

Helsinki April 26, 2017

Dear Customer / Partner,

Microsoft occasionally receives inquiries regarding the purchase and use of so-called secondhand software. In addition, customers sometimes provide secondhand software documentation as proof of adequate licensing in Software Asset Management reviews and audits. In light of these questions, we would like to provide you with some background information and important facts to consider in the context of secondhand software.

Within the European Economic Area (EEA), software may be redistributed without the rightholder's consent if his distribution right is "exhausted". Pursuant to Art. 4 para. 2 of the *EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer programs*, the distribution right within the Community (EEA) is exhausted with the first sale of a computer program in the Community by the right holder or with his consent.

In the case *UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.* (decision of July 3, 2012, case no. C-128/11) the European Court of Justice (CJEU) specified the requirements, which must be fulfilled in order for exhaustion and the statutory usage right according to Article 5(1) of Directive 2009/24 to occur, as follows:

- The software must have been originally brought into commerce by sale in the EEA by the copyright owner or with his consent.
- The license for the software must have been granted in return for payment of a fee intended to enable the rightholder to obtain a remuneration corresponding to the economic value of the copy of his work.
- The rightholder must have granted the first acquirer a license to use the copy of the computer program for an unlimited period.
- The original acquirer must make his own copies of the computer program unusable at the time of its resale.

Provided these requirements are met, the subsequent purchaser can make a copy of the program in order to use it in accordance with its intended purpose (Article 5(1) of Directive 2009/24). The scope of the "intended purpose" is defined by the license agreement between the rightholder and the first acquirer.

In the case *Aleksandrs Ranks and Jurijs Vasiļevičs vs. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp.* (decision of October 12, 2016, case no. C-166/15) the CJEU reiterated the aforementioned requirements.

The CJEU has further held in the case *Van Doren and Q.GmbH vs. Lifestyle sports and sportswear Handelsgesellschaft mbH* that the existence of the conditions for "exhaustion must, as a rule, be proved by the third party who relies on it" (decision of April 8, 2003, case no. C-244/00). In the case *Aleksandrs Ranks and Jurijs Vasiļevičs vs. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp.* the CJEU pointed out that the acquirer of a license for the use of a used copy of a computer program, who relies on the rule of exhaustion, must "establish, by any available evidence, that he acquired that license in a lawful manner". This also means that in case the user did not obtain the exhausted program copy directly from the original licensee but from a third party, which itself acquired the copy directly or indirectly from the first licensee, the user also has to prove that this third party, as well as any other interim acquirers, have rendered previous copies of the program unusable.

After the case *UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.* was referred back to the German Federal Court of Justice (decision of July 17, 2013, case no. I ZR 129/08) and later to the Munich Court of Appeals, the latter court found that the defendant had "utterly" failed to satisfy his burden of proof regarding the exhaustion he had claimed.

Finally, in the case *Aleksandrs Ranks and Jurijs Vasiļevičs vs. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp.* the CJEU held that an acquirer of a perpetual right to use a computer program, who acquired the software on a data carrier (e.g. a DVD), cannot, if the data carrier is damaged or lost, resell his back-up copy of the computer program to the subsequent acquirer without the rightholder's authorization.

Microsoft therefore recommends to carefully examine the origin and conditions of software offered as secondhand, and to make sure that the requirements for exhaustion set by CJEU are actually met and can be proven when exhaustion is claimed.

Best Regards,



Marja Laitinen
Senior Attorney
Microsoft Digital Crimes Unit Central and Eastern Europe

Helsinky, duben 2017

Vážený zákazníku,

Společnost Microsoft příležitostně dostává dotazy týkající se nákupu a užívání licencí k tzv. softwaru z druhé ruky. Kromě toho zákazníci někdy dokládají licence na software z druhé ruky jako důkaz o poskytnutí odpovídající licence při kontrolách a auditech v rámci Software Asset Managementu. Ve světle těchto dotazů bychom Vám rádi poskytli ke zvážení některé informace a důležitá fakta týkající se problematiky softwaru z druhé ruky.

V rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) může být software redistribuován bez souhlasu nositele práv v případě, že právo na šíření je „vyčerpáno“. Dle ustanovení článku 4 odst. 2 *Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů*, právo na šíření počítačového programu v rámci Společenství (EHP) je vyčerpáno prvním prodejem počítačového programu ve Společenství nositelem práv nebo s jeho svolením.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (rozhodnutí ze dne 3. července 2012, případ č. C-128/11)* specifikoval podmínky, které musí být splněny pro vyčerpání práv a zákonné užívací právo dle ustanovení článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES:

- Software musí být původně uveden na trh prodejem v rámci EHP majitelem autorských práv nebo s jeho souhlasem.
- Licence na software byla poskytnuta oproti úhradě poplatku, který zajišťuje majiteli práv získání odměny odpovídající ekonomické hodnotě kopie jeho díla.
- Majitel autorského práva poskytnul původnímu nabyvateli licenci na časově neomezené užívání kopie počítačového programu.
- Původní nabyvatel musí v okamžiku prodeje učinit svou kopii „nepoužitelnou“.

V případě, že jsou tyto požadavky splněny, následující nabyvatel je oprávněn vytvořit kopii programu za účelem jeho užívání v rámci „zamýšleného účelu“ (článek 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES). Rozsah „zamýšleného účelu“ je definován licenční smlouvou mezi majitelem autorských práv a prvním nabyvatelem.

Ve věci *Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasilevičs proti Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklešanas prokuratura a Microsoft Corp. (rozhodnutí ze dne 12. října 2016, případ č. C-166/15)* pak SDEU znovu zdůraznil výše uvedené požadavky.

SDEU dále v případě *Van Doren a Q. GmbH proti Lifestyle sports and sportswear Handelsgesellschaft GmbH* konstatoval, že existenci podmínek pro „vyčerpání“ musí být prokázáno třetí stranou, která se na existenci takových podmínek spoléhá“ (*rozhodnutí ze dne 8. dubna 2003, případ č. C-244/00*). Ve věci *Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasilevičs proti Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklešanas prokuratura a Microsoft Corp.* SDEU zdůraznil, že nabyvatel licence k užívání použitého počítačového programu, který spoléhá na pravidlo vyčerpání, musí „prokázat, jakýmikoliv dostupnými důkazy, že licenci získal zákonným

způsobem“. Toto také znamená, že v případě, kdy uživatel nezískal vyčerpanou kopii programu přímo od původního držitele licence ale od třetí strany, která sama kopii získala přímo nebo nepřímo od prvního držitele licence, uživatel má také povinnost prokázat, že tato třetí strana, stejně jako všichni ostatní dočasní držitelé, učinili předchozí kopie programu nepoužitelnými.

Poté, co byl případ *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.* vrácen německému Spolkovému ústavnímu soudu (*rozhodnutí ze dne 17. července 2013, případ č. I ZR 129/08*) a následně odvolacímu soudu v Mnichově, soud shledal, že odpůrce „naprosto“ nesplnil důkazní povinnost v souvislosti s jím namítaným vyčerpáním.

Konečně, ve věci *Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasilevičs proti Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklešanas prokuratura a Microsoft Corp.* SDEU konstatoval, že nabyvatel trvalé licence, který získal software na datovém nosiči (např. na DVD), nemůže, pokud je datový nosič poškozen či ztracen, prodat svou záložní kopii počítačového programu dalšímu nabyvateli bez souhlasu majitele autorských práv.

Proto společnost Microsoft doporučuje pečlivě zkoumat původ a podmínky nabízeného softwaru z druhé ruky a ujistit se, že byly skutečně splněny požadavky na vyčerpání definované SDEU a že mohou být prokázány, pokud je vyčerpání namítáno.

S pozdravem

Marja Laitinen
Senior Attorney
Microsoft Digital Crimes Unit, Central and Eastern Europe