



## Noot onder HvJEU 3 juli 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft/Oracle International)

Gepubliceerd in *Nederlandse Jurisprudentie* 2013-11, nr. 118, p. 1337-1349.

P.B. Hugenholtz

Het Duitse bedrijf UsedSoft verhandelt gebruikte software (zie <http://www.usedsoft.com/gebrauchte-software.html>). Nou ja, ‘gebruikt’: UsedSoft koopt en verkoopt softwarelicenties voor allerlei standaardprogrammatuur, die door de oorspronkelijke kopers van de software niet (langer) meer (volledig) worden benut. Een fictief voorbeeld: een advocatenkantoor beschikt ten behoeve van zijn medewerkers over vijftien gebruikslicenties voor Microsoft Office, maar door krimp in de markt is het personeelsbestand gedaald tot vijf. Het kantoor verkoopt de tien niet-gebruikte gebruikslicenties aan UsedSoft, die deze licenties vervolgens – voor prijzen die ruim onder de prijs voor ‘ongebruikte’ software liggen – aan andere kantoren doorverkoop. De door UsedSoft doorverkochte software wordt overigens niet op fysieke dragers geleverd; kopers van de ‘gebruikte’ software downloaden deze met behulp van de op de gebruikslicenties vermelde codes rechtstreeks van de servers van Microsoft, zodat zij over de meest actuele versie van de software kunnen beschikken. Van tweedehands software is dus eigenlijk helemaal geen sprake.

Mag UsedSoft ‘gebruikte’ software (in casu: van de Amerikaanse softwareproducent Oracle) doorverkopen zonder toestemming van de auteursrechthebbende op de software? Dat is de vraag die centraal staat in dit baanbrekende arrest van Hof van Justitie. Indien deze casus zich in de vorige eeuw had voorgedaan, was het antwoord betrekkelijk eenvoudig geweest. Op grond van art. 4 lid 2 van de Europese Softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250/EEG, vervangen door Richtlijn 2009/24/EG) mogen exemplaren van een computerprogramma na de eerste rechtmatige verkoop in de EU door eenieder vrij worden doorverkocht. Dit is een gevolg van de zogeheten *uitputtingsregel*, die in art. 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn als volgt is verwoord: “De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.” Op grond van deze bepaling staat buiten kijf dat de doorverkoop van (tweedehands) software vastgelegd op fysieke dragers, zoals ‘floppy’s’, diskettes of cd-roms, zonder meer is toegestaan.

Vergelijkbare uitputtingsregels zijn ook elders in het geharmoniseerde recht van intellectuele eigendom (i.e.) te vinden, bijvoorbeeld in het merkenrecht (art. 2.23 lid 3 BVIE; art. 13 Verordening (EG) Nr. 40/94), het modellenrecht (art. 3.19 lid 4 BVIE; art. 21 Verordening (EG) Nr. 6/2002) en het kwekersrecht (art. 60 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005; art. 16 Verordening (EG) nr. 2100/94). Het uitsluitend recht om door een i.e.-recht beschermde producten op de

markt te brengen is ‘uitgeput’ na het door of met toestemming van de rechthebbende in de EU (Gemeenschap) in het verkeer brengen ervan. Ook in het (vooralsnog nauwelijks geharmoniseerde) octrooirecht is een uitputtingsregel te vinden, en wel in art. 53 lid 5 Rijksoctrooiwet 1995.

Voordat de uitputtingsregel zijn neerslag kreeg in diverse communautaire richtlijnen en verordeningen had het Hof van Justitie al meermalen uitgemaakt dat het beginsel van vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap meebrengt dat goederen die met toestemming van de rechthebbenden in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht in andere lidstaten verder mogen worden verhandeld (zie o.m. HvJEG zaak 78/70, ECR [1971] 487 (Deutsche Grammophon/Metro SB)). Anders zou, aldus het Hof, het i.e.-recht zijn “specifieke voorwerp” (de essentie van het recht), die beperkingen van het vrije verkeer rechtvaardigt, te buiten gaan.

