

Naschrift

Dick van Engelen¹

Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat *Usedsoft vs. Oracle* niet over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde.

Art. 4(2) van de Softwarerichtlijn leert – evenals de meer algemene bepaling van art. 4(2) van de Auteursrechtlijn – dat het exclusieve distributierecht beperkt is tot alleen maar de ‘eerste verkoop van een kopie’ van een programma. Dit betekent dat alleen de ‘eerste verkoper’ van die kopie van het programma over een licentie c.q. toestemming van de auteursrechthebbende dient te beschikken, omdat anders sprake is van inbreuk op het distributierecht van de auteursrechthebbende. Voor de daarmee corresponderende ‘eerste koper’ geldt echter, evenals voor opvolgende kopers c.q. verkopers, dat zij buiten de reikwijdte van het auteursrecht vallen. Zij hebben dus geen toestemming van die auteursrechthebbende nodig. Er is dus ook geen sprake van een auteursrechtelijke licentie of vorderingsrechten tussen de eerste koper en diens rechtsopvolgers enerzijds, en de auteursrechthebbende, anderzijds.

De rechtspositie van een koper van een kopie van een softwareprogramma verschilt vanuit een auteursrechtelijk perspectief niet van die van de koper van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd ontwerp voor een stoffelijk object, zoals Nike-schoenen of een Rietveld-stoel. De detaillist-verkoper van die Nike-schoenen of Rietveld-stoel dient toestemming van de auteursrechthebbende te hebben. Diens koper verricht echter door het enkele gebruik of de verdere ver-

koop van die schoenen of van die stoel geen auteursrechtelijk relevante handelingen en heeft dus ook geen licentie nodig en heeft uit hoofde van de koopovereenkomst met zijn detaillist-verkoper ook geen vorderingsrechten op de achterliggende auteursrechthebbende.

Wanneer Wibier en Diamant stellen dat het *UsedSoft*-arrest slechts zou zien op ‘eigendom’ op een ‘vorderingsrecht’ c.q. de overdraagbaarheid van licenties, slaan zij de plank dan ook mis. Zij miskenen dat de koper van een kopie van een programma, evenmin als de koper van een Nike-schoen of een Rietveld-stoel, uit hoofde van die koopovereenkomst géén vorderingsrecht op de auteursrechthebbende krijgt of over een licentie van de auteursrechthebbende beschikt. Dat is nou juist de clou van het feit dat de auteursrechten door de eerste verkoop zijn uitgeput.

In *UsedSoft vs. Oracle* was weliswaar tevens sprake van een licentie tot het reproduceren van het programma voor maximaal 25 gebruikers, maar die reproductielicentie staat los van de vraag of het distributierecht ter zake van een eenmaal rechtsgeldig gereproduceerde kopie is uitgeput. Het feit dat een koper van een kopie van een schilderij dat exemplaar mag doorverkopen staat immers los van de vraag of die koper het schilderij mag reproduceren. Het antwoord op die vraag luidt ‘nee’. Daarvoor is een reproductielicentie van de auteursrechthebbende vereist en diens auteursrechten staan geheel los van de eigendomsrechten op stoffelijke kopieën van het schilderij. Voor het maken van die kopieën is wel toestemming van de auteursrechthebbende vereist, maar die auteursrechthebbende wordt daarmee ook geen eigenaar van die kopieën.

Het auteursrecht op een programma en het eigendomsrecht op een exemplaar van dat programma vormen dan ook twee gescheiden

wegen. Die gescheiden wegen kruisen elkaar wel wanneer een handeling van de eigenaar van een kopie inbreuk op het auteursrecht op kan leveren. De ‘*first sale doctrine*’ – ofwel het uitputtingsleerstuk – geeft de verkeersregels die op een dergelijk kruispunt gelden.

De tekst van zowel art. 4(2) van de Softwarerichtlijn als art. 4(2) van de Auteursrechtlijn geven aan dat voor uitputting vereist is dat sprake is van een ‘eerste verkoop’. Onderdeel 42 van het *UsedSoft*-arrest leert het Hof dat voor een ‘verkoop’ een overdracht van een eigendomsrecht op een lichamelijke of onlichamelijke zaak vereist is. Dat sluit ook aan het eerdere oordeel van het Hof in zijn *Peek & Cloppenburg-arrest* van 2008.² Daar werd aangegeven dat van uitputting van auteursrecht door distributie van een exemplaar van een *Le Corbusier*-stoel uitsluitend sprake is indien de eigendom van die stoel wordt overgedragen. Dat wordt in *UsedSoft vs. Oracle* bevestigd.

