



Datum van
inontvangstneming

:

21/06/2018

Zaak C-310/18**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

9 mei 2018

Verwijzende rechter:

Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Svea, Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

3 april 2018

Verzoekende partij:

Dacom Limited

Verwerende partij:

IPM Informed Portfolio Management AB

de „SVEA HOVRÄTT” [..] [..]

de „Patent- och [..] [..]

marknadsöverdomstolen” (bijzondere rechter in tweede aanleg voor patenten en mededingings- en consumentenzaken, Zweden) [..]

[..] Stockholm

29.3.2018

[..]

PARTIJEN**Verzoekende partij**

Dacom Limited

[..]

Verwerende partij

IPM Informed Portfolio Management AB [...]

[...]

VOORWERP

Vordering enz., nu: verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing

BESTREDEN VONNIS

[Or. 2 (2)]

Arrest van de Patent- en marknadsdomstolen (bijzondere rechter voor patenten en mededingings- en consumentenzaken, Zweden) [...]

De Patent- en marknadsöverdomstolen (bijzondere rechter in tweede aanleg voor patenten en mededingings- en consumentenzaken, Zweden) heeft besloten een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de formulering van de vragen.

Na ontvangst daarvan, vaardigt de Patent- en marknadsöverdomstolen het volgende

BESLUIT uit [...]

1. De Patent- en marknadsöverdomstolen stuurt het verzoek om een prejudiciële beslissing naar het Hof van Justitie zoals dit verzoek is opgenomen in bijlage A bij dit document.
2. De Patent- en marknadsöverdomstolen schort de procedure op in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie.

Dit besluit is niet vatbaar voor hoger beroep [...]

[...] ingediend/

[...]

[Or. 1 (10)]

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Ruimere context

1. Dacom Limited (hierna: „Dacom”) is een Cypriotische vennootschap. In de periode van 2007 tot 2011 was persoon Y de enige eigenaar van de onderneming, voordien was hij mede-eigenaar.
2. IPM Informed Portfolio Management AB (hierna: „IPM”) is een Zweedse vennootschap die activiteiten uitoefent inzake vermogensbeheer. In 2003 sloten Y en IPM een overeenkomst volgens welke Y een werknemer van IPM zou worden en in de moedermaatschappij van IPM zou investeren. De tewerkstelling ging datzelfde jaar van start en Y werd vervolgens ook een aandeelhouder van de moedermaatschappij.
3. De omstreden kwestie in de zaak is of de relatie wijzigde in februari 2004. Volgens Dacom eindigde de tewerkstelling toen en leverde Dacom Y's diensten vanaf dan aan IPM als consultant. IPM betoogt echter dat Y's tewerkstelling bij IPM ongewijzigd voortging. Partijen zijn het er in elk geval over eens dat Dacom in de periode van februari 2004 tot augustus 2011 aan IPM facturen heeft afgegeven voor „raadpleging en opleiding” en dat IPM betalingen heeft gedaan op de rekening van Dacom voor door Y uitgevoerd werk.
4. In de periode waarin Y actief was bij IPM werd een computerprogramma voor vermogensbeheer ontwikkeld. Een voorlopige versie van het computerprogramma werd in 2010 in gebruik genomen. Partijen zijn het er niet over eens hoe dat computerprogramma moet worden gedefinieerd, en of het in de onderhavige zaak voldoende duidelijk werd omschreven.
5. Het geschil betreft onder meer aanspraken op een deel van de auteursrechten op dat computerprogramma en het voorbereidende ontwerp materiaal. Centraal in de beoordeling staan met name de vragen hoe de term „voorbereidend ontwerp materiaal” moet worden begrepen en hoe moet worden vastgesteld of iemand werknemer is.

[Or. 2]

Procedure voor de Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (rechter in eerste aanleg Stockholm, bijzondere rechter voor patenten en mededingings- en consumentenzaken, Zweden)

6. Dacom heeft een actie ingesteld tegen IPM en gevorderd dat de rechter zou verklaren dat Dacom gedeeld auteursrecht bezit op bepaalde software, met inbegrip van voorbereidend ontwerp materiaal, en dat IPM op straffe van een dwangsom zou worden verboden kopieën van de software te maken. Het ging ook

om andere vorderingen en om bepaalde definities van de aan verzoekers behorende software.

