

# One copy, one use?

Ernst-Jan Louwers en Sabine van Rienen\*

## Annotatie bij uitspraak Vزر. Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 (NUV e.a./ Tom Kabinet)

Op 21 juli 2014 deed de Voorzieningenrechter in Amsterdam uitspraak over het recht om een ‘gebruikt’ e-book door te verkopen. De verkoop vindt plaats via het online platform [www.tomkabinet.nl](http://www.tomkabinet.nl). Het businessmodel van Tom Kabinet is duidelijk geïnspireerd door de eerdere UsedSoft-arrest<sup>1</sup> waarover de Europese rechter in 2012 zijn oordeel gaf. In de Tom Kabinet-zaak stond dus de vraag centraal of tweedehands e-books digitaal zijn uitgeput.

### Wat was het geval?

Door Tom Kabinet wordt het beginsel ‘one copy, one use’ gehanteerd. De aanbieder van een e-book moet verklaren dat hij zijn eigen exemplaar verwijdert van zijn computer, smartphone of tablet nadat hij de kopie van een e-book heeft geüpload op de server van Tom Kabinet. Deze kopie kan door de aanbieder worden teruggehaald tot deze verkocht is. Kennelijk kunnen via de website van Tom Kabinet alleen technisch DRM-vrije ePub-edities worden aangeboden. Om te voorkomen dat dezelfde aanbieder hetzelfde e-book nogmaals aanbiedt en om illegale kopieën online op te sporen, maakt Tom Kabinet een hashcode van de combinatie e-book en verkoper en voegt een watermerk toe aan het e-book. Tevens heeft Tom Kabinet een stevige Notice and Takedown procedure ingebouwd. Aan een vergoeding voor de auteursrechtelijke is ook gedacht en Tom Kabinet is bereid om € 0,05 per e-book te doneren aan de oorspronkelijke rechthebbende van het e-book.

Ondanks de goede bedoelingen en de voorzorgsmaatregelen verstoort Tom Kabinet volgens het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), Groep Algemene Uitgevers (GAU) en drie volmachtgevende uitgeverijen (samen hierna ook: de Uitgevers) het broze evenwicht op de e-bookmarkt. De Uitgevers trekken in twijfel dat Tom Kabinet kan garanderen dat de verkoper van een e-book zijn eigen kopie verwijdert. Ook kan het watermerk op het verkochte e-book volgens de Uitgevers illegale kopieën niet voorkomen. Tom Kabinet kan volgens hen geen enkele garantie geven ten aanzien van de rechtmatigheid van de aangeboden kopieën. En het traceren van handelaars in illegale e-books is volgens hen nagenoeg onmogelijk. De Uitgevers zijn van mening dat Tom Kabinet inbreuk op de auteursrechten maakt en onrechtmatig handelt door het aanbieden van de online dienst en daarmee het faciliteren van inbreuk.

### Rechtsvraag: geldt de uitputtingsleer van UsedSoft ook voor e-books?

#### UsedSoft en de kernvragen in Tom Kabinet

Het Hof van Justitie EU (‘HvJ EU’) werd in de UsedSoft-zaak gevraagd om uitleg van de art. 4 lid 2 en 5 lid 1 van

de Software Richtlijn.<sup>2</sup> Voor uitputting van het distributierecht ingevolge art. 4 lid 2 Software Richtlijn moet sprake zijn van ‘verkoop’. Het HvJ EU bepaalde dat het ‘distributierecht’ voor een kopie van een computerprogramma verval, als de rechthebbende het downloaden en gebruik van die kopie tegen betaling van een bepaalde prijs voor onbepaalde tijd heeft toegestaan. De rechthebbende kan zich volgens het arrest onder bepaalde voorwaarden dus niet meer verzetten tegen ‘wederverkoop’ van de gebruikslicentie en de terbeschikkingstelling van de software. Niet alleen is dan de verdere distributie van dat exemplaar toelaatbaar, maar ook de distributie van een kopie van dat exemplaar.<sup>3</sup> Vereist is wel dat de eerste gebruiker bij de wederverkoop zijn kopie onbruikbaar maakt.<sup>4</sup> Tot slot overwoog het HvJ EU dat de koper van de kopie van de software een rechtmatige verkrijger is en dat zij de software opnieuw mag downloaden van de server van de rechthebbende op grond van art. 5 lid 1 Software Richtlijn ten aanzien van het reproductierecht.<sup>5</sup> In het hier besproken vonnis inzake Tom Kabinet staat de vraag centraal of de UsedSoft-lijn doorgetrokken kan worden naar de verkoop van gebruikte e-books. Met andere woorden: hoe ver gaat digitale uitputting? E-books vallen immers onder de Auteursrecht Richtlijn<sup>6</sup> en, niet zoals bij UsedSoft het geval was, onder de Software Richtlijn aangezien niet kan worden gesproken van een computerprogramma.<sup>7</sup> Moeten e-books hetzelfde worden behandeld als software?

