

Over software, downloads, distributie en reproductie

Noot bij AG HvJ EU, 24 april 2012, C128-11 (UsedSoft)

Citeersuggestie: *F.C.M. (Frederick) Leentfaar, 'Over software, downloads, distributie en reproductie', ITenRecht nr. 765.*

Inleiding

Zeer interessante conclusie van Advocaat-Generaal Bot in een zaak tussen Axel W. Bierbach, curator van het failliete UsedSoft GmbH ("**UsedSoft**"), en Oracle International Corp. ("**Oracle**"), met betrekking tot distributie en reproductie van software, uitputting en het begrip "rechtmatige verkrijger". Op het eerste gezicht een vrij duidelijke en correcte conclusie, doch een die bij herhaalde lezing de nodige vragen oproept.

Ik behandel kort enige feiten uit het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot het stellen van prejudiciële vragen. Daarna kom ik toe aan de prejudiciële vragen zelf en de beantwoording hiervan door de AG. Tot slot concludeer ik met enige mogelijke implicaties wanneer deze antwoorden één op één zullen worden overgenomen door het Hof.

Feiten

Het is nog niet zo heel lang geleden dat software hoofdzakelijk op een fysieke drager werd geleverd. De opkomst van snel internet, waarbij men 24/7 online is, heeft hierin fundamentele veranderingen teweeggebracht. Software wordt tegenwoordig vaker online aangeschaft en gedownload dan dat deze op een fysieke drager wordt aangeleverd. Pas aanwezig op het systeem van de gebruiker bevindt deze software zich op de "fysieke drager".

Ook Oracle levert het merendeel van haar software en licenties online. Op basis van de licentie kan de software, updates, en patches op elk gewenst moment gedownload en geïnstalleerd worden. Simpler kan het niet.

UsedSoft handelt (what's in a name) in gebruikte software, althans, in gebruikte software-licenties. Het is juist deze nuancering, software-licenties, dat in deze kwestie de nodige vragen oproept. Gewaarborgd wordt dat de licenties ook daadwerkelijk bruikbaar zijn voor de verkrijgers. UsedSoft handelt onder meer in 'gebruikte' Oracle-licenties. De verkrijgers kunnen

op basis van de licentie de software opnieuw downloaden. De fysieke drager met de software is immers niet beschikbaar.

Oracle verzet zich tegen de handelwijze van UsedSoft. Waar UsedSoft stelt dat juist het leerstuk van de uitputting het verhandelen van gebruikte software rechtvaardigt, stelt Oracle dat dit niet opgaat voor gedownloade software. Oracle vindt het Landgericht München I aan haar kant, waarna UsedSoft in hoger beroep gaat bij het Bundesgerichtshof (Duitsland). Het Bundesgerichtshof stelt prejudiciële vragen bij het Europees Hof van Justitie.

Prejudiciële vragen

De prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof komen feitelijk neer op 1.) de vraag of voor gedownloade software geldt dat een beroep gedaan kan worden op het uitputtingsleerstuk van artikel 4 lid 2 Softwarerichtlijn, 2.) de vraag of degene die zich beroept op uitputting als rechtmatige verkrijger kan worden aangemerkt en 3.) de vraag of een verkrijger van tweedehands software eveneens aangemerkt kan worden als rechtmatige verkrijger wanneer de eerste verkrijger de software gewist heeft. In de woorden van het Bundesgerichtshof:

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 prejudiciële vragen door AG

Bewust benoemde ik de prejudiciële vragen reeds in een andere volgorde dan door het Bundesgerichtshof gesteld. De AG richt zich (logischerwijs) eerst op de tweede vraag met betrekking tot de uitputting, waarna hij de eerste en de derde vraag over de rechtmatige verkrijger beantwoordt.

Ten aanzien van de tweede vraag overweegt de AG dat artikel 4, lid 2 van de Softwarerichtlijn (uitputting) zo moet worden uitgelegd dat het recht op de enkele distributie van software is uitgeput op het moment dat de rechthebbende (in dit geval Oracle) die toestemming heeft verleend voor het downloaden op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie heeft verleend. Het uitputtingsleerstuk geldt, aldus de AG, niet slechts voor software die op een fysieke drager in het verkeer wordt gebracht door de rechthebbende, maar tevens wanneer de software met toestemming van de rechthebbende wordt gedownload van het internet.

Met betrekking tot de eerste en derde vraag overweegt de AG dat de artikelen 4 lid 1 en 5 lid 1 van de Softwarerichtlijn zo moeten worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht op een kopie van software, zoals dit gebeurt door UsedSoft, de tweede verkrijger niet met een beroep op uitputting van de distributie van deze kopie, mag

reproducen door een nieuwe kopie te maken, ondanks dat de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.

