemerkt?

Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24 [...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager?

Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een "tweedehands" softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als "rechtmatige verkrijger" volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2 [...] van richtlijn 2009/24 [...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming van de rechthebbende

is gemaakt door deze kopie van internet op een gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.'

Achtergrond

Computerprogramma's zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat houdt onder meer in dat de makers van computerprogramma's (of diegenen die de auteursrechten op deze programma's hebben) het uitsluitende recht hebben te bepalen of en wie een computerprogramma mag verkopen of op een andere manier beschikbaar stellen (bijvoorbeeld bij wijze van download). Dit houdt ook in dat de auteursrechthebbenden over de wederkoop van computerprogramma's kunnen beslissen, of deze kunnen verbieden. Met andere woorden, als een consument een computerprogramma 'koopt' kan de softwaremaker (en dat doet hij ook vaak) bepalen dat het programma uitsluitend voor gebruik van de 'koper' bestemd is en niet doorverkocht mag worden. In feite is (of was) zelfs het woord 'koop' niet accuraat. Tot nu toe ging de heersende mening ervan uit dat de gebruiker niet de eigendom maar alleen een licentie tot het gebruik van het programma verkrijgt. Het verschil is evident: in het geval van koop gaat de eigendom van het computerprogramma over op de koper, in het geval van een licentie gaat het om het recht het programma te gebruiken. Vaak is dit gebruiksrecht tijdelijk van aard en is het aan een aantal voorwaarden gebonden (bijvoorbeeld dat 'doorverkopen' niet mag).

Voor het geval een computerprogramma (het origineel of een kopie ervan) op een tastbare drager wordt verkocht, zoals een CD, blue-ray of USB-stick, verbetert het auteursrecht de positie van de koper. In dit soort situaties geldt het principe van uitputting: wordt het originele programma op een CD of andere tastbare drager binnen de Europese Gemeenschap voor het eerst verkocht met toestemming van de rechthebbende, leidt dit tot uitputting van het recht om zeggenschap over de wederverkoop van de software (op de drager) binnen de Gemeenschap uit te oefenen.⁷ Een belangrijke reden voor deze uitzondering is de handel met computerprogramma's binnen de Europese interne markt niet te belemmeren door voor elk geval van wederverkoop opnieuw de toestemming van de maker van de software te moeten vragen.⁸

Tot nu toe is ervan uitgegaan dat uitputting alleen optreedt als de intellectuele eigendom op een computerprogramma in een materiële drager 'belichaamd' is en 'gedistribueerd' wordt. Bij het onlineverkoop van software, bijvoorbeeld door middel van download, behoudt de auteursrechthebbende zeggenschap en blijft dus iedere

5. Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's ('Software Richtlijn'), *PbEG* 2009, L 111/16.

6. Art. 5 lid 1 van de richtlijn bepaalt: 'Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, lid 1, onder a) en b), genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren' (cursivering door de auteur).

7. Art. 4 lid 2 Richtlijn 2009/24/EG.

8. Uitputting vindt bijvoorbeeld niet plaats als het origineel of kopieën ervan met toestemming bijvoorbeeld naar de VS of China worden verkocht, i.e. buiten het gebied van de Europese Unie. In zo'n geval houdt de auteursrechthebbende zeggenschap over verkoop en wederverkoop van de software.

vorm van kopiëren of het beschikbaar stellen aan derden aan diens toestemming onderworpen.⁹ Zonder uitputting blijft het erbij dat de maker van het computerprogramma zeggenschap over de distributie houdt met als gevolg dat gebruikers zoals de klanten van UsedSoft zonder toestemming van de auteursrechthebbende geen gebruikte software kunnen kopen. Dat heeft als gevolg dat UsedSoft's klanten niet als 'rechtmatige verkrijger' in de zin van art. 5 lid 2 Software Richtlijn gelden en daarom voor het downloaden en het installeren van de software op hun computer Oracle's toestemming nodig hebben¹⁰ – die Oracle niet wil geven. Alleen de rechtmatige verkrijger heeft volgens art. 5 lid 1 Software Richtlijn geen toestemming nodig voor handelingen die nodig zijn om de software te kunnen gebruiken. Ingewikkeld? Zeker. Maar het samenspel van art. 4 lid 2 en art. 5 lid 1 Software Richtlijn is ook een goed voorbeeld van de interactie van het auteursrecht met begrippen uit het consumentenrecht, zoals 'koop', en dus de moeite waard om nader bekeken te worden. Dit heeft het Hof in de *UsedSoft*-zaak dan ook gedaan.