#### Vorderingen Uitgevers tegen Tom Kabinet

Volgens de Uitgevers kan Tom Kabinet zich niet beroepen op de uitputting van het auteursrecht op e-books op grond van het UsedSoft-arrest. De Uitgevers wijzen daartoe op de verschillen tussen Tom Kabinet en het UsedSoft-arrest:<sup>8</sup>

- \* Mr. E.J. Louwers en mr. S.C. van Rienen zijn advocaat bij Louwers IP|Technology Advocaten te Eindhoven/Den Haag.
- 1. HvJ EU 3 juli 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft/Oracle).
- 2. Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.
- 3. HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11 (UsedSoft/Oracle) r.o. 47.
- 4. HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11 (UsedSoft/Oracle) r.o. 70.
- 5. Een dergelijke bepaling bestaat niet in de Auteursrecht Richtlijn.
- 6. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
- 7. Zo wordt ook bijvoorbeeld een videogame in zijn geheel beschermd op grond van de Auteursrecht Richtlijn en niet de Software Richtlijn voor zover de delen zoals de grafische en geluidselementen bijdragen aan de oorspronkelijkheid van het werk. HvJ EU 23 januari 2014, C-355/12 (Nintendo/PC Box).
- 8. Blijkbaar hebben de Uitgevers die verschillen ter zitting aangevoerd, zie r.o. 4.9.

- a. in UsedSoft betrof het de ‘verkoop’ van software, gereguleerd door de Softwarerichtlijn, terwijl het hier e-books betreft, gereguleerd door de Auteursrecht-richtlijn;
- b. in UsedSoft is sprake van ‘koop’ terwijl daar hier geen sprake van is;
- c. in UsedSoft heeft de rechthebbende al een passende beloning ontvangen, terwijl dat bij Tom Kabinet niet het geval is;
- d. in UsedSoft oordeelde het HvJ EU dat ten aanzien van het gebruik van de software een wettelijke uitzondering ten aanzien van het reproductierecht van toepassing was, die niet bestaat ten aanzien van e-books;
- e. in UsedSoft ging het HvJ EU ervan uit dat de oorspronkelijke rechthebbende zich kon vergewissen van het rechtmatige gebruik door de ‘tweedehands’ koper, terwijl dit bij Tom Kabinet niet mogelijk is;
- f. in UsedSoft was er geen enkele twijfel over de rechtmatigheid van de software, terwijl daar in dit geval in zeer grote mate aan getwijfeld moet worden.

Verder stellen de Uitgevers dat – in tegenstelling tot software – er wel economisch verschil is tussen een e-book en een papieren boek. Een papieren boek is immers aan slijtage onderhevig, wordt in verschillende vormen aangeboden en de prijs voor een papieren boek is hoger dan bij een e-book.<sup>9</sup> Ook het feit dat een e-book niet in alle gevallen voor een onbeperkte tijd wordt aangeboden en in dit geval e-books niet direct van de server van de rechthebbende worden gedownload, maakt dat volgens de Uitgevers het UsedSoft-arrest niet van toepassing is en sprake is van een reproductiehandeling door Tom Kabinet. Ook menen de Uitgevers dat het aanbieden van e-books een mededeling aan het publiek vormt in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrecht-richtlijn.<sup>10</sup>

#### Verweer Tom Kabinet

Tom Kabinet verweert zich met de stelling dat bij de (eerste) aanschaf van een e-book via een online boekwinkel geen sprake is van een gebruikslicentie (zoals bij het UsedSoft-arrest) maar van een consumentenkoop in de zin van 7:15 BW.<sup>11</sup> De koper wordt dus eigenaar van het e-book en heeft hierover de vrije beschikking. Volgens Tom Kabinet is het UsedSoft-arrest dan ook niet relevant. Daarbij merkte Tom Kabinet nog wel op dat het UsedSoft-arrest alleen een rol speelt wanneer een e-books als technisch DRM-vrije ePub-edities direct bij de rechthebbende worden aangeschaft.<sup>12</sup> Ook dan is er sprake van een koopovereenkomst waarbij Tom Kabinet verwees naar het Beeldbrigade-arrest.<sup>13</sup> Er wordt echter in dergelijke gevallen vaak gesproken van een gebruikslicentie en niet van koop. Maar als het gaat om een gebruikslicentie voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige vergoeding wordt ingevolge het UsedSoft-arrest de eigendom overgedragen en is er sprake van uitputting. Van een mededeling aan het publiek is naar mening van Tom Kabinet geen sprake omdat zij op haar website het e-book niet inhoudelijk toegankelijk maakt. Dit gebeurt pas nadat het e-book gekocht is door een koper.<sup>14</sup> Evenmin is er sprake van reproductiehandeling door Tom Kabinet dan wel door de aanbieder van het e-book.<sup>15</sup>