De in art. 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn geformuleerde uitputtingsregel is als zodanig nooit omgezet in de Nederlandse Auteurswet (Aw). Hier te lande heeft de uitputtingsregel eerst in 2004 wettelijke erkenning gevonden in art. 12b Aw, dat is ingevoerd bij de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG), die het auteursrecht in brede zin geharmoniseerd heeft; de richtlijn voorziet onder meer in een uitsluitend distributierecht dat aan uitputting onderhevig is (art. 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn). Voordien had de Hoge Raad echter al meermalen, met name in HR 25 januari 1952, *NJ* 1952, 95 (Leesportefeuille), uitgemaakt dat het uitsluitend recht van de auteursrechthebbende om werken in stoffelijke vorm openbaar te maken zich niet uitstrekt tot de verdere verhandeling van de exemplaren die rechtmatig in het verkeer zijn gebracht (zie D.W.F. Verkade, “[First-sale” or Exhaustion Doctrine in the Netherlands](#)”, in: P.B. Hugenholtz, A.A. Quaadvlieg & D.J.G. Visser (eds.), *A Century of Dutch Copyright Law*, Amsterdam: deLex 2012, p. 291-305).

Voor de uitputtingsregel zijn verschillende, elkaar enigszins overlappende rechtsgronden aan te wijzen (zie J.H. Spoor, *BIE* 1985, p. 242-247). In de eerste plaats: de noodzakelijke begrenzing van het recht van intellectuele eigendom ten opzichte van de ‘echte’ (goederenrechtelijke) eigendom van producten waarop i.e.-rechten rusten. Zonder uitputting zou het bijvoorbeeld niet zijn toegestaan om iemand een boek cadeau te doen. In de tweede plaats: het voorkomen dat het recht van intellectuele eigendom de vrije handel al te zeer belemmert. De uitputtingsregel zorgt voor evenwicht tussen het economisch belang van de rechthebbende om ‘zijn’ producten als eerste (exclusief) op de markt te brengen en het algemene belang van een vrije mededinging bij de verdere verhandeling ervan – middels doorverkoop, ‘rams’ of tweedehandsverkoop. De Europese Unie (voorheen EG) voegt hier een derde rechtsgrond aan toe: het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap. Op grond hiervan geldt de uitputtingsregel voor het gehele territorium van de Unie. Nationale i.e.-rechten mogen niet worden ingeroepen om parallelimport uit andere lidstaten tegen te houden.

Voordat het onderhavige arrest gewezen werd, werd algemeen aangenomen dat de uitputtingsregel enkel gold voor het (verder) verhandelen van stoffelijke exemplaren (zie bijv. Spoor, Verkade & Visser, *Auteursrecht*, 3e druk, p. 602). Zo weigerde het Hof van Justitie in 1980 om een regel van gemeenschapsuitputting aan te nemen ten aanzien van de doorgifte per kabel van een door de televisie uitgezonden film (HvJEG 19 maart 1980, zaak 62/79, ECR [1980] 881,

NJ 1981, 531 (Coditel/Ciné Vog Film)). Veel later is in de Auteursrechtlijn uitdrukkelijk bepaald dat het recht van (immateriële) mededeling aan het publiek, waaronder televisie-uitzending, kabeldoorgifte en beschikbaarstelling via het internet begrepen worden, niet kan worden uitgeput (art. 3 lid 3 Auteursrechtlijn).

Met dat al leken de kansen op een voor UsedSoft gunstige uitspraak vooraf niet al te groot. Maar het Hof heeft zich door de juridische voortekenen niet laten ontmoedigen en komt, mede geïnspireerd door de conclusie van Advocaat-generaal Bot, tot het boude oordeel dat de uitputtingsregel toch op de UsedSoft-casus van toepassing kan zijn. Het Hof redeneert als volgt. Voor toepassing van art. 4 lid 2 van de Softwarelijn is nodig dat er sprake is van “de eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende”. Volgens het Hof is de term ‘verkoop’ een unierechtelijk begrip, dat uniform in de EU moet worden uitgelegd (r.o. 40). Het Hof definieert ‘verkoop’ vervolgens als “een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een hem toebehorende lichamelijke of onlichamelijke zaak aan een ander overdraagt.” De vraag is dus of in de gegeven omstandigheden (geen verkoop en levering van een fysiek exemplaar van de software, maar een licentieovereenkomst in combinatie met ‘downloaden’) een eigendomsrecht op de softwarekopie wordt overgedragen. Volgens de door Oracle gehanteerde gebruikslicentieovereenkomst is dat niet het geval. Het Hof komt echter tot een andere conclusie. Het verlenen van een in tijdsduur onbeperkt gebruiksrecht in combinatie met het door downloaden beschikbaar stellen van een kopie van het programma is volgens het Hof materieel gelijk te stellen met de eigendomsoverdracht van een exemplaar (r.o. 44-46). Daarbij is voor het Hof redengevend dat gebruikslicentie en download onverbreekelijk met elkaar verbonden zijn (r.o. 44 en 47).