De overwegingen van het Europese Hof

Het Hof begint met de vraag of uitputting ingetreden is door 'verkoop' van de kopie van de software binnen de Europese Unie. Vergelijkbaar met de discussie in het consumentenrecht is het voor de toepassing van de uitputtingsregel beslissend of 'verkocht' in de zin van art. 4 lid 2 Software Richtlijn ook het 'verkopen' in immateriële vorm (via download) omvat. Tot nu toe is ervan uitgegaan dat dit niet het geval is. Het Europese Hof denkt er anders over. Volgens het Europese Hof betekent 'verkoop' in de zin van art. 4 lid 2 Richtlijn 2009/24/EG: 'een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een hem toebehorende *lichamelijke of onlichamelijke zaak* aan een ander overdraagt' (cursivering auteur).

Het Hof volgt daarmee niet de argumentatie van Oracle dat Oracle kopieën van zijn computerprogramma's niet te koop aanbiedt en eigendom overdraagt maar alleen een in de tijd onbeperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleent. Volgens het Hof draagt Oracle wel de eigendom van de kopieën van de betrokken computerprogramma's over aan Oracle's klanten, die deze programma's van Oracle's website downloaden. Opmerkelijk is de constatering van het Hof dat:

'in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding [is het] *irrelevant dat de kopie van het computerprogramma de klant door de houder van het betrokken recht beschikbaar wordt gesteld door een download* vanaf de website van die houder of door middel van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd' (cursivering auteur).

Het begrip 'verkoop' in de zin van art. 4 lid 2 Richtlijn 2009/24/EG dient ruim te worden uitgelegd in de zin dat

daaronder 'alle vormen van verhandeling van een product' vallen 'waarbij tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen krijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, voor *onbeperkte tijd een gebruiksrecht* voor een kopie van een computerprogramma wordt toegekend' (cursivering auteur). Voorwaarde is dus wel dat het gebruiksrecht voor onbeperkte tijd wordt toegekend. Daaruit volgt ook, aldus het Hof, dat de uitputtingsregel zelf geen onderscheid maakt tussen kopieën in materiële of immateriële vorm. Ook dit is opmerkelijk omdat er voor de parallelle bepalingen over uitputting in de Auteursrechtsrichtlijn 2001/29/EG steeds nog van uitgegaan wordt dat deze zich wel alleen op het in het verkeer brengen van auteursrechtelijk beschermde werken op materiële dragers beperkt.¹¹ Het Hof wuift deze overweging weg met de laconieke opmerking dat de Software Richtlijn een 'lex specialis' is. Economisch gezien, aldus het Hof, is de verkoop van computerprogramma's op een cd-rom of DVD vergelijkbaar met de verkoop van een computerprogramma door download van internet. Men zou daaraan willen toevoegen dat het ook vanuit het perspectief van de consument economisch geen verschil maakt of software via download of per cd-rom gekocht wordt.

Een belangrijke overweging van het Hof is het doel van de uitputtingsregel, namelijk ervoor te zorgen dat auteursrechten de handel op beschermd materiaal binnen de Europese Unie niet belemmeren. Het Hof wil voorkomen dat er afbreuk wordt gedaan:

'aan het nuttig effect van die bepaling, daar de leveranciers de overeenkomst slechts zouden hoeven aan te duiden als "licentie" overeenkomst en niet als "verkoop" om de uitputtingsregel te omzeilen en hieraan iedere betekenis te ontnemen'.

Het is dus niet relevant of de overeenkomst als 'licentie' benoemd wordt of niet, als er tegen betaling een tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht toegekend wordt is er van 'koop' spraak. En verder:

'Indien (...) het beginsel van uitputting van het distributierecht (...) enkel werd toegepast op kopieën van computerprogramma's die op een fysieke drager worden verkocht, zou de houder van het auteursrecht de wederverkoop van kopieën die van internet zijn gedownload kunnen controleren en bij iedere wederverkoop opnieuw een vergoeding kunnen vragen'.