7. Tot staving van zijn actie heeft Dacom in essentie het volgende naar voren gebracht, voor zover het hier van belang is. Y was betrokken bij het maken en ontwikkelen van het voorbereidende ontwerpmateriaal voor de software, in die mate dat hij gedeeld auteursrecht ontving op de software, met inbegrip van het voorbereidende ontwerpmateriaal. Hij werkte niet als loontrekkende maar als consultant voor IPM. Door zijn stilzwijgende overeenkomst heeft Y aan IPM een licentie gegeven voor gebruik van de software bij haar bedrijfsactiviteiten. De licentie werd beëindigd in 2012. Vervolgens heeft Y zijn rechten op de software aan Dacom verkocht. IPM gebruikt de software dagelijks bij haar activiteiten en maakt daarbij tijdelijke kopieën. Aangezien IPM daartoe geen licentie van Dacom heeft gekregen, betekent het maken van kopieën door IPM een inbreuk op het gedeelde auteursrecht van Dacom op de software.
8. Dacom verschaftte ter verduidelijking, inter alia, de volgende bijzonderheden over de arbeidsovereenkomst. Y wilde een vrijere rol en wilde bovendien vermijden Zweedse inkomstenbelasting te moeten betalen, aangezien hij in Israël woonde. Y en IPM bespraken de zaak, waarna ze in februari 2004 de tewerkstelling beëindigden en Dacom met IPM een consultancyovereenkomst sloot. Daardoor stelde Dacom tegen een vergoeding Y ter beschikking gesteld als consultant. De overgang van werknemer naar consultant werd bevestigd door het feit dat Dacom aan IPM facturen afgaf voor de betaling van consultancydiensten die Y voor IPM verrichtte en IPM de facturen betaalde en ophield Y een salaris te betalen. IPM schreef de facturen in haar boekhouding in als kosten voor consultancydiensten en betaalde geen sociale bijdragen of gaf geen betalingen aan inzake inkomstenbelasting. In de loop der jaren bespraken IPM en Y alternatieven voor de consultancyovereenkomst, aangezien er een risico bestond op negatieve fiscale gevolgen voor IPM. De besprekingen leidden niet tot wijzigingen. In september 2011 diende IPM een verzoek tot herziening in bij de Skatteverket (Zweedse belastingdienst) betreffende de aftrek van salariskosten en gerelateerde werkgeversbijdragen. In maart 2012 besliste De Skatteverket dat de vergoedingen die IPM van 2008 tot 2010 aan Dacom had betaald, moesten worden belast als salarisbetalingen aan Y. De beoordeling van Y's vergoeding onder de fiscale wetgeving heeft echter geen invloed op de civielrechtelijke relatie tussen Y, Dacom en IPM.
9. Wat de vervaardiging van de software betreft, voerde Dacom inzonderheid het hierna volgende aan. In de herfst van 2008 werd Y gevraagd voor IPM een geautomatiseerde beheerstrategie te ontwikkelen van het type „Global Tactical Asset Allocation” (GTAA), ter vervanging van het product dat tot dan werd gebruikt onder licentie van een Amerikaans bedrijf. Dat betekende een nieuwe opdracht voor Y. Met betrekking tot **[Or. 3]** de intellectuele-eigendomsrechten werden geen afspraken gemaakt. Y ging ervan uit dat hém de rechten toekwamen, als ontwikkelaar. Y maakte het voorbereidende ontwerpmateriaal, met inbegrip van de algemene specificaties voor de software en de gebruikersinterface.

Y ontwikkelde, inter alia, een nieuw beleggingsconcept op basis van risicoallocatie, in tegenstelling tot traditionele GTAA-strategieën, die gericht zijn op vermogensallocatie. De nieuwe strategie werd daarom „Global Dynamic Risk Allocation” (GDRA) genoemd. Het betrof een erg complexe opdracht. Het product werd *ex nihilo* gecreëerd en was gebaseerd op algoritmes die waren vastgesteld op basis van een aantal objectieve basiscriteria zoals rentevoeten, bbp's en handelsbalansen. Toen in maart 2009 een extra persoon aan het project kwam meewerken, had Y al veel van de softwarespecificaties geschreven en de basisstructuur ervan ontworpen. De programmacode werd geschreven door de programmeurs op basis van Y's instructies, Y deed zelf geen programmeerwerk. Ook toen meer personeel zich bij het projectteam kwam vervoegen, gebeurde het werk onder toezicht van Y en in overeenstemming met zijn instructies.

