

## Noot

Bij Rechtbank Dordrecht, 11 augustus 2010, 78465 / HA ZA 08-2747 (LJN: BN3863 / ITenRecht.nl, IT 40)

Eerder verschenen in AMI 2010/6, pp. 208 - 209

*H. Struik*

*Mr. H. Struik is Advocaat te Utrecht*

Dit vonnis van de Rechtbank Dordrecht biedt een heldere weergave en juiste toepassing van de speciale - en niet eenvoudige - auteursrechtelijke regels rondom uitputting en gebruikersbescherming met betrekking tot computerprogrammatuur. Dat dit geen makkelijke materie is, bleek eerder uit een vonnis uit 2002 van (nog wel) de rechtbank Den Haag. Die rechtbank, met een zeker *aplomb* maar ten onrechte, overwoog over een inbreukvordering tegen een partij die door koop (op een veiling uit het faillissement-Fokker) 'stellig eigenaar' was geworden van eerder aan Fokker krachtens licentie geleverde diskettes met *flight simulator* programmatuur: '...doch dat brengt nog niet met zich dat hij tevens enig recht heeft verkregen de daarop voorkomende software op welke wijze dan ook te gebruiken.'<sup>1</sup> Dat uit art. 45j Auteurswet juist het tegendeel voortvloeit, wordt in het hier besproken vonnis (r.o. 4.11) wèl duidelijk voor ogen gehouden: als inbreuk op auteursrecht op een computerprogramma wordt niet beschouwd de verveelvoudiging door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van een computerprogramma welke noodzakelijk is voor het met dat programma beoogde gebruik. Het is dus *de wet* die aan het (enkele) feit van de rechtmatige verkrijging van een exemplaar de bevoegdheid verbindt het programma te gebruiken; het al of niet instemmen van de rechthebbende met dat gebruik is dan voor zo'n verkrijger niet meer relevant.

De feiten van de zaak lagen deels in het (naar software-maatstaven) grijze verleden. Het bedrijf Kalmar had vanaf 1990 ten behoeve van haar afdeling Engineering een dertiental werkstations met CAD-programmatuur gekocht van een distributeur van de Duitse auteursrechthebbende op die CAD-software. Kalmar verkocht in 2002 middels een soort activa-transactie (r.o. 2.10) haar afdeling Engineering inclusief de CAD-systemen aan gedaagde, die sedertdien niet meer deed dan het, binnen diezelfde afdeling, 'normale draaien van de CAD-software op de computers waarop de software door (de distributeur) was geïnstalleerd' (r.o. 4.12); gedaagde had vervolgens dat gebruik 'ergens in 2003' geheel gestaakt. Eiseres, rechtsopvolgster van die distributeur, zond gedaagde in 2003 een factuur voor ruim €87.000, dagvaardde eerst in 2007 partij Kalmar (met wie zij de zaak schikte tegen ontvangst van €75.000) en dagvaardde vervolgens in 2008 gedaagde, van wie zij o.a. de al genoemde €87.000 vorderde. De genoemde vordering tegen Kalmar zal vermoedelijk gebaseerd zijn geweest (het vonnis vermeldt dit niet) op wanprestatie uit hoofde van de destijds tussen haar en eiseres gesloten licentiecontracten, waarin bepaald was dat Kalmar ('koper') voor de CAD-programmatuur een 'niet overdraagbaar gebruiksrecht voor intern gebruik' verkreeg en dat koper ervoor verantwoordelijk was dat de programmatuur 'zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet voor derden toegankelijk' zou zijn.

Eiseres beriep zich op inbreuk op auteursrecht (omdat het gebruik door gedaagde immers (telkens) verveelvoudiging inhoudt) en subsidiair op onrechtmatige daad (omdat gedaagde bewust zou hebben geprofiteerd van Kalmars wanprestatie uit hoofde van de genoemde licentievoorwaarden). Een kleine zijstap: hoewel eiseres als (rechtsopvolgster van de) *distributeur* tot het in eigen naam vorderen van schadevergoeding wegens inbreuk op het auteursrecht van de Duitse auteurrechthebbende alleen maar bevoegd is als blijkt dat zij die bevoegdheid van de rechthebbende heeft bedongen (art. 27a lid 2 Aw), had gedaagde kennelijk niet betwist dat die bedongen was en ging ook de rechtbank dus van die bevoegdheid uit (r.o. 4.7).

