

# Het eerste schaap over de dam

## Over het *UsedSoft/Oracle*-arrest van het HvJ EU en de verdere ontwikkeling van de uitputtingsleer in de digitale omgeving

*Met zijn arrest in de zaak UsedSoft/Oracle<sup>1</sup> heeft het HvJ EU het pad geëffend voor de verdere ontwikkeling van de auteursrechtelijke uitputtingsleer in de digitale omgeving. Het distributierecht ten aanzien van een kopie van een computerprogramma is volgens het Hof zelfs dan uitgeput wanneer die kopie niet op een fysieke drager maar via een download op internet ter beschikking wordt gesteld. De koper van een gebruikte softwarelicentie kan een beroep doen op de beperking van het reproductierecht ten aanzien van het gebruik voor het beoogde doel om een verdere kopie van het programma te downloaden. Van uitputting is echter alleen sprake wanneer de eerste verkrijger zijn kopie onbruikbaar heeft gemaakt.*

**M.R.F. Senftleben**

Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtsadvocaat te Den Haag en voorzitter van de redactie van dit tijdschrift.

### Achtergrond

UsedSoft had in oktober 2005 tweedehands licenties voor de databanksoftware van Oracle aangeboden. Oracle verspreidt haar software voornamelijk via het internet. De klant verkrijgt geen fysieke drager. Hij is echter gerechtigd om de software zelf van de Oracle website te downloaden ('client server software'). In dit verband verstrekt Oracle groepslicenties: de klant is bevoegd om zijn kopie van de software centraal op een server op te slaan, om vervolgens een bepaald aantal gebruikers toegang tot die kopie te verlenen. Oracle voorziet klanten verder van verbeterde en bijgewerkte versies van het computerprogramma. Ook deze updates worden op internet ter beschikking gesteld.

In het kader van de overdracht van de Oracle-software verkreeg de klant van UsedSoft echter niet de oorspronkelijke kopie op de server van de eerste verkrijger. Klanten die nog niet over de Oracle-software beschikten gingen veeleer ertoe over om opnieuw een kopie van de website van Oracle te downloaden. Het feit dat klanten de software reeds op hun server hadden en licenties voor bijkomende gebruikers kochten, zette UsedSoft ertoe aan verdere gebruikers toegang tot de software te verlenen. UsedSoft wees in het kader van de verkoopactie erop dat de software op basis van de licentieovereenkomst van de eerste verkrijger bijgewerkt was. Volgens UsedSoft bleek de rechtmatigheid van de verkoop verder uit een notariële akte waarin werd bevestigd dat de eerste verkrijger de software niet langer

zou gebruiken. De verkoopactie druiste echter in tegen de door Oracle gebruikte licentieovereenkomsten. Daarin was de overdracht van het gebruiksrecht uitgesloten. Tegen deze achtergrond rees de vraag of UsedSoft het uitputtingsbeginsel kon inroepen om aan aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk te ontkomen.

### Uitputtingsbeginsel

De rechthebbende beschikt over het uitsluitende recht de distributie van het origineel van een werk of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.<sup>2</sup> Het is echter niet de bedoeling dat de rechthebbende – zelfs nadat een kopie in het verkeer is gebracht – nog steeds controle kan uitoefenen over de verdere verspreiding van dat specifieke exemplaar. Het auteursrecht beoogt met deze beperking van het distributierecht ruimte te bieden voor de vrije verhandeling van reeds gedistribueerde kopieën (verkeerstheorie). De rechthebbende heeft reeds in het kader van het eerste aanbod voldoende gelegenheid gehad om een billijke vergoeding voor zijn creatief werk te verkrijgen (beloningstheorie). Verder dient rekening te worden gehouden met de noodzaak het auteursrecht ten gunste van de vrije uitoefening van het eigendomsrecht betreffende een werkexemplaar te beperken (eigendomsstheorie).<sup>3</sup> Op basis van deze overwegingen wordt het distributierecht beperkt door het uitputtingsbeginsel: indien een werkexemplaar door of met toestemming van de rechthebbende voor de eerste maal in het verkeer is gebracht door eigen-