De opvatting van het Hof sluit aan bij hetgeen eerder door de Hoge Raad werd overwogen in het arrest De Beeldbrigade/Hulskamp (HR 27 april 2012, NJ 2012, 293), waarin het ging om de vraag of de aanschaf van standaardsoftware als ‘koop’ valt aan te merken. Volgens de HR volgt uit het stelsel van het BW “dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download.”

Ergo: de uitputtingsregel van art. 4 lid 2 is van toepassing. Volgens het Hof zou een enge(re) uitleg van ‘eerste verkoop’ tot gevolg hebben dat aan de uitputtingsregel ieder nuttig effect zou worden ontnomen door softwaretransacties steeds als licentieovereenkomsten te bestempelen, ook indien de koper de prijs voor een volledig gebruiksrecht zou hebben betaald (r.o. 49). Naar aanleiding van de tegenwerping (van onder meer de Europese Commissie) dat het door downloaden van internet beschikbaar stellen van software een mededeling aan het publiek is die op grond van art. 3 lid 3 Auteursrechtlijn niet aan uitputting onderhevig is, wijst het Hof erop dat de Softwarelijn blijkens art. 1 lid 2 sub a Auteursrechtlijn heeft te gelden als *lex specialis*. Het uitputtingsverbod van de Auteursrechtlijn is daarom niet van toepassing. De uitputtingsregel van de Softwarelijn (art. 4 lid 2), “die zonder nadere precisering verwijst naar de ‘verkoop van een computerprogramma’, maakt volgens het Hof geen onderscheid op basis van de materiële of immateriële vorm van de betrokken kopie” (r.o. 55) en laat dus alle ruimte voor de door het Hof gewenste interpretatie.

Het *killer argument* van het Hof moet dan nog komen. “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.” (r.o. 61). Kennelijk is het Hof van mening dat de verkoop van software op dragers *economisch* gezien equivalent is aan de verkoop in elektronische vorm, door download van het internet. Een tot fysieke levering van software beperkte uitleg van de uitputtingsregel zou er toe leiden dat softwareproducenten bij iedere wederverkoop een nieuwe vergoeding kunnen vragen hetgeen “verder [zou] gaan dan noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom” (r.o. 63). Deze in wezen economische redenering lijkt, meer dan de nogal gekunstelde juridische argumentatie, doorslaggevend voor het oordeel van het Hof dat ook voor gedownloade software de uitputtingsregel heeft te gelden.

Met deze conclusie is het pleit echter nog niet geheel ten gunste van UsedSoft beslist. Vastgesteld moet immers ook nog worden dat de tweedehands koper het recht heeft de software op zijn computer te installeren en te gebruiken, hetgeen noodzakelijkerwijs met het reproduceren van de programmatuur gepaard gaat. Op grond van art. 5 lid 1 van de Softwarerichtlijn (omgezet in art. 45j Aw) is voor dergelijke handelingen geen toestemming nodig “wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel [...]”. Is de tweedehands koper een ‘rechtmatige verkrijger’? In de literatuur is wel betoogd dat dit begrip enkel doelt op *gelicentieerde* gebruikers (zie r.o. 82); deze opvatting klinkt tevens door in de conclusie van de A-G (§ 98). Het Hof geeft echter een ruimere betekenis aan deze term; een beperkte uitleg zou er immers toe leiden dat van de door het Hof geformuleerde (ruime) uitputtingsregel in de praktijk weinig over blijft (r.o. 83).