10. IPM betwiste de vordering van Dacom in wezen op grond van de hierna volgende tegenwerpingen, voor zover deze hier van belang zijn. Y maakte of ontwikkelde geen voorbereidend ontwerp materiaal voor de software. De documenten in kwestie zijn geen voorbereidend ontwerp materiaal en zijn in elk geval niet origineel. Alle auteursrechten op het materiaal zijn automatisch overgegaan op IPM, aangezien dat materiaal werd gecreëerd toen Y als werknemer in dienst was van IPM, tijdens de uitoefening van zijn taken of overeenkomstig de instructies van IPM. IPM betoogt ten eerste dat, zelfs indien zou worden gesteld dat een consultancyovereenkomst werd gesloten, de omstandigheden van die aard waren dat Y desondanks in het kader van het auteursrecht als een werknemer van IPM zou worden beschouwd. Ten tweede stelt IPM dat volgens een impliciete bepaling in de overeenkomst tussen de partijen alle rechten op Y's werk zonder specifieke vergoeding en zonder bijzondere formaliteiten worden overgedragen aan IPM, of dat IPM hoe dan ook het recht heeft er kosteloos gebruik van te maken in het kader van haar normale activiteiten. In elk geval moet de vordering tot staking van een inbreuk worden afgewezen, aangezien geen kopieën van de software werden gemaakt.
11. IPM verklaarde ter verduidelijking van de arbeidsrelatie onder meer het volgende. Y's salaris werd betaald tegen door Dacom afgegeven facturen. IPM nam de betalingen in haar boekhouding op als betalingen voor „raadpleging en opleiding”. De regeling werd afgesproken op Y's initiatief, omdat hij een voordelige fiscale situatie wou verkrijgen. De betaling werd uitgevoerd op dezelfde rekening als die waarop voordien het salaris werd gestort. Ten tijde van die overeenkomst werd nooit iets gezegd over het feit dat Y's tewerkstelling zou zijn beëindigd of vervangen door een consultancyovereenkomst. Dat was ook niet de bedoeling van Y of IPM. Y was in dienst van IPM tijdens de hele periode waarin hij bij IPM werkte. Y en IPM hebben in de loop der jaren verscheidene keren de wens van IPM besproken dat Y een standaardarbeidsovereenkomst zou ondertekenen, waardoor Y's salaris niet langer tegen facturen zou worden betaald. Die besprekingen bevestigden dat er nooit een contractuele relatie tussen IPM en Dacom was, wat de door Y geleverde diensten betreft. Tijdens de periode waarin Y voor IPM werkte, ontving hij, net als de andere werknemers van de onderneming, [Or. 4] vakantiegeld, bonussen, visitekaartjes en een kredietkaart,

en werd hij aan cliënten en aan de Finansinspektionen (Zweedse financiële toezichthouder) als een werknemer van IPM voorgesteld. Y had de functie van „Head of the Portfolio Management” van IPM, een functie die van essentieel belang is voor de activiteiten van de onderneming. Volgens de voorschriften van de Finansinspektionen voor de aandelenhandel, zijn de autorisatie en toestemming van de Finansinspektionen nodig om dergelijke essentiële administratieve functies uit te besteden aan derden. Wegens het risico op negatieve fiscale gevolgen in verband met het feit dat IPM Y's salaris tegen facturen had betaald, besloot IPM in 2011 een verzoek tot herziening in te dienen bij de Skatteverket. In een besluit van maart 2012 bevestigde de Skatteverket dat, voor fiscale doeleinden, Y als een werknemer van IPM diende te worden beschouwd, en dat de betalingen voor zijn werk voor IPM van 2008 tot 2010 daarom als een salaris moesten worden belast.