#### Uitspraak Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter gaat bij haar beoordeling in op de verschillen tussen de situatie bij Tom Kabinet en UsedSoft aangewezen door de Uitgevers.<sup>16</sup> Ten aanzien van het on-

der (a) genoemde verschil valt volgens de Voorzieningenrechter niet uit te sluiten dat het UsedSoft-arrest en ruimere strekking heeft en dat dit arrest zich niet beperkt tot de verhandeling van software. Toepassing van de uitzondering in art. 5 lid 1 Software-richtlijn, die ontbreekt in de Auteursrecht-richtlijn, zou niet zonder meer betekenen dat het arrest geen betekenis kan hebben voor andere digitale bestanden. Dit mede gezien de grote waarde die het HvJ EU hecht aan de economische functionele gelijkwaardigheid tussen materiële en immateriële kopieën.<sup>17</sup> Daarbij overweegt de Voorzieningenrechter dat het doel van de uitputtingsregel niet uit het oog moeten worden verloren.

De Voorzieningenrechter oordeelt vervolgens ten aanzien van het verschil onder (b) niet kan worden uitgesloten dat het UsedSoft-arrest in ieder geval toepassing mist omdat bij de aanschaf van een e-book via een online winkel, zoals Tom Kabinet betoogt, sprake is van koop en de koper niet aan enige gebruiksrestrictie is gebonden.<sup>18</sup> Ook de stelling van de Uitgevers en van Tom Kabinet dat alleen sprake kan zijn van toepassing van het UsedSoft-arrest in het geval e-books rechtstreeks van de server van de rechthebbende worden getrokken, wordt verworpen. De Voorzieningenrechter vindt het verdedigbaar dat ook sprake is van eigendomsoverdracht als e-books niet van de server van de rechthebbende worden gedownload. Ten aanzien van het verschil onder (c) kan volgens de Voorzieningenrechter juist wel worden aangenomen dat een passende beloning is ontvangen door de rechthebbende. Ook de door de Uitgevers aangewezen verschillen onder (e) en (f) veegt de Voorzieningenrechter van tafel. Tom Kabinet treft immers – voor zover dat in haar macht ligt – maatregelen om een legale tweedehandse markt van e-books te faciliteren.

9. R.o. 3.2.
10. De Uitgevers zijn ook van mening dat sprake is van onrechtmatig handelen van Tom Kabinet door het faciliteren van illegale handel in e-books.
11. Volgens Tom Kabinet vindt de meerderheid van de verkoop van e-books door online winkels, zoals Bol.com of Bruna.nl, plaats onder de toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden kennen geen beperkingen m.b.t. de gebruiksduur voor producten met digitale inhoud, zie r.o. 4.8.
12. In het UsedSoft-arrest was dit namelijk het geval, de kopieën werden van de server van de oorspronkelijke rechthebbende gedownload.
13. HR 27 april 2012, IEPT20120427 (Beeldbrigade).
14. In het UsedSoft-arrest laat het HvJ EU in het midden of bij het downloaden van een programma op een website sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrecht-richtlijn.
15. Tom Kabinet verweert zich ook tegen de stelling van de Uitgevers dat Tom Kabinet onrechtmatig handelt met een beroep op art. 6:196c BW. De Voorzieningenrechter gaat echter in haar uitspraak niet in op dit verweer.
16. Er speelden zich daarnaast ook nog wat interessante processuele schermutselingen af, o.a. over de ontvankelijkheid van de NUV en GAU. Maar deze worden hier buiten beschouwing gelaten.
17. R.o. 4.10.
18. R.o. 4.10.

Op de vragen of er kan worden gesproken van een mededeling aan het publiek en of er sprake is van reproductiehandelingen gaat de Voorzieningenrechter niet in.