1 HvJ EU 3 juli 2012, zaak C-128/11, *UsedSoft/Oracle*; zie elders in dit nummer.

2 Art. 4 lid 1 Arl, art. 12 lid 1 Aw.

3 Voor een nadere bespreking van deze theorieën zie T. Targosz, 'Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance of Interests in Copyright Law', in: L. Bently/U. Suthersanen/P. Torremans (eds.), *Global Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 337 (340-345); A. Wiebe, 'The Principle of Exhaustion in European Copyright Law and the Distinction Between Digital Goods and Digital Services', *GRUR Int.* 2009, p. 114; S. Dusollier, *Droit*

*d'auteur et protection des oeuvres dans l'univers numérique*, Brussel: Larcier 2005, p. 353; P. Ganea, 'Ökonomische Aspekte der urheberrechtlichen Erschöpfung', *GRUR Int.* 2005, p. 102 (104-105); C. Berger, 'Die Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts als Ausprägung der Eigentumstheorie des BGB', *Archiv für die civilistische Praxis* 2001, p. 411; H. Cohen Jehoram, 'Uitputting in het auteursrecht', *Informatierecht/AMI* 1987, p. 27; J.H. Spoor, 'Zijn de kalenders rechtmatig in het koninkrijk gewijzigd? Uitputting van intellectuele eigendomsrechten', *BIE* 1985, p. 242.

domsoverdracht, dan vormt het anderszins in het verkeer brengen van dat exemplaar, met uitzondering van verhuur en uitlening, geen inbreuk op het auteursrecht.<sup>4</sup>

## Toepassing in de digitale omgeving

De toepassing van de uitputtingsleer kan in de digitale omgeving bijzondere problemen oproepen. Wie zou bij de identieke kwaliteit van het digitale bestand kunnen controleren of de wederverkoper daadwerkelijk de oorspronkelijk verkregen kopie of een verdere kopie daarvan aanbiedt? Welke vormen van wederverkoop zou het uitputtingsbeginsel überhaupt moeten omvatten? Slechts de verdere distributie op een fysieke drager? Mogen in het geval van een werk met zelfstandige delen, zoals een muziekalbum, de individuele onderdelen separaat worden aangeboden of dient de onderlinge samenhang te worden gewaarborgd?<sup>5</sup>

Het ontstaan van dergelijke rechtsonzekerheden probeert Considerans 29 van de Auteursrechtlijn (hierna ook: 'Arl') te voorkomen. Daaruit volgt dat het uitputtingsbeginsel geen toepassing vindt in het geval van online diensten – ook niet ten aanzien van daaruit voortvloeiende materiele kopieën. Considerans 33 van de Databankrichtlijn bevat een parallelle uitsluiting van het uitputtingsbeginsel ten aanzien van online databanken.

Een vergelijkbare overweging van de Europese wetgever met betrekking tot computerprogramma's zoekt men echter tevergeefs. Art. 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn voorziet veeleer algemeen in de uitputting van het distributierecht na de eerste verkoop van een kopie zonder dat daarbij uitputting ten aanzien van op internet verspreide kopieën zou zijn uitgesloten. Deze leemte in de Europese uitputtingsregeling kan in verbinding worden gebracht met het tijdstip waarop de richtlijn tot stand is gekomen. De eerste versie van de Softwarerichtlijn dateert uit het jaar 1991.<sup>6</sup> Toen deed zich nog niet de vraag voor of distributie op internet de uitputting van het distributierecht met zich mee zou moeten brengen.<sup>7</sup> In die leemte kan echter niet zonder meer worden voorzien. Een simpele verwijzing naar Considerans 29 van de Auteursrechtlijn volstaat niet. Ten aanzien van deze algemenere richtlijn is de Softwarerichtlijn namelijk *lex specialis*.<sup>8</sup>

## Toepassing op software

In het *UsedSoft*-arrest gebruikt het Europese Hof de beschreven leemte in de Softwarerichtlijn als achterdeur om het uitputtingsbeginsel uit te breiden naar de versprei-

ding van computerprogramma's op internet. Volgens het Europese Hof valt uit art. 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn geen onderscheid tussen fysieke en niet-fysieke exemplaren af te leiden (punt 58). Aangezien de Softwarerichtlijn de meer specifieke regeling is staat ook Considerans 29 van de Auteursrechtlijn de toepassing van het uitputtingsbeginsel niet in de weg (punten 51 en 56).

