

**Zaak C-410/19**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

27 mei 2019

**Verwijzende rechter:**

Supreme Court of the United Kingdom

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

22 mei 2019

**Verzoekende partij:**

The Software Incubator Ltd

**Verwerende partij:**

Computer Associates (UK) Ltd

---

**DE SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM**

22 mei 2019

[OMISSIS]

[OMISSIS]

**Computer Associates (UK) Ltd (verweerster in hogere voorziening) tegen**

**The Software Incubator Ltd (verzoekster in hogere voorziening)**

**GEHOORD**, op 28 maart 2019, de advocaten van verzoekster en verweerster in hogere voorziening,

**BESLIST:**

1. De in de bijlage bij deze uitspraak geformuleerde vragen worden naar het Hof van Justitie van de Europese Unie verwezen met het oog op een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

2. De verdere behandeling van de hogere voorziening die verzoekster tegen verweerster heeft ingesteld, wordt [OMISSIS] [OMISSIS] geschorst tot het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld over de voorgelegde prejudiciële vragen of tot nader order.
3. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden. **[Or. 2]**

## BIJLAGE

### Verwijzende rechter

1. De verwijzende rechter is de Supreme Court of the United Kingdom (hoogste rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk).

### Partijen

2. De partijen in het hoofdgeding zijn:
  - 2.1. **Software Incubator Limited** (hierna: „**Software Incubator**”), [OMISSIS] [OMISSIS].
  - 2.2. **Computer Associates UK Limited** (hierna: „**Computer Associates**”), [OMISSIS] [OMISSIS].

### Voorwerp van het hoofdgeding

3. Het hoofdgeding betreft een door Software Incubator tegen Computer Associates ingestelde vordering tot herstel op grond van de Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (Regulations van 1993 tot uitvoering van een richtlijn van de Raad betreffende de handelsagenten; hierna: „**Regulations**”), waarmee het VK de bepalingen van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten (hierna: „**richtlijn**”) in nationaal recht heeft omgezet.
4. In de prejudiciële vragen wordt ernaar gepeild of de in artikel 1, lid 2, van de richtlijn vervatte definitie van handelsagent, die is beperkt tot de „verkoop van goederen”, van toepassing is op een kopie van computersoftware die aan de klant van een principaal is verstrekt en waar elektronisch een permanente licentie voor het gebruik van die kopie van de software is bijgevoegd. **[Or. 3]**
5. Volgens Software Incubator valt de verstrekking van computersoftware aan de klant van een principaal waar elektronisch een permanente licentie voor het gebruik van die kopie van de software is bijgevoegd, onder „verkoop van goederen” in de zin van artikel 1, lid 2, van de richtlijn. Computer Associates is daarentegen van mening dat de verstrekking van computersoftware aan de klant van een principaal waar elektronisch een licentie voor beperkte duur of een permanente licentie voor het gebruik van die kopie van de software is bijgevoegd,

niet onder „verkoop van goederen” in de zin van artikel 1, lid 2, van de richtlijn valt.

6. De High Court of England and Wales (rechter in eerste aanleg, Engeland en Wales) heeft bij vonnis van 1 juli 2016 geoordeeld dat de elektronische verstrekking van software met een permanente licentie onder „verkoop van goederen” viel en kende Software Incubator overeenkomstig de Regulations een herstel van 475 000 pond sterling (GBP) toe.
7. In het beroep tegen dat vonnis heeft de Court of Appeal of England and Wales (rechter in tweede aanleg, Engeland en Wales) bij uitspraak van 19 maart 2018 verklaard dat software die elektronisch aan de klant van een principaal was verstrekt, en niet op een materiële drager, niet onder „goederen” in de zin van Regulation 2, lid 1, van de Regulations en artikel 1, lid 2, van de richtlijn valt. De Court of Appeal is derhalve tot de conclusie gekomen dat Software Incubator geen handelsagent was in de zin van de Regulations en heeft de vordering tot herstel op grond van de Regulations afgewezen.
8. Software Incubator heeft zich vervolgens tot de Supreme Court of the United Kingdom gewend met het verzoek om verlof om de uitspraak van de Court of Appeal aan te vechten. De Supreme Court heeft bij beschikking van 28 maart 2019 verlof tot instellen van hogere voorziening gegeven en legt nu de onderstaande vragen voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op een prejudiciële beslissing.