Het arrest is in vroege commentaren afwisselend met verbazing en gejuich begroet. Vrij algemeen is de kritiek dat het Hof de uitputtingsregel wel erg ver heeft opgerekt zonder over de gevolgen ervan goed na te denken. Een belangrijk bezwaar tegen uitbreiding van de uitputtingsregel tot gedownloade kopieën is dat het verschil tussen (rechtmatig) ‘origineel’ en (onrechtmatig) ‘namaak’, dat bij de bestrijding van piraterij essentieel is, in de praktijk nauwelijks meer valt te maken (H. Hansen & O. Wolff-Rojczyk, *GRUR* 2012, p. 909).

Merkwaardig is ook dat het Hof aan de uitputtingsregel in de context van de Softwarerichtlijn een andere, ruimere betekenis geeft dan in de (latere en veel belangrijker) Auteursrechtrichtlijn. Deze *lex specialis* benadering is moeilijk te rijmen met de door het Hof in enkele recente arresten geadverteerde opvatting dat begrippen uit auteursrechtelijke richtlijnen zoveel mogelijk dezelfde betekenis moeten krijgen. Het Hof is zich van deze tegenspraak kennelijk bewust (r.o. 60), zonder overigens voor deze tournure een bevredigende verklaring te geven. Het arrest lijkt bovendien haaks te staan op het WIPO Auteursrechtverdrag van 1996, dat aan de Auteursrechtrichtlijn ten grondslag ligt en waaraan de EU en haar lidstaten sinds de ratificatie ervan in 2009 gebonden zijn. Blijkens het ‘Agreed Statement’ bij art. 6 lijkt het verdrag geen ruimte te laten voor uitputting in geval van exemplaarloze softwaredistributie.

Andere commentaren zijn positiever. Volgens C.E. Drion “heeft het hof in een klap de markt voor tweedehands software opengebroken”; de uitspraak “is fijn voor consumenten en afnemers van software en verkleint de kloof tussen de juridische en de echte werkelijkheid” (C.E. Drion, NJBlog.nl d.d. 4 september 2012). Hoewel de gedachte dat het recht van intellectuele eigendom bij gelegenheid moet teruggreden voor het (consumenten)belang van de vrije mededinging mij sympathiek is, zie ik niet in hoe consumenten daadwerkelijk bij het arrest gebaat zullen zijn. In de eerste plaats is het toepassingsbereik van het arrest uiterst beperkt. Zoals het Hof in r.o. 69 benadrukt, laat de door het Hof ge(her)formuleerde uitputtingsregel niet toe dat de doorverkoper de aan hem onder licentie geleverde software zelf blijft gebruiken; hij zal bij doorverkoop de gedownloade kopie(ën) van zijn computer(s) moeten wissen. Daarmee is het ‘splitsen’ van een softwarelicentie – zoals in het fictieve voorbeeld aan het begin van deze noot beschreven – uitgesloten. Ons fictieve advocatenkantoor mag de volledige (voor vijftien gebruikers geldende) gebruikslicentie weliswaar doorverkopen, maar zal zelf van verder gebruik van de software moeten afzien – of een nieuwe, kleinere licentie moeten kopen.

Hier komt bij dat de door het Hof geformuleerde regel enkel geldt voor het geval de oorspronkelijke licentie niet temporeel beperkt is (r.o. 72). Dit nodigt uit tot aanpassing van de licentiepraktijk; naar verwachting zullen gebruikslicenties voortaan voor beperkte duur (bijv. voor vijf jaar) worden afgesloten, waardoor uitputting zich niet meer zal voordoen (T. Vinje e.a., *CRi* 2012, p. 100). Voor kopers van ‘eerstehands’ software zal zo’n beperking gezien de beperkte levensduur van de meeste software weinig verschil maken.

Afgezien van deze en andere juridische trucs om het UsedSoft-arrest te ontgaan, zal van een markt voor tweedehands software in de nabije toekomst toch al weinig overblijven nu steeds meer programmatuur niet langer als product maar als een dienst (*software as a service*) wordt aangeboden (Chr. Stothers, *EIPR* 2012, p. 791). Met dat al dringt zich de conclusie op dat het arrest voor UsedSoft en andere verhandelaars van ‘tweedehands’ software niet veel meer is dan een pyrrusoverwinning (T.J. Heydn, *MultiMedia und Recht* 2012, p. 592).