Art. 4 lid 2 Softwarerichtlijn vereist echter een 'eerste verkoop' van een kopie van de software. Deze drempel neemt het Europese Hof door het downloaden en het sluiten van een licentieovereenkomst als een 'ondeelbaar geheel' te kwalificeren. Op basis van deze benadering is volgens het Hof uiteindelijk beslissend dat de klant van Oracle tegen betaling een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht voor zijn kopie van het programma verkrijgt (punten 44-45).<sup>9</sup> In deze omstandigheden kan van een eigendomsoverdracht en van de vereiste 'eerste verkoop' worden uitgegaan (punten 46 en 48).<sup>10</sup> Daarbij staat de gedachte centraal dat de verkoop van een computerprogramma op cd-rom of dvd feitelijk en economisch vergelijkbaar is met de verkoop via op internet aangeboden download. In functioneel opzicht komt het beschikbaar stellen op internet overeen met het overhandigen van een fysieke drager (punten 47 en 61).

Gezien deze premissen is van uitputting van het distributierecht niet alleen sprake bij de traditionele verkoop van een computerprogramma op cd-rom of dvd maar ook bij het door Oracle gehanteerde distributiemodel waarbij de klant de kopie van het programma zelf downloadt (punt 72). Het Europese Hof gaat in dit verband voorts ervan uit dat ook verbeterde en bijgewerkte updates van de Oracle-software als een onderdeel van de aanvankelijk gedownloade kopie van het programma moeten worden beschouwd. Dit heeft het gevolg dat de uitputting niet alleen de stand van de software op het moment van de eerste download omvat maar zich tevens uitstrekt tot de laatste geactualiseerde versie (punten 67-68). De eerste verkrijger is echter niet gerechtigd een licentie voor meerdere gebruikers te splitsen en niet benodigde gebruiksrechten door te verkopen aan derden. Om van uitputting te kunnen spreken is veeleer vereist dat de eerste verkrijger zijn kopie van het programma onbruikbaar maakt (punten 69-70).

## Uitbreiding naar het reproductierecht

Volgens het door *UsedSoft* ontwikkelde model ontvangt de tweede verkrijger niet de kopie van de eerste verkrijger als zodanig. De tweede verkrijger werd veeleer geacht de software opnieuw te downloaden. De casus deed dus de ver-

4 Art. 4 lid 2 Arl, art. 12b Aw.

5 Vgl. P. Ganea, *Exhaustion of IP Rights: Reflections from Economic Theory*, Tokyo: Institute of Innovation Research Hitotsubashi University 2006, p. 21-25, <http://www.iir.hit-u.ac.jp/iir-w3/file/WP06-02Ganea.pdf>.

6 Richtlijn 91/250/EEG van 14 mei 1991, inmiddels gecodificeerd in Richtlijn 2009/24/EG van 23 april 2009.

7 Vgl. J. Bing, 'Copyright Protection of Computer Programs', in: E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar 2009, p. 401 (415).

8 Zie art. 1 lid 2 sub a Auteursrechtlijn.

9 Voor een uitvoerige bespreking van de mogelijke impact van deze redenering op het eigendomsbegrip zie E.D.C. Neppelenbroek, 'Digitalisering, auteursrecht en vier waarnemingen over de eigendom', *RM Themis* 2012, p. 211 (221), die voorstelt eerst te kijken 'of de zaak een gebruiksrecht oplevert voordat je aanneemt dat het recht erover te beschikken iets voorstelt.'

10 In dezelfde richting wijst ook het eerdere arrest HR 27 april 2012, LjN BV1301, NJ 2012, 292, *Hulskamp/Beeldbrigade*. Een parallel wordt bijvoorbeeld getrokken door R. Rinzema, 'Pleidooi voor het kopen van standaardsoftware', *NJB* 2012, p. 1601.

dere vraag rijzen of de tweede verkrijger hiertoe gerechtigd was. De verdere download is auteursrechtelijk als reproductiehandeling – het vervaardigen van een nieuw exemplaar – te kwalificeren.