#### **Relevante feiten [Or. 4]**

##### **Overeenkomst**

9. De vordering van Software Incubator is gebaseerd op een overeenkomst tussen Software Incubator en Computer Associates van 25 maart 2013 (hierna: „**overeenkomst**”). Overeenkomstig clause 2.1 van de overeenkomst trad Software Incubator op in naam van Computer Associates om potentiële klanten in het VK en Ierland te benaderen om „*het product te promoten, de afzet ervan te bevorderen en het te verkopen*”. Het begrip „*product*” werd in de eerste overweging van de overeenkomst gedefinieerd als „*software voor de automatisering van toepassingsdiensten om toepassingen in het datacenter uit te rollen en te beheren*” (hierna: „**software**”). Als zodanig was Computer Associates in het kader van de overeenkomst de principaal en was Software Incubator de handelsagent.
10. De software staat bekend als „application release automation software” (software om de vrijgave van toepassingen te automatiseren; hierna: „**RAS**”). RAS is „software over software”, in die zin dat deze software de automatische coördinatie en implementatie beoogt van de uitrol en upgrades van andere softwaretoepassingen in de verschillende operationele omgevingen in grote bedrijven, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zodat de onderliggende toepassingen volledig geïntegreerd zijn in de besturingsomgeving van de software.

Geavanceerde RAS is complex en duur, en het kan behoorlijk veel tijd vergen om met een groot bedrijf een akkoord te sluiten.

## Software

11. De High Court heeft de software beschreven als geavanceerd, commercieel en niet op maat gemaakt. De software kon op de hardware van de klanten worden geïnstalleerd via een materiële drager of via download, afhankelijk van wat in de contracten tussen Computer Associates en haar klanten was overeengekomen. De Court of Appeal heeft laten optekenen dat er geen bezwaar was gemaakt tegen het door Computer Associates aangevoerde bewijs, te weten: (1) Computer Associates verstrekte de software elektronisch via een e-mail met een link naar een onlineportaal waar de klant de software kon downloaden; en (2) Computer Associates heeft de software nooit via een materiële drager aan haar klanten verstrekt.

## Toekenning van softwarelicenties door Computer Associates [Or. 5]

12. In clause 4.1 van de overeenkomst is bepaald dat Computer Associates het exclusieve recht had om de voorwaarden voor de toekenning van de softwarelicenties aan klanten vast te stellen; in clause 6.1 staat dat Computer Associates haar klanten alle „vergoedingen” in verband met het „gebruik” van de software in rekening brengt en int. Software Incubator was verantwoordelijk voor het promoten van de toekenning door Computer Associates aan haar klanten van licenties om de software te gebruiken. Software Incubator had niet de bevoegdheid om titel of eigendomsrechten op de software over te dragen.
13. Computer Associates kende licenties toe uit hoofde waarvan haar klanten de software konden gebruiken volgens de voorwaarden die waren vastgesteld in de softwaremoduleovereenkomst op basis van de Foundation-overeenkomst voor nieuwe klanten en de Master-overeenkomst voor bestaande klanten. Nieuwe klanten kregen toegang tot de software door een bestelformulier in te vullen waarin stond dat de in het bestelformulier beschreven software „aan de klant ter beschikking werd gesteld volgens de voorwaarden in dit bestelformulier en de voornoemde Foundation-overeenkomst. De licentie voor het gebruik van de software van CA wordt aan de klant toegekend door CA Europe Sàrl overeenkomstig de softwaremoduleovereenkomst tussen de klant en CA Europe Sàrl.”. Voor klanten die een Master-overeenkomst met Computer Associates hadden, golden voor de licenties van de software de in die overeenkomst vastgestelde voorwaarden (die grotendeels vergelijkbaar zijn met de Foundation-overeenkomst en de softwaremoduleovereenkomst).
14. In clause 3.1 van de softwaremoduleovereenkomst kende CA Europe Sàrl (hierna: „CA Europe”) de klant een tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe om: (i) de software op het aangegeven grondgebied te installeren en in te zetten voor een maximaal aantal geautoriseerde eindgebruikers; (ii) de geautoriseerde eindgebruikers toegang tot de software te geven; (iii) een redelijk

aantal kopieën van de software te maken voor herstel bij een crash; en (iv) de software na schriftelijke melding naar een nieuwe locatie te verplaatsen op hetzelfde grondgebied. **[Or. 6]**