Bespreking beantwoording en complicaties

De beantwoording van de eerste en derde vraag komt er in de praktijk op neer dat de verkrijger van de ‚tweedehands‘ licentie, op basis van deze licentie niet gerechtigd is de software opnieuw te downloaden. Voor dit downloaden van een nieuwe kopie is door Oracle geen toestemming gegeven.

Dat door Oracle geen toestemming is gegeven voor het opnieuw downloaden van de Software door een ander dan degene die een overeenkomst heeft gesloten met Oracle, komt er voorts op neer dat de tweede verkrijger van de licentie ook niet kan worden aangemerkt als rechtmatig verkrijger van de software. Hieraan doet niet af dat de licentie niet meer gebruikt wordt door de eerste verkrijger. Slechts de overdracht van de drager waarop de gedownloade kopie is gezet zou tot gevolg hebben dat de tweede verkrijger aangemerkt kan worden als rechtmatig verkrijger. De verdere distributie van deze drager kan op grond van het uitputtingsleerstuk ook niet worden tegengehouden door Oracle.

Nu de tweede verkrijger geen rechtmatig verkrijger is wanneer hij een nieuwe kopie van de software downloadt, geniet hij ook niet de ‚benefits‘ van (onder meer) 5 lid 1 Softwarerichtlijn (kopie noodzakelijk voor beoogd gebruik; in Nederland: art. 45j Aw). Dit komt erop neer dat hij, als niet-rechtmatig verkrijger, de software in het geheel niet kan gebruiken. Ook de voor de goede werking van de software noodzakelijke kopie naar het werkgeheugen van een systeem wordt de tweede verkrijger hiermee niet toegestaan.

Wanneer ik deze ontwikkeling naast de verkoop van licentie met inbegrip van software op fysieke drager leg openbaart zich hier een interessant verschil, verband houdend met de reeds besproken uitputting van het distributierecht. Voor software die inclusief licentie en op een fysieke drager wordt geleverd geldt dat de rechthebbende geen controle meer kan uitoefenen op de distributie. Deze drager en licentie kunnen aldus zonder beperkingen worden verkocht. De tweede verkrijger ontvangt licentie en drager met software, en is als rechtmatig verkrijger van een kopie

van de software te beschouwen. De softwareleverancier heeft hierover geen controle meer, precies in lijn met de algemeen geldende consensus over het uitputtingsleerstuk.

Nu ingeval van Oracle de software enkel als nieuwe kopie gedownload kan worden, hier geen toestemming voor wordt gegeven en op basis van de uitleg van de AG aldus geen sprake is van uitputting, wordt de Softwarerichtlijn in mijn ogen strikter uitgelegd dan de bedoeling kan zijn geweest. Het enkele niet meer aanbieden van software op een fysieke drager zou voor Softwareleveranciers een extra houvast kunnen zijn om de bestaande uitputtingsleer te omzeilen.

Conclusie

Dat het uitputtingsleerstuk uit de softwarerichtlijn zo wordt uitgelegd dat deze zowel geldt voor software die op een fysieke drager wordt geleverd als voor software die eerst ná downloaden op een fysieke drager wordt gezet, is een gunstige ontwikkeling. Online en offline wordt op deze manier meer met elkaar in één lijn gebracht. Dat is praktisch en doet recht aan de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld.

Deze gunstige ontwikkeling wordt echter teniet gedaan door het kennelijke verschil dat door de uitleg van de AG ontstaat ten aanzien van het overdragen van de software op een fysieke drager (inclusief gebruiksrecht) enerzijds en het overdragen van enkel een gebruiksrecht, waarbij een nieuwe kopie van de software gedownload moet worden. Voor deze nieuwe kopie geldt dat dit een reproductie is. De uitputting die van toepassing is op de eerder door downloaden gemaakte kopie/reproductie is hierop niet van toepassing. Als exclusief rechthebbende kan de softwareleverancier haar toestemming aan deze nieuwe kopie onthouden aan de tweede verkrijger. De tweede verkrijger zal aldus, ondanks een succesvolle download, niet gezien kunnen worden als rechtmatige verkrijger in de zin van de Softwarerichtlijn.

Het onderscheid dat hier door de AG wordt gemaakt doet de toch al erg complexe juridische kwalificatie van software geen goed. Ik meen dat er dogmatisch geen verschil in kwalificatie zou moeten bestaan tussen het opnieuw downloaden van software online

en het overdragen van een gebruiksrecht en de software via een fysieke drager.

*mr. F.C.M. (Frederick) Leentfaar, Deterink Advocaten
en Notarissen*