De traditionele uitputtingsleer omvat niet het reproductierecht. Zoals reeds uiteengezet heeft de uitputting volgens traditionele opvattingen betrekking op het werkexemplaar dat de rechthebbende in het verkeer heeft gebracht. Het gaat juist niet om de vrijheid een nieuwe kopie te vervaardigen. Op dat punt was het Bundesgerichtshof in verband met de prejudiciële vragen dan ook geneigd het *UsedSoft*-model als te ver gaand af te wijzen.<sup>11</sup> Ook A-G Bot was tegen de uitbreiding naar het reproductierecht. Een dergelijke verruiming van de uitputtingsleer zou onafzienbare gevolgen hebben.<sup>12</sup>

Het Europese Hof veegt deze bedenkingen onder verwijzing naar art. 5 lid 1 Softwareverrichtlijn van tafel. Volgens art. 5 lid 1 mag de rechtmatige verkrijger van een computerprogramma ook zonder toestemming van de rechthebbende reproductiehandelingen verrichten die voor het beoogde doel of de verbetering van fouten noodzakelijk zijn.<sup>13</sup> Te denken valt daarbij vooral aan handelingen die voor het normale gebruik van de reeds verkregen kopie van de software noodzakelijk zijn, zoals de verveelvoudiging van het programma in het geheugen van de computer.<sup>14</sup> Bij de verdere download op basis van het *UsedSoft*-model ging het echter niet om een dergelijke reproductie die pas na het verkrijgen van de software plaatsvindt. Het ging juist om het verkrijgen van de software als zodanig.<sup>15</sup> Ook deze handeling valt volgens het Europese Hof echter onder art. 5 lid 1 Softwareverrichtlijn. Het Hof beschouwt de tweede verkrijger als ‘rechtmatige verkrijger’ in de zin van deze bepaling (punt 80). Het opnieuw downloaden van de Oracle-software is dan ook een voor het ‘beoogde doel’ noodzakelijke reproductie. Immers, zonder deze verdere kopie kan de rechtmatige verkrijger geen normaal gebruik maken van het programma (punt 81). Ook het feit dat Oracle contractueel de overdracht van het gebruiksrecht expliciet had uitgesloten kan niet tot een andere beoordeling leiden (punt 84).

Met deze uitbreiding naar het reproductierecht komt de uitputtingsleer op een hoger abstractieniveau terecht. Naar de kern genomen gaat het niet langer om de uitputting van het distributierecht ten aanzien van een speci-

fiek exemplaar van het werk. De uitputting heeft in veel abstractere zin betrekking op de door dit werkexemplaar geboden gebruiksmogelijkheid.<sup>16</sup> Op voorwaarde dat de kring van gebruikers niet wordt uitgebreid en geen aanvullende gebruiksmogelijkheden bijkomen (punt 71) kan nog steeds sprake zijn van uitputting. Daarbij is het volgens de door het Hof gekozen functionele benadering niet relevant of de tweede verkrijger daadwerkelijk de aanvankelijk door de eerste verkrijger vervaardigde kopie in handen krijgt of middels download een nieuwe kopie vervaardigt nadat de eerste verkrijger zijn kopie onbruikbaar heeft gemaakt.

Het gevaar van misbruik kan volgens het Europese Hof in dit verband door het gebruik van technische beschermingsmaatregelen worden beperkt. Het Hof geeft toe dat het moeilijk kan zijn te achterhalen of de eerste verkrijger zijn kopie van het programma daadwerkelijk onbruikbaar heeft gemaakt. Een vergelijkbaar probleem ontstaat volgens het Hof echter ook in het geval van de verspreiding van kopieën op cd-rom of dvd. Om dit probleem op te lossen zou de rechthebbende bijvoorbeeld productsleutels kunnen gebruiken (punt 79).<sup>17</sup>

## Ratio

Zoals reeds uiteengezet heeft de Europese wetgever zowel in de Auteursrechtverrichtlijn alsook in de Databankenrichtlijn de toepassing van het uitputtingsbeginsel in de digitale omgeving afgewezen. Tegen deze achtergrond verbaast op het eerste gezicht de vastberadenheid waarmee het Europese Hof in het *UsedSoft*-arrest een lans breekt voor uitputting als gevolg van het downloaden van software op internet. Bij nader inzien was deze vermeende koerswijziging echter voorzienbaar. Het Europese Hof plaatst de uitputtingsleer traditioneel in de context van de waarborging van het vrije verkeer van goederen in de interne markt. Ten aanzien van het auteursrecht deed het Hof in het arrest *Deutsche Grammophon* reeds 1971 een beroep op de uitputtingsleer om de ontwikkeling van de Europese binnenmarkt te bevorderen.<sup>18</sup> Volgens A-G Bot ligt aan de uitputtingsleer dan ook de ratio ten grondslag een evenwicht te waarborgen tussen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten enerzijds en het vrije verkeer van goederen anderzijds.<sup>19</sup> Het Europese Hof maakt tegen deze achtergrond duidelijk