Eigendomsoverdracht is dus een *conditio sine qua non* voor uitputting van het distributierecht van de auteursrechthebbende. Dat creëert naar Nederlands recht het probleem dat het eigendomsrecht van art. 5:1 BW beperkt is tot ‘zaken’ in de zin van art. 3:2 BW: ‘voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten’. Auteurs als *Spoor/Verkaede/Visser*, *Struik/Van Schelven/Hoorneman* en *Neppelenbroek* trokken daaruit de conclusie dat uitputting van auteursrechten op een kopie van een computerprogramma dus beperkt zou zijn tot gevallen waarin die kopie op een stoffelijke drager gedistribueerd wordt.³ *Kleve* en *Van der Steur* trachten aan deze consequentie te ontkomen door te verdedigen dat digitale data een stoffelijk object zijn, zodat ‘bits & bytes’ langs die route alsnog onder het eigendomsrecht van art. 5:1 BW geschoven kunnen worden.⁴

Het Nederlandse probleem dat eigendom beperkt is tot ‘stoffelijke

objecten', zodat bij gebreke van hetzij een stoffelijke drager, hetzij het kwalificeren van 'bits & bytes' als 'stoffelijke objecten', uitputting van het auteursrechtelijke distributierecht onmogelijk is, wordt nu door het Hof van Justitie in het *UsedSoft*-arrest onder Europees recht opgelost. Dat doet het Hof door in overweging 42 binnen het kader van een 'algemeen aanvaarde definitie' van 'verkoop' te bepalen dat het voor uitputting vereiste eigendomsrecht ziet op een 'lichamelijke of onlichamelijke zaak'. Lezing van het arrest laat er ook geen enkel misverstand over bestaan dat het Hof het in de daaropvolgende overwegingen 42, 43 en 44 consequent heeft over de overdracht van 'de eigendom van de kopie van het computerprogramma'.

Wibier en Diamant gaan er bij hun Nederlands-rechtelijke bespiegelingen over de uitwisselbaarheid van de termen 'eigenaar' en 'rechthebbende' – zodat men de rechthebbende op een vorderingsrecht ook als eigenaar mag betitelen – ook aan voorbij dat de tekst van de overwegingen 42 t/m 63 van het arrest duidelijk maken dat het Hof daar niet het oog heeft op de overdracht van (i) een licentieovereenkomst of van (ii) een vorderingsrecht betreffende een computerprogramma, maar van (iii) een kopie van een computerprogramma. Het Hof scheert daarbij de verkoop van materiële en immateriële kopieën van een computerprogramma en de daarvoor vereiste eigendomsoverdracht van die materiële en immateriële kopieën rücksichtsloos over één kam.

Anders dan Wibier en Diamant stellen is dan ook niet de enige conclusie die uit het arrest getrokken zou kunnen worden dat het Hof een andere definitie van 'eigendom' dan die van art. 5:1 BW tot uitgangspunt heeft genomen. De conclusie dient te zijn dat die andere definitie van het Hof niet ziet op eigendom van een

vorderingsrecht of licentie maar op eigendom van een onlichamelijke zaak. De conclusie die vervolgens ook nog getrokken moet worden is dat het Nederlandse goederenrecht geen onderdak biedt aan dat eigendomsrecht op een onlichamelijke zaak.