De auteursrechtelijke beoordeling, die een stapsgewijze uiteenzetting en toepassing van de relevante normen volgt, is vervat in de r.o. 4.9 t/m 4.16. De rechtbank vermeldt daarbij als beginpunt de

---

<sup>1</sup> V.zr. Rb. Den Haag 12 februari 2002, *Computerrecht* 2002, p. 147 m.n. Neppelenbroek (*Van der Schraaf/IST*), r.o. 8-10.

Europese Softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250 van 14 mei 1991), maar had kennelijk even gemist dat deze met ingang van 25 mei 2009 is vervangen door Richtlijn 2009/24/EG,<sup>2</sup> die overigens slechts een ‘codificatie’ vormt van de oude richtlijn incl. latere wijzigingen en inhoudelijk in feite niets nieuws heeft gebracht anders dan een wat verwarrende hernummering van de paragrafen van de considerans. Voor het overige laat de uiteenzetting van de rechtbank zich lezen als een goede handleiding voor de betekenis en werking van art. 45j Aw in relatie tot de auteursrechtelijke uitputtingsregel, en behoeft zij dan ook geen verder commentaar.

De rechtbank beoordeelt vervolgens of de wettelijke gebruiksbevoegdheid van art. 45j Aw voor een opvolgende rechtmatige verkrijger van een exemplaar van programmatuur (die ik verder zal aanduiden als C) opzijgezet kan worden door de hierboven genoemde clausules in het licentiecontract tussen de (distributeur van) rechthebbende en diens eerste afnemer (die ik hier resp. A en B zal noemen), nl. dat (i) het aan B verleende gebruiksrecht ‘niet overdraagbaar’ was en (ii) de software niet voor derden toegankelijk gemaakt mocht worden. De rechtbank (r.o. 4.17) beschouwt deze voorwaarden als een ‘verbod van verdere overdracht’, dat haaks staat op de auteursrechtelijke uitputtingsregel en daarom in zoverre ‘geen rechtsgevolg’ heeft. De rechtbank noemt daarbij een artikel van Neppelenbroek uit 2006 in dit blad,<sup>3</sup> maar zij zou het m.i. duidelijker (en juister) hebben gezegd door vast te stellen dat clausule (i) geen rol speelde omdat C zich niet beriep op een door B aan hem overgedragen *gebruiksrecht* maar op verkrijging van een *exemplaar* (waaraan, zoals gezegd, de wet vervolgens een bepaalde gebruiksbevoegdheid verbindt). Neppelenbroek verdedigt in zijn genoemde artikel de opvatting dat, wanneer C de eigendom verkrijgt van een drager met software, C’s gebruiksrecht *niet berust op die eigendom* (die doet zelfs ‘niet ter zake’) maar op een (fictieve) *overdracht van zijn gebruikslicentie* door B aan C. Het bedingen door A in zijn overeenkomst met B van een verbod van overdracht van het licentierecht (wat art. 3:83 lid 2 BW uitdrukkelijk toelaat en wat naar algemene opvatting ‘zakelijke’ (goederenrechtelijke) werking heeft en dus tegen elke willekeurige C kan worden ingeroepen) schuift Neppelenbroek dan opzij met de m.i. gewrongen ‘oplossing’ dat deze mogelijkheid in het licht van de uitputtingsregel aan de licentiegever (A) niet toekomt (hij *mag* dat dus niet afspreken). Onjuist en nodeloos ingewikkeld, naar mijn mening: dat de eigendom van C van het exemplaar niet ter zake zou doen is lijnrecht in strijd met wat er staat in art. 45j Aw, en dat de uitputting de contractsvrijheid tussen A en B zou moeten beperken is een paardenmiddel waarvoor ik overigens in ons vermogensrecht geen basis of plaats zou kunnen vinden.<sup>4</sup> Zie hierover nader Struik/Van Schelven/Hoorneman, *Softwarerecht*, Deventer (Kluwer) 2010 (tweede druk), §7.4 en 7.7.