11 BGH GRUR 2011, p. 418, punt 32.

12 Conclusie A-G Bot 24 april 2012, zaak C-128/11, *UsedSoft/Oracle*, punt 99.

13 Art. 45j Aw.

14 Zie ten aanzien van de strekking van art. 45j Aw Hof Den Haag 2 maart 1995, *Computerrecht* 1995, p. 173 (174); Pres. Rb. Den Haag 24 augustus 1995, *Computerrecht* 1997, p. 303 (305) m.nt. D.W.F. Verkade; Rb. Den Haag 23 april 2003, *BIE* 2004, p. 40 m.nt. A.A. Quaadvlieg. Vgl. S. van Camp, ‘Het doorverkopen van gedownloade software en communautaire uitputting: het *UsedSoft*-arrest van het Hof van Justitie’, *Computerrecht* 2012, p. 183 (186-187); H. Struik/P.C. van Schelven/W.A.J. Hoorneman, *Softwareverricht*, Deventer: Kluwer 2010, p. 166-171; T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘De omvang van het gebruiksrecht van programmatuur’, *Computerrecht* 2001, p. 203; J.H. Spoor/D.W.F. Verkade/D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, 3<sup>de</sup> druk, Deventer: Kluwer 2005, p. 597.

15 Om deze reden zag bijvoorbeeld A-G Bot geen ruimte voor de toepassing van art. 5 lid 1 Softwareverrichtlijn. Zie Conclusie 24 april 2012, zaak C-128/11,

*UsedSoft/Oracle*, punt 98.

16 Dit hogere abstractieniveau heeft in Nederland inmiddels geleid tot een debat over de vraag of het Europese Hof met het *UsedSoft*-arrest een sui generis eigendomsrecht op onlichamelijke zaken heeft gecreëerd. Zie D. van Engelen, ‘Twee voor de prijs van één: Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op “bits & bytes”’, *NJB* 2012, p. 2171 (2174); R. Wibier en J. Diamant, ‘*UsedSoft* vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid’, *NJB* 2012, p. 2416; D. van Engelen, ‘Naschrift’, *NJB* 2012, 2417; en F.W. Grosheide elders in dit nummer.

17 Kritisch over deze oplossing echter A. Wiebe, ‘The Economic Perspective: Exhaustion in the Digital Age’, in: L. Bently/U. Suthersanen/P. Torremans (eds.), *Global Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 321 (326-327).

18 HvJ EU 8 juni 1971, zaak 78/70, *Deutsche Grammophon/Metro SB*, Slg. 1971, 487.

19 Conclusie A-G Bot 24 april 2012, zaak C-128/11, *UsedSoft/Oracle*, punt 43.

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. (punt 62)

Het Europese Hof heeft dus de waarborging van een grondvrijheid in de Europese Unie op het oog. Vanuit dat perspectief ontstaat niet door de ontbrekende uitsluiting van uitputting in de Software Richtlijn een afzonderlijke situatie. Veeleer is het zo dat de uitsluiting van uitputting in de Auteursrecht- en Databankenrichtlijn op gespannen voet staat met de maxime van het vrije verkeer van goederen. De ruime uitleg van het begrip 'verkoop' in de zin van art. 4 lid 2 Software Richtlijn alsook de ruime uitleg van de beperking van het reproductierecht voor het beoogde doel in art. 5 lid 1 zijn dus ingegeven door het streven een boven het auteursrecht staande grondvrijheid te verdedigen. In beide gevallen verklaart het Europese Hof dan ook dat een andere interpretatie het 'nuttig effect' van de uitputtingsleer zou ondermijnen (punten 49 en 83).

## Relativiteit van het auteursrecht

De belangrijkste les uit het *UsedSoft*-arrest ligt tegen deze achtergrond niet noodzakelijkerwijs in de nadere uitwerking van de regels betreffende de verhandeling van tweedehands software. Veeleer laat het arrest zien dat het Europese Hof zich de mogelijkheid voorbehoudt paal en perk te stellen aan een in zijn optiek te ver gaand auteursrecht. Aangezien de aanbieder van software reeds in verband met de eerste verkoop voldoende gelegenheid heeft gehad om een vergoeding voor zijn creatief werk te ontvangen benadrukt het Europese Hof dat een beperking van de wederverkoop van op internet gedownload kopieën van software verder zou gaan 'dan noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken [intellectuele]<sup>20</sup> eigendom' (punt 63).