9. De Software Richtlijn zegt niet expliciet iets over het materialiteitsvereiste, wel de Auteursrecht Richtlijn: Punten 28 en 29 van de considerans van Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij ('Auteursrecht Richtlijn'), *PbEG* 2001, L 167/10: 'Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten.'

10. In auteursrechtstermen zijn dit namelijk vervelvoudingen waarvoor in principe toestemming van de rechthebbende is vereist.

11. Punten 28 en 29 van de considerans van Richtlijn 2001/29/EG.

Het Hof zet hiermee zijn lijn uit het arrest *Football Association Premier League*¹² voort, volgens hetwelk beperkingen van de distributie van werken te beperken is tot hetgeen noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom (punt 106), en waarbij het auteursrecht zo min mogelijk belemmeringen voor de interne markt mag vormen.¹³

Nadat het Hof heeft bepaald dat uitputting wel is ingetreden door het ‘verkopen’ van software aan klanten van Oracle via download, maakt het ook duidelijk dat dit niet betekent dat dit de verkrijger ‘het recht verleent die licentie te splitsen’. M.a.w. wat niet kan is het doorverkopen van overtollige gebruiksrechten. Als de klant van Oracle de software wil doorverkopen moet hij ervoor zorgen zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar te maken. Desnoods verwijst het Hof naar het gebruik van technische beschermmaatregelen, zoals productsleutels, om veilig te stellen dat die kopie die de koper nog in zijn bezit heeft inderdaad onbruikbaar is. Het is dus alles of niets. Slecht nieuws voor UsedSoft.

Implicaties hiervan voor de kopers van software

Is het oordeel van het Hof dan goed nieuws voor de kopers van gebruikte software?

Een belangrijk gevolg van de uitspraak voor consumenten raakt aan de rechtspositie van de verkrijger van software, ook als die wordt gedownload via internet: de koper verwerft niet alleen een beperkt gebruiksrecht maar ‘eigendom’ van een computerprogramma. Dit houdt ook in dat hij vervolgens zijn kopie van een computerprogramma weer kan verkopen, bijvoorbeeld aan UsedSoft of diens klanten, zelfs als een wederverkoop in het contract tussen de auteursrechthebbende en de eerste koper is uitgesloten. De uitspraak, en hier vooral de functionele benadering van het Hof, spreekt zich uit voor een meer ‘realistische’ benadering van het auteursrecht, en de interpretatie ervan met een duidelijke focus op eindgebruikersbelangen. Dit is een demper op de praktijk van de software-industrie door met restrictieve licenties zo veel mogelijk controle over de distributie en herdistributie van software te houden.

Ook in relatie tot het consumentenrecht lijkt de uitspraak, ten minste op het eerste gezicht, spectaculair.¹⁴ De classificatie van online downloads van bijvoorbeeld software was lang omstreken en een bron van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, met name voor de digitale consument. De duidelijke classificatie als ‘software koop’ lijkt een einde te maken aan de rechtsonzekerheid, en het begin

te zijn van een gelijkwaardige positie van de digitale consument. Kooprecht is dus ook op gedownloade softwareproducten van toepassing. De uitspraak bevestigt daarmee wat in een aantal lidstaten al praktijk is: de analoge of directe toepassing van het kooprecht op gedownloade softwareproducten.¹⁵ Dit houdt dus ook in dat softwarekopers gebruik kunnen maken van de remedies uit het kooprecht als de software fouten bevat en niet voldoet aan hun gerechtvaardigde verwachtingen. Ook aan deze verwachtingen voegt de uitspraak een nieuwe dimensie toe:

Omvat de overeenkomst tussen de klant en Oracle ook een overeenkomst voor software updates dan wordt, aldus het Hof, de verbeterde versie van de software verkocht:

‘Ook in geval van een overeenkomst voor software updates voor bepaalde tijd zijn op de basis van een dergelijke overeenkomst verbeterde, gewijzigde of aanvullende functies een onderdeel van de aanvankelijk gedownloade kopie en kunnen zij door de verkrijger zonder beperking in tijd worden gebruikt, ook ingeval die verkrijger naderhand besluit zijn overeenkomst voor software updates niet te verlengen’.

