

Kirtsae v. Wiley: de Amerikaanse uitputtingslag om studieboeken

Citeersuggestie: L.E. Fresco, *Kirtsang v. Wiley: de Amerikaanse uitputtingslag om studieboeken*, *IE-Forum.nl* [IEF 12498](#).

Uitputting van IE-rechten blijft de gemoederen bezig houden. In de Verenigde Staten zijn de auteursrechthebbenden nog aan het bijkomen van de recente uitspraak van de Supreme Court in de zaak *Kirtsang v. Wiley*, waarin de wereldwijde uitputtingsleer wordt omarmd. Vrijwel meteen barstte discussie los of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere IE-rechthebbenden binnen en buiten de VS.

1. Kirtsang v. Wiley¹

De casus is relatief simpel. De Thaise wiskundestudent Kirtsang importeerde via vrienden en familie honderden goedkope Engelse studieboeken vanuit Thailand, en verkocht die in Amerika op eBay door tegen een hogere prijs. De Amerikaanse uitgever van de studieboeken, Wiley & Sons, klaagde Kirtsang aan op basis van art. 106(3) jo. 603(a)(1) van de Copyright Law, waarin is bepaald dat het zonder de toestemming van de auteursrechthebbende importeren van een exemplaar van een werk dat buiten de VS is verkregen, auteursrechtinbreuk oplevert.

Kirtsang beriep zich op de zogeheten *first sale doctrine* die is vervat in par. 109(a) van de Copyright Law:

“Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

Kirtsang betoogde dat er sprake was van *lawfully made copies* in overeenstemming met de Copyright Law, nu de boeken in Thailand met toestemming van Wiley door een Aziatische dochtermaatschappij waren

gedrukt. Dat Wiley uitdrukkelijk alleen toestemming had gegeven voor verkoop van de boeken in Azië en Europa, deed volgens Kirtsang niet ter zake.

Wiley stelde dat de auteursrechtexceptie van artikel 109(a) Copyright Law niet van toepassing was op exemplaren van Amerikaanse auteursrechtelijk beschermde werken die in het buitenland waren geproduceerd. Volgens Wiley voorzag de Copyright Law dus alleen in nationale (Amerikaanse) uitputting.

De District Court stelde Wiley in het gelijk en veroordeelde Kirtsang tot het betalen van schadevergoeding. De Second Circuit bekrachtigde die uitspraak. Bij de Supreme Court ging het roer echter om: het oordeelde met zes tegen drie stemmen dat noch in de taalkundige uitleg van artikel 109 (a) Copyright Law, noch in de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, noch in de rechtspraak een rechtvaardiging was te vinden voor de geografische beperking van de *first sale doctrine* die Wiley verdedigde (anders: rechter Ginsburg in haar dissenting opinion).

De Supreme Court benadrukte ook dat als auteursrechthebbenden zich zouden kunnen verzetten tegen de wederverkoop van in het buitenland met hun toestemming gemaakte exemplaren van hun werken, dat tot een onwenselijke beperking van de internationale handel zou leiden.

2. Einde geografische prijsdifferentiatie?

De uitspraak wordt gezien als de doodsteek voor de geografische markt- en prijsdifferentiatie voor werken van Amerikaanse auteursrechthebbenden. Critici vrezen dat rechthebbenden als reactie op de uitspraak de prijzen van hun producten in minder welvarende landen zullen verhogen of de productie daar zelfs helemaal zullen staken. Ook zou de wereldwijde uitputtingsleer makers van *counterfeit* artikelen kunnen faciliteren.

¹ US Supreme Court 19 maart 2013, nr. 11-697 (Kirtsang dba Bluechristine99 tegen John Wiley & Sons Inc.) [HTML](#), [pdf](#) ([mirror](#)).

3. Wereldwijde vs. EU-wijde uitputting

Moeten rechthebbenden in de EU zich nu ook zorgen gaan maken? Dat lijkt niet het geval. Er zijn belangrijke verschillen tussen de wettelijke regeling van de uitputtingsleer in Amerika en de EU.

Voor de uitputtingsleer onder het Amerikaanse auteursrecht is doorslaggevend of het exemplaar legaal (met toestemming van de rechthebbende) is gemaakt; waar die productie heeft plaatsgevonden is dan niet meer van belang. In artikel 4 lid 2 Auteursrechtlijn en artikel 12b Auteurswet gaat het om de vraag of het exemplaar door of met toestemming van de rechthebbende voor het eerst in de Europese Unie is verkocht of anderszins de eigendom daarvan is overgegaan.

De auteursrechthebbende die alleen toestemming heeft gegeven voor de productie en verkoop van auteursrechtelijk beschermde producten in Azië, kan dus wel verbieden dat die producten op de EU op de markt worden gebracht, maar niet dat die in de Verenigde Staten worden doorverkocht.

4. Oplossing in het merkenrecht?

De EU-wijde uitputtingsleer geldt bijvoorbeeld ook in het merkenrecht, zie artikel 13 Gemeenschapsmerkenverordening, artikel 7 Merkenrichtlijn en artikel 2.23 BVIE. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de (verdere) verhandeling van waren die met zijn toestemming onder het merk eenmaal in de handel zijn gebracht in de EU, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, zoals een wijziging of verslechtering van de waren.

De vraag is nu of het merkenrecht de Amerikaanse auteursrechthebbenden nog soelaas kan bieden voor zover in het buitenland geproduceerde producten onder hun merk op de markt worden gebracht. De merkhouder kan zich naar Amerikaans recht namelijk wel verzetten tegen de import van in het buitenland geproduceerde werken als er sprake is van "*material differences*" tussen de geïmporteerde goederen en in de goederen die zijn geautoriseerd voor verkoop in de Verenigde Staten.