Dit is meer dan een verwijzing naar de beloningstheorie. Het Europese Hof doelt ook niet specifiek op het auteursrecht. Het gaat veeleer in het algemeen om de vraag in hoeverre de bescherming 'van de betrokken [intellectuele] eigendom' in het licht van de garantie van het vrije verkeer van goederen te rechtvaardigen valt.<sup>21</sup> In vergelijkbare zin heeft het Europese Hof in verband met het vrije diensten-

verkeer in oktober 2011 in zijn arrest in de zaak *Football Association Premier League* geoordeeld en ook daarbij de 'passende beloning' als onvervreembare kern van het auteursrecht beschouwd.<sup>22</sup>

Een nog verder gaande tendens om de noodzakelijkheid van bescherming te toetsen doet zich in het Europese merkenrecht voor. Los van de waarborging van het vrije verkeer van goederen en diensten hanteert het Europese Hof op dat terrein inmiddels de toets of het gebruik van een merk afbreuk kan doen aan één van de beschermde merkfuncties als een ongeschreven voorwaarde voor de toekenning van merkenrechtelijke bescherming.<sup>23</sup> Mochten vergelijkbare stappen in de toekomst ten aanzien van het octrooirecht nodig worden geacht, dan zou het rapport van het WTO-panel over de bescherming van farmaceutische producten in Canada als basis hiervoor kunnen dienen. Het panel was van mening dat de wettige belangen van de octrooihouder gerechtvaardigd zouden moeten worden in het licht van relevante publieke belangen of sociale normen.<sup>24</sup>

## Gevolgen voor de praktijk

De praktische gevolgen van het *UsedSoft*-arrest zijn op dit moment nog niet goed te overzien. Zoals uiteengezet laat het Europese Hof er echter geen twijfel over ontstaan dat de vrijheid van het goederenverkeer voorrang moet hebben. Daaruit valt af te leiden dat de omzeiling van het arrest niet makkelijk te bewerkstelligen is. Het Hof zelf maakt reeds duidelijk dat het aanduiden van een overeenkomst over het gebruik van software als 'licentieovereenkomst' in plaats van gebruik van de term 'koopovereenkomst' niet voldoende is om uitputting te voorkomen (punt 49). Ook de in het dictum opgenomen voorwaarde dat het gebruiksrecht 'zonder beperking in de tijd' moet zijn verleend zal niet in alle gevallen uitkomst bieden. Nog los van de vraag of de afnemer van software een tijdelijke overeenkomst überhaupt zal accepteren, hoeft een slechts formele beperking in de tijd de uitputting niet uit te sluiten. In het licht van de noodzaak het vrije verkeer van goederen veilig te stellen is dit tenminste dan onwaarschijnlijk wanneer de concrete omstandigheden waarin de overeenkomst wordt gesloten toch op de verlening van een langdurig gebruiksrecht duiden.<sup>25</sup>

De impact van het *UsedSoft*-arrest op bestaande nationale rechtspraak mag dan ook niet worden onderschat. In de

20 In de officiële Nederlandse vertaling van het arrest wordt in plaats van 'intellectuele eigendom' hier de uitdrukking 'industriële eigendom' gebruikt. In het licht van de authentieke Duitse versie van het arrest ('geistiges Eigentum') en de Engelse vertaling ('intellectual property') lijkt dit een vergissing te zijn.

21 Vgl. O. Sosniza, 'Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und urheberrechtlicher Gestaltungsspielraum für den Handel mit gebrauchter Software', *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* 2009, p. 521 (523).

22 HvJ EU 4 oktober 2011, zaken C-403/08 en C-429/08, *Football Association Premier League*, AMI 2012/1, nr. 1 m.nt. F.W. Grosheide, punten 105-108.

23 HvJ EU 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009, 576 m.nt. J.H. Spoor, (*L'Oréal/Beleure*), punt 58; HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 t/m C-238/08, NJ 2012, 523, (*Google/Louis Vuitton*), punt 76; HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09, NJ 2012, 526 m.nt. J.H. Spoor, (*Interflora/Marks & Spencer*) punt 91. Vgl. F. Hacker, 'Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L'Oréal"', *Markenrecht* 2009, p.