12. Met betrekking tot de creatie van software stelde IPM, inter alia, het volgende. Y was betrokken bij het werk om de specificaties voor te bereiden die, volgens Dacom, voorbereidend ontwerpmateriaal vormen. Het materiaal bestaat echter uit zo'n algemene beschrijving van het soort computerprogramma's dat IPM voordien onder licentie gebruikte, dat op het materiaal geen enkele auteursrechtelijke bescherming rustte. Indien delen van het materiaal door het auteursrecht zouden zijn beschermd, zou dat als literair werk zijn en niet als voorbereidend ontwerpmateriaal. Onder geen beding verkrijgt de software daardoor auteursrechtelijke bescherming. De specificaties waren niet erg gedetailleerd en het werd aan de programmeurs overgelaten om te beslissen hoe het computerprogramma uiteindelijk zou worden gestructureerd.
13. De Patent- och marknadsdomstolen heeft de actie van Dacom verworpen, omdat zij met name heeft vastgesteld dat Y van 2003 tot 2012 als werknemer in dienst was van IPM, dat de software nieuw en onafhankelijk werk was ten opzichte van het voorbereidende ontwerpmateriaal, en dat het voorbereidende ontwerpmateriaal niet van die aard was dat het een specifieke vorm aan de vervolgens ontwikkelde software had gegeven.
14. In haar betoog stelde de Patent- och marknadsdomstolen, kort gezegd, het volgende, voor zover hier relevant. Bepaalde elementen van het betrokken materiaal kunnen hoe dan ook als voorbereidend ontwerpmateriaal voor door het auteursrecht beschermde computerprogramma's worden aangemerkt. Het is ook duidelijk dat Y in dergelijke mate aan de voorbereiding van het materiaal heeft deelgenomen, dat hij als een medeauteur ervan kan worden beschouwd. Dat volstaat echter niet opdat Y gedeeld auteursrecht op de software zou hebben. Een groot deel van het materiaal bestaat uit documenten die dateren van ongeveer 9 tot 18 maanden na het tijdstip waarop de software door IPM in gebruik is genomen. Het feit dat de documenten voor een deel werden gecreëerd nadat de software in gebruik werd genomen, pleit tegen de opvatting dat de software een andere uitdrukkingvorm zou zijn of een herziening met behoud van de intrinsieke vorm. Uit het onderzoek blijkt dat ten minste een deel van het materiaal door de programmeurs als basis werd gebruikt voor het schrijven van de softwarecode. Maar gebleken is ook dat de programmeurs, om de code te kunnen schrijven, het

regelmatig nodig vonden bijkomende instructies te vragen aan een aantal personen. Deze vaststelling pleit ook tegen de opvatting dat de software [Or. 5] een andere uitdrukkingvorm zou zijn of een herziening met behoud van de intrinsieke vorm. Uit de informatie die werd verschaft door de deskundigen van partijen blijkt dat het voorbereidende ontwerpmateriaal niet van die aard was dat het een specifieke vorm aan de vervolgens ontwikkelde software had gegeven. Het werd daarentegen in grote mate aan de programmeurs overgelaten hun eigen keuzes te maken bij het schrijven van de code. Tegen die achtergrond kan de software niet worden beschouwd als een andere uitdrukkingvorm van het voorbereidende ontwerpmateriaal, noch als een herziening van het voorbereidende materiaal met behoud van de intrinsieke vorm ervan. De software vormt dan ook een nieuw en onafhankelijk werkstuk ten opzichte van het voorbereidende ontwerpmateriaal. Het feit dat Y medeauteur is van bepaald voorbereidend ontwerpmateriaal betekent niet dat hij een gedeeld auteursrecht heeft verkregen op enig deel van de software. Derhalve kan Dacom van Y geen rechten op de software hebben verkregen. Bovendien wordt het auteursrecht op een computerprogramma dat door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever wordt ontworpen, overgedragen aan die werkgever, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald. De wetbepalingen inzake computerprogramma's zijn mutatis mutandis ook van toepassing op het voorbereidende ontwerpmateriaal. De rechter heeft vastgesteld dat Y was tewerkgesteld door IPM toen hij meewerkte aan het maken van het voorbereidende ontwerpmateriaal. Geen enkel gegeven is overgelegd ter weerlegging van de opvatting dat Y's werk werd uitgevoerd bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van IPM. Dacom heeft evenmin aangetoond, of zelfs maar beweerd, dat Y en IPM een overeenkomst hadden gesloten om de toepassing van de algemene wetgeving dienaangaande uit te sluiten. Alle mogelijke auteursrechten van Y op de software, met inbegrip van het voorbereidende ontwerpmateriaal, zijn dus hoe dan ook overgegaan op IPM. Dat betekent eveneens dat Dacom geen rechten op de software of op het voorbereidende ontwerpmateriaal van Y kan hebben verworven.