Aan die laatste conclusie kunnen men trachten te ontkomen door de door het Hof bedoelde onlichamelijke zaken alsnog in de definitie van 'voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten' te proppen, maar dat is een heilloze weg, aangezien het arrest evenzeer duidelijk maakt dat het Hof zich bij de overdracht van eigendom op onlichamelijke zaken vervolgens ook niets gelegen laat liggen aan wat wij daarvoor in Boek 5 geregeld hebben. De Nederlandse rechtspraak is dus niet gebaat bij struisvogelpolitiek of bij het halsstarrig proberen nieuwe Europeesrechtelijke fenomenen in het bestaande keurslijf van het Nederlandse goederenrecht te persen. Europees recht is van een hogere orde en het Nederlandse goederenrecht ontkomt er dus niet aan onderdak te moeten bieden aan Europese rechtsobjecten. Al was het maar om te voorkomen dat de Nederlandse rechtspraak op achterstand gezet wordt ten opzichte van andere lidstaten waar een 'transfer' van 'intangibile property' wel vermogensrechtelijk geaccommodeerd kan worden.

Wibier en Diamant werpen nog als vraag aan mij op wat (i) het arrest betekent voor de houdbaarheid van art. 3:83 lid 2 BW en de uitleg van dat artikel door de Hoge Raad in het arrest *Oryx vs. Van Eesteren* (over het verpandingsverbod) en wat (ii) het arrest betekent voor de contractsvrijheid als het gaat om beperkingen in licenties? Die betekenis lijkt mij in beginsel beperkt, aangezien het arrest niet verder reikt dan de uitleg van de Software-richtlijn, de Auteursrechtlijn en

het WIPO-Auteursrechtverdrag en de daarin voorgeschreven uitputting van auteursrechten door verkoop van een kopie van een programma. In het *UsedSoft*-arrest zet het Hof weliswaar ook het overdrachtsverbod in de betreffende *Oracle*-licentie opzij, maar die inbreuk op de contractsvrijheid lijkt beperkt tot die contractuele clausules die in conflict komen met het dwingendrechtelijke regiem inzake uitputting van auteursrecht en het vrij verkeer van goederen. In dat opzicht lijkt *UsedSoft* niet fundamenteel te verschillen van wat de Hoge Raad in het *Leesportefeuille*-arrest⁵ en het *Free Record Shop*-arrest⁶ eerder deed door aan clausules waarmee de auteursrechthebbende zich distributierechten trachtte voor te behouden die hem auteursrechtelijk niet toekwamen eveneens geen rechtsgevolg toe te kennen.

Voor wat betreft de door Wibier en Diamant bij wege van 'tegenpres-tatie' gegeven oplossing van de door mij opgeworpen tentamenvraag moet ik helaas constateren dat zij de vraag niet goed gelezen hebben. Mijn vraag luidde 'of er op deze eigendom van onlichamelijke zaken ook beperkte rechten gevestigd kunnen worden, zoals een recht van vruchtgebruik of een pandrecht' en niet 'hoe moet de licentie worden verpand en hoe kan daarop een recht van vruchtgebruik worden gevestigd?' Aan het door Wibier en Diamant gegeven antwoord op de door henzelf gestelde vraag kan ik zonder aarzeling het predicaat 'summa cum laude' toekennen. Of het NJB-tentamenreglement er echter ook in voorziet dat een antwoord op een niet gestelde vraag voldoende compensatie oplevert voor het geen antwoord geven op de enige, wel gestelde tentamenvraag, weet ik niet. Ik vrees echter dat in dat reglement eveneens staat dat over de uitslag niet gecorrespondeerd kan worden... •

Auteur

1. Prof. dr. Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Industriële Eigendom bij het CIER/Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht.

Noten

2. Hof van Justitie EG 17 april 2008, C-456/06, Peek &

Cloppenburg vs. Cassina (IEPT20080417).

3. Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, Kluwer, 2005, nr. 15.8; Struik/Van Schelven/Hoorneman, *Software-recht*, Kluwer: 2010, nr. 6.2; Neppelenbroek, *RM Themis*, 2012, p. 218.

4. Kleve, *Juridische iconen in het informatietijdperk*, Deventer: Kluwer 2004, p. 179; Van der Steur, *Grenzen van rechts-*

objecten, Deventer: Kluwer 2003, p. 177-178; Neppelenbroek, *AMI* 2006, p. 110.

5. Hoge Raad 25 januari 1952, *Leesportefeuille*, *NJ* 1952/95.

6. Hoge Raad 20 november 1987, *Stemra vs. Free Record Shop*, *NJ* 1988/280 m.nt. Wichers Hoeth, IEPT19881120.