333; A. Ohly, 'Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag', *GRUR* 2010, p. 776; M.R.F. Senftleben, 'Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?', in: C. Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property*, Cheltenham: Edward Elgar 2012, p. 176, <http://ssrn.com/abstract=1875629>.

24 Zie het rapport van het panel 17 maart 2000, WTO-document WT/DS114/R, para. 7.69, [www.wto.org](http://www.wto.org). Vgl. M.R.F. Senftleben, 'Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? – WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law', *IIC* 37 (2006), p. 407, <http://ssrn.com/abstract=1723871>; M. Ficsor, 'How Much of What? The Three-Step Test and Its Application in Two Recent WTO Dispute Settlement Cases', *RIDA* 192 (2002), p. 111.

25 Vgl. S. van Camp, *supra* noot 14, p. 185, die slechts bij licenties van korte duur en software als service ruimte ziet voor het negeren van uitputting.

zaak *Half Life 2* oordeelde het Bundesgerichtshof bijvoorbeeld in 2010 dat ondanks de aanneming van uitputting ten aanzien van de dvd waarmee dit computerspel werd verkocht de rechthebbende nog steeds de mogelijkheid heeft om de vrijheid van wederverkoop uit te hollen door de overdracht van de voor het spel vereiste user account contractueel uit te sluiten. Dergelijke rechtspraak is na het *UsedSoft*-arrest vermoedelijk achterhaald.<sup>26</sup> Het Europese Hof zal de onoverdraagbaarheid van de user account vermoedelijk als ontoelaatbare omzeilingsstrategie brandmerken.

Houvast voor de beperking van de uitputtingsgevolgen lijken daarentegen met de software samenhangende onderhoudsdiensten te bieden. Het Europese Hof benadrukt weliswaar dat de uitputting betrekking heeft op de kopie van het programma in de laatste geactualiseerde versie (punt 67). Hieruit volgt echter niet zonder meer dat de tweede verkrijger ook automatisch recht heeft op de levering van toekomstige updates (punt 66). Immers, tussen de rechthebbende en de tweede verkrijger bestaan in dit opzicht geen contractuele afspraken. Het downloaden van updates valt ook niet in alle gevallen onder het begrip 'verbeteren van fouten' in de zin van art. 45j Aw.<sup>27</sup> De tweede verkrijger kan daarom niet zonder meer een beroep doen op de beperking van het auteursrecht ten aanzien van de verveelvoudiging voor het beoogde doel. De rechthebbende heeft dus de mogelijkheid om de levering van updates voor tweedehands software afhankelijk te maken van het sluiten van een nieuwe onderhoudsovereenkomst met aanvullende contractuele voorwaarden.

In het licht van de actuele trend om over te gaan tot 'streaming' en 'cloud computing'-diensten rijst voorts de overkoepelende vraag of het overhandigen van een kopie van software – middels cd-rom, dvd of download – niet binnenkort verleden tijd zal zijn. In dat geval zou bij gebreke van een kopie op de computer van de klant de uitputtingsvraag wellicht obsoleet kunnen worden.<sup>28</sup> De abstracte benadering in *UsedSoft* – het gaat naar de kern genomen niet langer om een specifieke kopie maar om een specifieke gebruiksmogelijkheid – biedt echter ook in deze situatie aanknopingspunten om het arrest niet tot een dode letter te laten worden. Het lijkt veeleer in het verlengde van

het arrest te liggen om in zo'n geval aan te nemen dat de toegangsmogelijkheid tot het programma in de cloud het object van uitputting en wederverkoop kan zijn.

## Conclusie

Op grond van het ruime verkoopbegrip en de uitbreiding van het uitputtingsbeginsel naar het reproductierecht is het *UsedSoft*-arrest vatbaar voor kritiek.<sup>29</sup> Desondanks valt echter niet uit te sluiten dat het Europese Hof een belangrijke rechtsontwikkeling op gang heeft gebracht. In het analoge verleden heeft de uitputtingsleer een centrale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de interne markt. Ondanks de grensoverschrijdende natuur van het internet is van een vergelijkbare ontwikkeling in grote delen van de digitale markt nog steeds geen sprake. Daarom is het op zich juist om mogelijke functies van de uitputtingsleer in de digitale omgeving nader te onderzoeken. Het kernprobleem – de territoriale opsplitsing van het openbaar-makingsrecht in de interne markt<sup>30</sup> – is op deze manier misschien zelfs dan niet volledig op te lossen wanneer de omstrede<sup>31</sup> aanneming van het Europese Hof wordt onderschreven dat een mededeling aan het publiek (immateriële openbaarmaking, geen uitputting) door eigendomsoverdracht een distributiehandeling (materiële openbaarmaking, wel uitputting) wordt (punt 52).