De zaak voor de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg Svea, bijzondere rechter in tweede aanleg voor patenten en mededingings- en consumentenzaken, Zweden)

15. Dacom tekende beroep aan tegen het vonnis van de Patent- och marknadsöverdomstolen en verzocht om toewijzing van haar vordering. De Patent- och marknadsöverdomstolen heeft Dacom toegestaan haar vorderingen voor een uitspraak door de rechter te herformuleren in een vordering dat de rechter zou oordelen dat Dacom met anderen gedeeld auteursrecht heeft op de software dan wel op het voorbereidende ontwerpmateriaal, en dat de software geen onafhankelijk werk is ten opzichte van dat materiaal. IPM heeft zich verzet tegen die wijziging. Partijen verwezen naar dezelfde feiten als voordien aangevoerd ter staving van hun acties.

De nationale wetgeving

16. De relevante Zweedse wettelijke bepalingen (SFS 1960: 729) 1960 luiden als volgt.

„Artikel 1 – Iedereen die een literair of artistiek werk heeft gecreëerd, heeft het auteursrecht op het werk, ongeacht welk van de volgende vormen het werk heeft:

1. een schriftelijke of mondelinge literaire of beschrijvende uitdrukking;
2. een computerprogramma; **[Or. 6]**
3. een muziek- of toneelstuk;
4. een cinematografisch werk;
5. een fotografisch werk of ander visueel kunstwerk;
6. een werk op het gebied van architectuur of toegepaste kunst; of
7. een werk dat op een andere wijze tot stand is gebracht.

Als literaire werken worden eveneens beschouwd kaarten en andere werken op het gebied van beschrijvende kunst die zijn uitgevoerd in schematische, grafische of plastische vorm.

De bepalingen van deze wet betreffende computerprogramma's gelden *mutatis mutandis* ook voor het voorbereidende ontwerpmateriaal voor computerprogramma's.

...

Artikel 40, onder a) – Het auteursrecht op een computerprogramma dat werd gemaakt door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, wordt overgedragen op de werkgever, tenzij anders werd bepaald bij overeenkomst.

[...]

Artikel 53, onder b) – Op verzoek van een auteur of zijn rechtsopvolger of iedere persoon die, op basis van een licentie, gerechtigd is het werk te exploiteren, kan de rechter, op straffe van sancties, elke persoon die een handeling verricht of steunt waarbij een overtreding of inbreuk wordt begaan zoals bedoeld in artikel 53, verbieden die handeling voort te zetten.

...”

De noodzaak van een prejudiciële beslissing

17. Teneinde uitspraak te kunnen doen over de vragen die in deze zaak zijn gerezen betreffende het auteursrecht op het betrokken computerprogramma en het voorbereidende ontwerp materiaal, dienen de bepalingen van de Zweedse wetgeving inzake het auteursrecht te worden toegepast in het licht van de overeenkomstige bepalingen van de EU-wetgeving. Op verschillende punten is het echter onduidelijk over de wijze waarop de EU-wetgeving moet worden uitgelegd.
18. Volgens artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, moeten die programma's door het auteursrecht worden beschermd als literaire werken. Volgens die bepaling omvat de term „computerprogramma” ook het voorbereidende materiaal. De bepaling bevat geen definitie van de term „voorbereidend materiaal”, maar in overweging 7 van de richtlijn wordt uitgelegd dat de term „computerprogramma” „eveneens het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal [omvat] dat tot het vervaardigen van een programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende ontwerp materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden”. In een aantal prejudiciële beslissingen heeft het Hof naar de term „voorbereidend ontwerp materiaal” verwezen, maar heeft het inzake de verduidelijking van de betekenis ervan niets toegevoegd aan wat wordt gesteld in artikel 1, lid 1, en overweging 7 [van de richtlijn] (zie arresten van 22 december 2010, BSA/Ministerstvo kultury, C-393/09, EU:C:2010:816, punten 36 en 37, en 2 mei 2012, SAS/World Programming, C-406/10, EU:C:2012:259, punten 36 en 37).
19. Uit met name artikel 1, lid 2, en overweging 11 van de richtlijn blijkt dat de auteursrechtelijke bescherming geldt voor elke uitdrukkingwijze in eender welke vorm van een computerprogramma, maar niet op de ideeën en beginselen die aan enig element [Or. 7] van het computerprogramma ten grondslag liggen. Een conclusie die daaruit kan worden getrokken, is dat de functies van een computerprogramma slechts worden beschermd tegen het kopiëren van de broncode of de machinetaal. Door de bescherming uit te breiden tot het voorbereidende ontwerp materiaal, blijkt evenwel dat de wetgever beoogde meer te beschermen dan enkel de uitdrukkingwijzen van een computerprogramma (zie BSA/Ministerstvo kultury, C-393/09, punt 37, en SAS/World Programming, C-406/10, punt 37). Daarbij kan men zich afvragen of het document waarin de vereisten worden vastgesteld betreffende de functies die moeten worden opgenomen in een computerprogramma, zoals de gedetailleerde beschrijving van beleggingsprincipes of risicomodellen voor vermogensbeheer, met inbegrip van wiskundige formules die in het computerprogramma moeten worden toegepast, als voorbereidend ontwerp materiaal dient te worden beschouwd. Het maken van dergelijk materiaal kan aanzienlijke middelen vereisen en is dikwijls een noodzakelijke basis voor de ontwikkeling van een computerprogramma. Voorts verloopt de ontwikkeling van een computerprogramma vaak via een iteratief proces waarbij de persoon die de code schrijft regelmatig, in de loop van het