Clausule (ii) uit het licentiecontract (B mocht de software niet voor derden toegankelijk maken) bindt C als buitenstaander bij het contract A-B niet, maar kan wel gevolg hebben voor zijn status als *rechtmatige* verkrijger indien zijn (bewust) profiteren van B’s wanprestatie in verband met bijkomende omstandigheden als onrechtmatige daad jegens A heeft te gelden. Of dit laatste het geval was wordt door de rechtbank aan de hand van de maatstaven van de Hoge Raad uitvoerig onderzocht in r.o. 4.19-4.28.

Verkrijging van de eigendom van een exemplaar van de programmatuur is dus wel degelijk de (enige) basis voor de bevoegdheid ex art. 45j Aw van rechtmatige verkrijger C om de programmatuur te gebruiken. Wanneer B toegang kreeg tot de programmatuur *zonder* verschaffing van een exemplaar (bijv. bij ASP-gebruik) treedt er geen uitputting op,<sup>5</sup> en zal het op welke manier dan ook beschikbaar stellen van de software door B aan C als verboden openbaarmaking hebben te gelden.

Een moeilijke vraag (die in de besproken zaak overigens niet speelde) is nog, of een in de overeenkomst A-B bedongen *eigendomsvoorbehoud* t.a.v. het exemplaar maakt dat C als opvolgende

---

<sup>2</sup> *PbEU* 2009/111, p. 16-22.

<sup>3</sup> E.D.C. Neppelenbroek, ‘Software: de auteur, de verkrijger en derden’, *AMI* 2006, p.109-118.

<sup>4</sup> De bekritiseerde constructie van Neppelenbroek verwarre men niet met de werking van de uitputtingsrechtspraak van de Hoge Raad in *Leesportefeuille* (1952) en *Stemra/Free Record Shop* (1987), nl. dat een tussen A en B afgesproken contractuele *verspreidingsbeperking*, ook wanneer die op het exemplaar is vermeld, ten opzichte van verkrijger C geen afbreuk kan doen aan de uitputting van de auteursrechtelijke zeggenschap over openbaarmaking.

<sup>5</sup> Vgl. *Softwarerecht* (2<sup>e</sup> druk), §6.2.

verkrijger van dat exemplaar als niet-rechtmatige verkrijger moet worden beschouwd - en dus niet kan profiteren van de wettelijke gebruiksbevoegdheid van art. 45j Aw. Ik heb die vraag eerder besproken<sup>6</sup> en neig - zij het met enige aarzeling - tot de conclusie dat, nu in een dergelijk geval op grond van art. 4 lid 2 Softwarerichtlijn (art. 4 sub c. *oud*) geen uitputting optreedt (en dus de *verstrekking* door B aan C reeds een voorbehouden openbaarmaking vormt), het niet voor de hand ligt om wel een rechtmatige verkrijging en gebruiksbevoegdheid voor C in de zin van diezelfde richtlijn aan te nemen. Interessant is de vergelijkbare gedachtegang in een recente beslissing uit de VS,<sup>7</sup> die leert dat voor de auteursrechthebbende het bedingen van eigendomsvoorbehoud op de dragers van in licentie gegeven software onder Amerikaans auteursrecht inderdaad ‘werkt’ om verstrekking aan en gebruik door opvolgende verkrijgers tegen te gaan. Geparafraseerd in ‘ABC-termen’ besliste de Court of Appeals: “C purchased several used copies of A’s A-software from B and he resold the A-software copies on eBay to D. A distributes A-software pursuant to a limited license agreement in which it reserves title to the software copies (...) Because C did not purchase the A-software copies from an owner, he may not invoke the first sale doctrine, and he also may not assert the essential step defense on behalf of D.” De *first sale doctrine* is de Amerikaanse variant van de uitputtingsregel en de *essential step defense* is de wettelijke beperking (17 USC § 117(a)(1)) van het auteursrecht t.a.v. verveelvoudigingen die een essentiële stap vormen in het gebruik van de programmatuur op een computer, vergelijkbaar met ons art. 45j Aw.

---

<sup>6</sup> In ‘Softwarelicenties in faillissement’, *Tijdschrift voor Insolventierecht* 2002, p. 280-285, § 8.

<sup>7</sup> US Court of Appeals (9th Cir.) 10 september 2010, nr. 09-35969 (*Vernor/Autodesk*); met dank aan AMI-redactielid Koelman.