Het Europese Hof gaat echter terecht ervan uit dat op grond van vergelijkbare belangen veel valt te zeggen voor de gelijke behandeling van de levering van software via fysieke dragers en online download. In het licht van dit inzicht kan het geen kwaad om de uitsluiting van uitputting in verband met online diensten in de Auteursrecht- en Data-bankenrichtlijn kritisch te heroverwegen.<sup>32</sup> In 2001 werd in de VS een rapport over deze vraag gepubliceerd. Men kwam destijds tot de conclusie dat een potentiële bevordering van de mededinging niet zou opwegen tegen de dreigende erosie van digitale markten.<sup>33</sup> Positieve ontwikkelingen op de softwaremarkt als gevolg van de *UsedSoft*-uitspraak zouden niettemin aanleiding kunnen zijn om tot een ander oordeel te komen.

26 Zie echter de afwijkende opvatting van A. Dietrich, 'Zur Verhinderung der urheberrechtlichen Erschöpfungswirkung', *Neue Justiz* 2012, p. 281 (283).

27 Vgl. de nadere bespreking van deze problematiek bij S. van Camp, *supra* noot 14, p. 189.

28 Vgl. C.E. Drion, 'Tweedehands software', *NJB* 2012/30, p. 1757; T. Cook, 'Exhaustion – a casualty of the borderless era', in: L. Bently/U. Suthersanen/P. Torremans (eds.), *Global Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 354 (365-366).

29 Vgl. de noot van M. Stieper, *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* 2012, p. 668 (668-669).

30 Vgl. P.B. Hugenholtz/M.M.M. van Echoud/S. van Gompel e.a., *The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy*, Amsterdam: Instituut voor Informatierecht 2006, p. 30, [http://www.ivir.nl/publications/other/IVIR\\_Recast\\_Final\\_Report\\_2006.pdf](http://www.ivir.nl/publications/other/IVIR_Recast_Final_Report_2006.pdf).

31 Volgens Stieper, *supra* noot 29, p. 668, staat deze aanneming haaks op de Overeenkomst Verklaring bij art. 6 en 7 van het WIPO-Auteursrechtverdrag. Nationale en regionale wetgeving hoeft echter niet noodzakelijkerwijs de daarin getrokken scheidslijn tussen immateriële mededeling aan het publiek en materiële distributie te volgen. Vgl. M.R.F. Senftleben, in: T. Dreier/P.B.

Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2006, WCT, art. 7, para. 4.

32 Zie de kritiek op de in deze richtlijnen getrokken scheidslijn tussen het overhandigen van een fysieke drager enerzijds en het aanbieden van een online download anderzijds T.F.E. Tjong Tjin Tai, 'Exhaustion and Online Delivery of Digital Works', *EIPR* 2003, p. 207; G. Spindler, 'Europäisches Urheberrecht in der Informationsgesellschaft', *GRUR* 2002, p. 105 (110); C. Berger, 'Urheberrechtliche Erschöpfungslehre und digitale Informationstechnologie', *GRUR* 2002, p. 198 (200); B. Knies, 'Erschöpfung Online?', *GRUR Int.* 2002, p. 314 (316). Zie verder T.F.E. Tjong Tjin Tai, 'Kroniek van het vermogensrecht', *NJB* 2012, p. 2396 (2397), die zich reeds op basis van de op dit moment geldende wetgeving afvraagt of de *UsedSoft*-regels 'tot online geleverde muziek zullen worden uitgebreid, ook al valt dat formeel onder een andere richtlijn.'

33 United States Copyright Office, DMCA Section 104 Report, 2001, para. 85-100, [www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca\\_study.html](http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_study.html). Vgl. M. Peters, 'The Legal Perspective on Exhaustion in the Borderless Era: Consideration of a Digital First Sale Doctrine for Online Transmissions of Digital Works in the United States', in: L. Bently/U. Suthersanen/P. Torremans (eds.), *Global Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 329 (335).