### Oordeel samengevat

De Voorzieningenrechter is van mening dat Tom Kabinet een verdedigbaar standpunt heeft ingenomen en vanwege de onzekerheid over de reikwijdte van het UsedSoft-arrest geeft de Voorzieningenrechter Tom Kabinet het voordeel van de twijfel en weigert de gevraagde voorzieningen. Daarbij vond de Voorzieningenrechter het mede van belang dat het NUV en GAU niet bereid waren tot het voeren van constructief overleg met Tom Kabinet, zoals Tom Kabinet had voorgesteld.

De Voorzieningenrechter heeft het niet aangedurfd om een verbod af te geven en laat duidelijk doorschemeren dat in een eventuele bodemprocedure prejudiciële vragen moeten worden gesteld aan HvJ EU om duidelijk te brengen over de betekenis van het UsedSoft-arrest in de handel van (tweedehands) e-books.<sup>19</sup> Tom Kabinet mag dus vooralsnog tweedehands e-books via haar website blijven aanbieden. Het NUV en GAU hebben tegen de uitspraak spoedappel ingesteld bij het Amsterdamse Hof. De uitspraak in hoger beroep wordt op 23 december 2014 verwacht.<sup>20</sup>

### Commentaar

In een procedure over het uitlenen van e-books worden al wel prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld.<sup>21</sup> In deze bodemprocedure zijn overwegingen gewijd aan de uitputtingsvraag die ook interessant zijn voor de Tom Kabinet-zaak. De rechtbank overwoog dat het door middel van downloaden ter beschikking stellen van een werk letterlijk valt onder de definitie van het recht op mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtlijn.<sup>22</sup> Een dergelijke mededeling leidt op grond van art. 3 lid 3 Auteursrechtlijn niet tot uitputting van het recht mededeling aan het publiek. Het HvJ EU heeft daarentegen in het UsedSoft-arrest bepaald dat een handeling bestaande in een dergelijke mededeling aan het publiek door een eigendoms-overdracht een distributiehandeling in de zin van art. 4 Auteursrechtlijn moet worden gezien en tot uitputting van het distributierecht kan leiden in de zin van art. 4 lid 2 Auteursrechtlijn dan wel art. 4 lid 2 Softwarerechtlijn.<sup>23</sup> De vraag die zou moeten worden beantwoord bij Tom Kabinet, is dus of er sprake is van eigendomsoverdracht bij de verkoop van tweedehands e-books door Tom Kabinet. Naar ons oordeel is de uitputtingsregel niet van toepassing bij het online ter beschikking stellen van auteursrechtelijke beschermd werk, zijnde niet software. Uit overweging 29 van de Auteursrechtlijn volgt dit immers uitdrukkelijk. Daarbij kan uit overweging 28 van de Auteursrechtlijn worden afgeleid dat het uitsluitende recht om zeggenschap over distributie van het werk uit te oefenen, beperkt is tot een tastbare zaak.<sup>24</sup>

Aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verkoop dan wel eigendomsoverdracht in de zin van art. 4 lid 2 Auteursrechtlijn bij het online ter beschikking stellen van e-books kom je naar onze mening helemaal niet aan toe omdat uitputting bij voorbaat al is uitgesloten.

Bovendien vereist het te koop aanbieden van een e-book een niet toegestane reproductie. Om een e-book te verkopen moet er namelijk een kopie worden gemaakt.<sup>25</sup> In de Softwarerechtlijn wordt reproductie zonder de toestemming van de rechthebbende toegestaan wanneer de reproductie nood-

zakelijk is om het computerprogramma te gebruiken.<sup>26</sup> Een dergelijke bepaling mist in de Auteursrechtlijn.<sup>27</sup> Deze uitkomst is naar onze mening niet bevredigend. Een dergelijke strikte beoordeling op grond van de Auteursrechtlijn levert een weinig moderne uitkomst op. Denk aan de situatie wanneer er een e-book wordt gekocht op een Cd-rom. Hiervan kan een kopie op een Cd-rom worden gemaakt voor de gebruiker zelf. Dit is namelijk op grond van art. 16c Auteurswet (thuiskopie exceptie) geoorloofd. Vervolgens kan de Cd-rom met daarop het e-book worden verkocht omdat het auteursrecht ten opzichte van dit exemplaar is uitgeput vanwege het feit dat het intellectuele eigendom in een materiële drager is belichaamd. Echter als een e-book wordt gekocht via een online winkel, is het niet mogelijk om het te verkopen. Het auteursrecht op het e-book is niet uitgeput en doordat voor de verkoop van een e-book een kopie moet worden gemaakt, is dit ook een niet toegestane reproductiehandeling. Het wringt dat hetzelfde werk van letterkunde verschillende rechten oplevert voor de koper van het e-book dan voor de koper van een papieren boek.