15. In clause 3.4 van de softwaremoduleovereenkomst is bepaald dat de klant enkel gebruik kon maken van de licentie indien hij aan de verplichtingen voldeed en: (i) zich geen toegang verschaftte tot of geen gebruik maakte van een deel van de software waar hij geen toestemming voor had; (ii) er niet voor zorgde of toestond dat de software werd gedecompileerd of er reverse engineering op werd toegepast; (iii) de software niet wijzigde; (iv) de software niet verhuurde, toewees, overdroeg of er een sublicentie voor afleverde; (v) van geen enkele kopie van de software de eigendomsmeldingen, -labels of -merken verwijderde; of (vi) het maximumaantal geautoriseerde eindgebruikers niet overschreed.
16. In clause 4.1 van de softwaremoduleovereenkomst staat dat „*alle rechten, titels, auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en alle andere eigendomsbelangen*” in verband met de software aan Computer Associates/CA Europe zijn voorbehouden en dergelijke rechten niet aan de klant zijn overgedragen. Clause 9.12 van de softwaremoduleovereenkomst bepaalde ook duidelijk dat de licentie de partijen enkel persoonlijke rechten toekende.
17. Een licentie van de software kon van onbepaalde duur („*permanente licentie*”) of bepaalde duur zijn. In de praktijk waren de meeste licenties permanent. Overeenkomstig clause 10.2 van de Foundation-overeenkomst kon elke partij de overeenkomst opzeggen bij een wezenlijke schending door de tegenpartij (mits de toepasselijke opzegtermijn en hersteltermijnen in acht werden genomen) of bij insolventie van de tegenpartij. In dat geval zou de betrokken licentie onmiddellijk worden ingetrokken en zouden alle kopieën van de software moeten worden teruggezonden naar Computer Associates, worden gewist of worden vernietigd door de klant.

#### **Beëindiging van de overeenkomst [Or. 6]**

18. Computer Associates heeft de overeenkomst met Software Incubator per brief van 9 oktober 2013 beëindigd.

#### **Toepasselijke wettelijke bepalingen**

19. De nationale bepaling die op de feiten van toepassing is, is de definitie van handelsagent in Regulation 2, lid 1, van de Regulations, dat als volgt luidt: „*In deze Regulations [...] wordt onder ‚handelsagent’ verstaan [Or. 7] een zelfstandige tussenpersoon die permanent is belast met het tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor een ander (de ‚principaal’) [...].*”
20. De bepaling uit het Unierecht die uitlegging behoeft, is artikel 1, lid 2, van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van [18] december 1986 inzake de coördinatie

van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, die als volgt luidt: „*Handelsagent in de zin van deze richtlijn is hij die als zelfstandige tussenpersoon permanent is belast met het tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor een ander, hierna te noemen ‚principaal’ [...]*.”

### **Gronden voor verwijzing**

21. Bij de richtlijn is aan het Verenigd Koninkrijk opgelegd de bepalingen van de richtlijn in werking te doen treden, met inbegrip van:

21.1. het recht van een handelsagent op herstel of vergoeding na beëindiging van een overeenkomst (zoals bepaald in artikel 17 van de richtlijn), wat het voorwerp van de betrokken vordering was; en

21.2. de definitie van een handelsagent, waarbij de voor de relevante feiten toepasselijke nationale bepaling rechtstreeks teruggaat op, en citeert uit de Engelse versie van, dezelfde bepaling in de omgezette richtlijn (artikel 1, lid 2).

22. De verwijzende rechter verzoekt om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 1, lid 2, omdat hij van oordeel is dat het geen *acte clair* is of de definitie op de feiten in casu van toepassing is, zoals meer gedetailleerd in de prejudiciële vragen is omschreven.

### **Prejudiciële vragen**

23. De verwijzende rechter verzoekt het Hof om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

(1) Wanneer een kopie van computersoftware elektronisch, en niet via een materiële drager, aan de klanten van een principaal wordt verstrekt, valt die kopie dan onder „goederen” volgens [Or. 8] de betekenis van dat begrip zoals vervat in de definitie van een handelsagent in artikel 1, lid 2, van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van [18] december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten (hierna: „**richtlijn**”)?

(2) Wanneer computersoftware aan de klanten van een principaal wordt verstrekt door de klanten een permanente licentie voor het gebruik van een kopie van die computersoftware toe te kennen, valt dat dan onder „verkoop van goederen” in de zin van dat begrip zoals dat voorkomt in de definitie van een handelsagent in artikel 1, lid 2, van de richtlijn?

Griffier

22 mei 2019