schrijfproces, feedback krijgt in de vorm van preciezere specificaties of resultaten van tests.

20. Een andere vraag die in deze zaak rijst, is hoe gedetailleerd of uitgewerkt een document moet zijn om als voorbereidend ontwerpmateriaal te kunnen worden beschouwd. Moet materiaal, om als voorbereidend ontwerpmateriaal te kunnen worden aangemerkt, zo volledig zijn dat de persoon die de code schrijft in de praktijk geen eigen keuzes meer hoeft te maken? En is het mogelijk uit hetzelfde voorbereidende ontwerpmateriaal twee computerprogramma's te ontwikkelen met dezelfde functies maar verschillende uitdrukkingvormen? Die vragen hebben betrekking op de vraag hoe de verhouding tussen het voorbereidende ontwerpmateriaal en het computerprogramma volgens de richtlijn moet worden beoordeeld. Betekent de bescherming van het voorbereidende ontwerpmateriaal dat het computerprogramma dat het uiteindelijke resultaat van dit materiaal wordt, als een bewerking van het voorbereidende ontwerpmateriaal moet worden beschouwd, en dus, wat het auteursrecht betreft, als een afhankelijk werk? Of moeten het voorbereidende ontwerpmateriaal en de software als verschillende uitdrukkingwijzen van een en hetzelfde werk worden beschouwd? Of, zoals de Patent- en handelsmerkenwet in deze zaak heeft geoordeeld, moeten ze als twee onafhankelijke werken worden beschouwd?
21. Met betrekking tot het auteurschap van computerprogramma's, bepaalt artikel 2, lid 3, van richtlijn 2009/24/EG dat, „[i]ndien een computerprogramma gemaakt is door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, [...] de werkgever bij uitsluiting bevoegd [is] de economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald”. De vraag is echter hoe te beoordelen of iemand een werknemer is in de zin van die bepaling. In de richtlijn wordt geen definitie van de term „werknemer” gegeven en er is ook geen overweging waarin dit begrip wordt uitgelegd (zie bijvoorbeeld artikel 3 van richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid). Voor die beoordeling zijn dus geen gedetailleerde criteria vastgesteld.
22. Hoewel er uitgebreide rechtspraak van het Hof bestaat betreffende de uitlegging van de term „werknemer” in de EU-wetgeving (zie bijvoorbeeld de rechtspraak in verband met artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) [**Or. 8**], bevat richtlijn 2009/24/EG geen bepalingen waarin de term „werknemer” ondubbelzinnig wordt gedefinieerd. Wanneer de term „werknemer” wordt gebruikt in andere wetgevingsbesluiten, is het dikwijls in wetgeving betreffende de bescherming van werknemers (zie bijvoorbeeld richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever). De desbetreffende bepaling van richtlijn 2009/24/EG is echter ten nadele van personen die als werknemer moeten worden beschouwd. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de term „werknemer” in die richtlijn niet dezelfde betekenis heeft als in andere wetgevingsbesluiten, wat zou kunnen pleiten tegen een ruimere opvatting van de term. In elk geval kan worden betoogd dat een contractant die

over een langere periode diensten verricht voor dezelfde cliënt in veel opzichten te vergelijken is met een werknemer. De gelijkaardigheid van die twee situaties kan daarom een reden zijn om ervan uit te gaan dat bepaalde contractanten onder de werkingssfeer van die bepaling van de richtlijn vallen.

23. Artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, legt de lidstaten de verplichting op er zorg voor te dragen dat, „wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd.”
24. Uit artikel 2, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG blijkt dat de wetgever erin heeft voorzien dat meerdere personen gezamenlijk houder van de exclusieve rechten op een computerprogramma kunnen zijn. In een dergelijke situatie kunnen geschillen ontstaan tussen de eigenaren, met name over hoe het computerprogramma moet worden gebruikt. Indien het computerprogramma wordt gebruikt door een mede-eigenaar zonder de instemming van alle andere mede-eigenaren, kan dat een inbreuk betekenen op de exclusieve rechten van de andere mede-eigenaren. De vraag is of artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG inhoudt dat er een mogelijkheid moet zijn in dergelijke situatie een gerechtelijk bevel te verkrijgen. Men zou kunnen stellen dat een gerechtelijk bevel onevenredig zou zijn wanneer het exclusieve recht betrekking heeft op een computerprogramma dat niet wordt gedistribueerd of openbaar gemaakt, maar enkel wordt gebruikt in de eigen onderneming van een van de mede-eigenaren.
25. Volgens de Patent- och marknadsöverdomstolen is het niet duidelijk en is het evenmin reeds verduidelijkt hoe het EU-recht moet worden uitgelegd met betrekking tot de kwesties die het voorwerp uitmaken van deze zaak. Tegelijk moet een standpunt worden ingenomen over de bovenvermelde vragen om in deze zaak een uitspraak te kunnen doen. Derhalve dient het Hof te worden verzocht om een prejudiciële beslissing.

Verzoek om een prejudiciële beslissing

26. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikelen 1, 2 en 4 van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, en artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 [**Or. 9**] betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. De voorgelegde vragen luiden als volgt:

1.1 Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of materiaal „voorbereidend materiaal” is in de zin van artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende

de rechtsbescherming van computerprogramma's? Kunnen documenten waarin de vereisten worden vastgesteld betreffende de functies die een computerprogramma moet uitvoeren en de resultaten die het programma moet bereiken, bijvoorbeeld de gedetailleerde beschrijving van beleggingsprincipes of risicomodellen voor vermogensbeheer, met inbegrip van wiskundige formules die in het computerprogramma moeten worden toegepast, als dergelijk voorbereidend materiaal worden beschouwd?

1.2 Moet materiaal, om als „vorbereidend materiaal” in de zin van de richtlijn te kunnen worden aangemerkt, zo volledig en gedetailleerd zijn dat de persoon die de eigenlijke code van een computerprogramma schrijft in de praktijk geen eigen keuzes meer hoeft te maken?

1.3 Brengt het exclusieve recht op voorbereidend ontwerp materiaal in de zin van de richtlijn met zich mee dat het computerprogramma dat het uiteindelijke resultaat van dat voorbereidend materiaal wordt, als een bewerking van het voorbereidende ontwerp materiaal (artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2009/24/EG) en dus met betrekking tot het auteursrecht als een afhankelijk werk moet worden beschouwd, of dat het voorbereidende ontwerp materiaal en de software als twee verschillende uitdrukkingwijzen van een en hetzelfde werk moeten worden aangemerkt, dan wel dat ze twee onafhankelijke werken vormen?

2.1 Kan een consultant die in dienst is van een andere onderneming maar al een aantal jaren voor dezelfde cliënt werkt en – bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van de cliënt – een computerprogramma heeft gemaakt, als een werknemer [van de cliënt-onderneming] worden beschouwd voor de toepassing van artikel 2, lid 3, van richtlijn 2009/24/EG?

2.2 Op basis van welke criteria moet worden beoordeeld of iemand een werknemer is in de zin van die bepaling?

3.1 Moet artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat het ook mogelijk moet zijn om een rechterlijk bevel tot staking te verkrijgen in een situatie waarin de eiser en de partij tegen wie dat bevel is gericht, samen houders van het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht zijn?

3.2 Indien vraag 3.1 bevestigend wordt beantwoord, dient die situatie anders te worden beoordeeld ingeval het exclusieve recht een computerprogramma betreft dat niet wordt gedistribueerd of openbaar gemaakt maar enkel wordt gebruikt in de eigen onderneming van een van de mede-eigenaren?

[Or. 10]

Bijgevoegde documenten: arrest van de Patent- och marknadsdomstolen van 2 februari 2016 en besluit van de Patent- och marknadsöverdomstolen van 3 april 2018

[...]