Deze dynamische interpretatie van de softwarekoop reflecteert het feit dat de ‘life-cyclus’ van software van korte duur is, en dat software continue bijgewerkt moet worden om te kunnen blijven functioneren. Natuurlijk kan dit niet oneindig gelden, en het blijft nog te bepalen waar redelijkerwijs de grenzen liggen.¹⁶ Ook geldt dit niet voor contracten over het tijdelijk beperkte gebruik van software, bijvoorbeeld in het kader van cloudcomputingcontracten.

Het valt nog te bezien hoelang kopers van software van de uitspraak mogen profiteren. De kans bestaat dat softwareproducenten nieuwe wegen vinden de gevolgen van de uitspraak beperkt te houden, bijvoorbeeld door niet langer software voor onbeperkte tijd aan te bieden, of de prijzen voor software aan te passen. Ook valt te verwachten dat de uitspraak weer een boost geeft aan het gebruik van technische beschermingsmaatregelen om de gebruiksmogelijkheden van programma’s (ook door derden) te kunnen controleren en beperken. De vraag is wat de gevolgen hiervan op de bruikbaarheid van computerprogramma’s zullen zijn, maar ook voor de interpretatie van de redelijkheid van contractuele en technische beperkingen ten laste van eindgebruikers.¹⁷ Uiteraard moeten gebruikers worden geïnformeerd wat dit betekent voor de functionaliteit en bruikbaarheid van de software, volgens

12. Arrest van het Hof van 4 oktober 2001, nr. C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd.

13. Voor een uitgebreidere bespreking zie ook N. Helberger & J.V.J. van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet/Sabam-zaak’, *Nederlands tijdschrift voor Europees recht* 2012, p. 75-82.

14. Maar zie ook het arrest van de Hoge Raad in de zaak *De beeldbrigade*, waarin de Hoge Raad concludeert dat de aanschaf van standaardsoftware onder het koopregime van het Burgerlijk Wetboek valt. HR 27 april 2012, 10/03888, *LJN* BV1301.

15. Maar zie ook M.B.M. Loos, N. Helberger, L. Guibault, C. Mak (et al.), *Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts*, Final report, European Commission, DG Justice, June 2011, p. 103.

16. Voor een uitgebreide discussie zie Loos, Helberger, Guibault, Mak (et al.) 2011, p. 119-120.

17. Schneider/Spindler, 2012, p. 493.

de nieuwe bepalingen in de Richtlijn consumentenrechten.¹⁸

Rest de vraag wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals e-boeken, video en muziek. In hoeverre kunnen gebruikers bijvoorbeeld straks gebruikte muziekfiles kopen of doorverkopen?¹⁹ De werking van de uitspraak is inter partes, maar ze zal natuurlijk ook de uitleg van rechters in andere zaken kunnen beïnvloeden. E-boeken, video en muziek vallen onder de Auteursrechtlijn 2001/29/EG. Zoals gezegd, onder deze richtlijn geldt tot nu toe dat uitputting beperkt is tot werken die in materiële dragers belichaamd zijn. Het Hof zegt niet expliciet iets over de uitwerking op andere werken zoals muziek of e-boeken. Het stelt wel: '[u]iteraard moeten de in de richtlijn 2001/29 en 209/24 gebruikte begrippen in beginsel dezelfde betekenis hebben'.

In ieder geval biedt de uitspraak en de functioneel-economische benadering van het Hof nieuwe argumenten om de beperking van de uitputtingsregel op materiële dragers in twijfel te trekken.

Mw. dr. N. Helberger

18. Art. 5 lid 1 onder g en h Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, 22 november 2011, L 304/64.

19. Het doorverkopen van gebruikte muziek is bijvoorbeeld onderwerp van de *ReDigi*-zaak, die sinds oktober 2012 in de VS loopt en gaat om een start-upbedrijf ReDigi dat 'gebruikte muziekdownloads' verkoopt.