Zoals Neelie Kroes al zei in een recente speech moet het wettelijk kader rekening houden met de behoeften van de samenleving.<sup>28</sup> Regels moeten niet onpraktisch, onzeker, of onredelijk zijn voor de gewone gebruiker. En dit laatste lijkt

19. R.o. 4.11.

20. Het spoedappel diende op 25 november 2014. Bericht d.d. 26 november 2014 via [www.nuv.nl](http://www.nuv.nl) of [www.nuv.nl/nieuws/nuv-nieuws/spoedappel-tegen-tom-kabinet-op-25-november-2014.477037.lynkx](http://www.nuv.nl/nieuws/nuv-nieuws/spoedappel-tegen-tom-kabinet-op-25-november-2014.477037.lynkx).

21. Rechtbank Den Haag 3 september 2014, IEF 14164 (VOB tegen Stichting Leenrecht en NUV, Lira en Pictoright).

22. Rechtbank Den Haag 3 september 2014, IEF 14164 (VOB tegen Stichting Leenrecht en NUV, Lira en Pictoright) r.o. 4.25.

23. Vervolgens was de vraag de uitputting ingevolge art. 4 lid 2 Softwarerechtlijn zich ook uitstrekt ten aanzien van immateriële kopieën. HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11 (Used Soft/Oracle), r.o. 52 en 53.

24. Ook gezien het bepaalde in art. 6 Auteursrechtverdrag, waaraan de Auteursrechtlijn uitvoering moet geven, en de overeengekomen verklaring betreffende dit artikel, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de uitputting beperkt is tot vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht.

25. In vergelijkbare zaken in Amerika (US District Court of New York 30 maart 2013, No. 12 Civ.95 (RJS) (Capital Records/ReDigi) en in Duitsland (Landgericht Bielefeld 5 maart 2013 4 O 191/11) werd geoordeeld dat digitale kopie om een e-book te verkopen een niet toegestane reproductiehandeling is.

26. Art. 5 lid 1 Softwarerechtlijn.

27. Eventueel zou art. 5 lid 1 Auteursrechtlijn een uitkomst kunnen bieden. Er moet dan wel sprake zijn van een tijdelijke reproductiehandeling van voorbijgaande of incidentele aard voor een rechtmatige gebruiker. Zie M. Egeler, 'Uitputting in de digitale omgeving', *IR* 2013, nr. 5/6, p.130-134.

28. Speech Neelie Kroes getiteld 'Our Single Market is Crying out for Copyright Reform!' tijdens het Internationaal congres 'Information Influx' bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam (2 juli 2014). Bron: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-14-528\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-528_en.htm).

nu precies het gevolg te zijn van de – nu al gedateerde – Auteursrechtlijn.

Daarnaast ligt de bal ook bij de uitgeverijen. Aan de opmars van e-books is niet te ontkomen. Het percentage valt nu met 4,7% van de totale Nederlandstalige boekenmarkt in de categorie literaire fictie<sup>29</sup> voor het derde kwartaal van 2014 nog mee, maar uiteraard is dat exclusief de illegale kopieën en overigens ook exclusief andere uitgaven zoals educatieve uitgaven.<sup>30</sup> Boekenuitgevers komen geleidelijk in beweging met nieuwe modellen zoals het abonnementsmodel voor e-books Elly's Choice dat in augustus werd gelanceerd.<sup>31</sup> En ook bijv. een streamingdienst voor e-books (een soort Spotify voor boeken) waaraan een aantal grote uitgeverijen werken, zou een mooi antwoord op de realiteit kunnen worden. Maar als de uitgeverijwereld niet snel zelf met slimme antwoorden en aantrekkelijke business modellen komt, zal het haar kunnen opbreken. Denk hierbij aan het gebruik van de *forward-and-delete* technologie. Deze technologie controleert bij digitale inhoud, zoals e-books, of de digitale inhoud na de verkoop daadwerkelijk onbruikbaar is gemaakt.<sup>32</sup> Met de nodige technische en juridische waarborgen zou een model als Tom Kabinet een passend antwoord op wensen van de markt kunnen zijn.

- 
29. NUR300 (Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling).
  30. Bron: CB publiceert nieuwe e-bookcijfers; [www.cb-logistics.nl](http://www.cb-logistics.nl).
  31. [www.elyschoice.nl](http://www.elyschoice.nl); abonnees mogen daar maandelijks 10 boeken downloaden.
  32. Amazon heeft in 2013 een octrooi verkregen voor een dergelijke technologie.