



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Anton Johansson

# One Flew Over The Copyright's Nest

En komparativ studie av amerikansk och europeisk rätt rörande elektronisk handel med upphovsrättsligt skyddade digitala produkter.

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsats på juristprogrammet  
15 högskolepoäng

Handledare: Uta Bindreiter

Termin: VT2014

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>VISSA TERMER</b>	<b>4</b>
<b>1. INLEDNING</b>	<b>6</b>
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte	6
1.3 Frågeställningar och avgränsningar	6
1.4 Metod och Material	7
1.5 Disposition	7
1.6 Avgränsningar	7
<b>2 ELEKTRONISK HANDEL</b>	<b>8</b>
2.1 Allmänt	8
2.2 Historiska skillnader mellan digitala och fysiska kopior	8
2.3 The Principle of Exhaustion	9
<b>3 EU</b>	<b>11</b>
3.1 Usedsoft mot Oracle	11
3.1.1 Bakgrund	11
3.1.2 Målet	11
3.1.3 Konsekvenser	12
3.2 Nintendo Mot PC Box	13
3.3 VZBW mot Steam	14
3.4 Sverige	14
<b>4 USA</b>	<b>16</b>
4.1 Vernor v. Autodesk	16
4.2 Capitol Records v. ReDigi	17

4.3 Rättsläget idag	18
5 JÄMFÖRELSE MELLAN EU OCH USA	19
6 ÄR HARMONISERING MÖJLIG?	21
7 DISKUSSION	22
8 BILAGA	23
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	34
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	36

# Summary

The purpose of this essay is to examine consumer rights for products purchased online and to do a comparative study of the judicial system of the European Union and The United States in this field. Shouldn't the same principles apply for products purchased online as for a equivalent product purchased on tangible media? It is only in recent years the question has been raised.

Consumers today have acces to multiple devices that can buy and download copyrighted works such as music, films, games, software and e-books. The market is embracing the change in technology but the same can't be said for copyright law. How the principle of exhaustion should be applied to intangible media is an important question in this field. Should it apply, and in doing so, open the gates to a digital second-hand market with copyrighted works?

My essay is divided into two parts. The first part is comprised of a review of the legal position in the European Union and the United States. The second part is a comparative study between the two and whether international harmonization is possible. A comparative study of the European Union and the United States is warranted because they are the biggest markets for online consumption and online consumption does not necessarily recognise borders. The two are also have very different legal cultures.

With the Usedsoft-decision the CJEU took the first step towards regulation. The court decided that it wanted to give EU consumers and businesses a digital resale right in software, but it is unclear how the decision affects other digital media such as music or games.

Almost at the same time as the Usedsoft-decision, across the pond, in the United States, the courts were not positive towards digital resale. In *ReDigi* the court said that the principle of exhaustion never applies to digital media and in doing so effectively stoped any chance for a digital second-hand market in the United States.

Today the European Union and the United States have very different positions but international harmonization is on the agenda and several teams are working towards harmonization in this very much global field.

# Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka rättigheter en konsument har vid inköp av digitala produkter online och hur rättsläget ser ut på området inom EU och USA. Borde inte en konsument som handlar online få sälja vidare sina lagligt inhandlade digitala produkter på samma sätt som om hen köpt samma produkt i ett fysisk fodral? Det är egentligen först under de allra senaste åren denna fråga har dykt upp.

Den moderne konsumenten har tillgång till mängder av apparater som kan köpa musik, film, spel, mjukvara och e-böcker. Marknaden har omfamnat denna utveckling men det är inte alltid rättssystemen har hängtt med. När det gäller frågan om vilka rättigheter som konsumeras vid köp av upphovsrättsskyddade verk har reglerna börjat utvecklas först nu. Ska rätten till vidareförsäljning konsumeras vid en första försäljning och göra en digital andrahandsmarknad möjlig?

Uppsatsen är indelad i två delar där den första delen utgörs av en genomgång av rättsläget i EU och USA och den andra delen består av en komparativ studie av de båda rättssystemen och huruvida internationell harmonisering är möjlig. En jämförelse mellan USA och EU är intressant eftersom de är helt olika rättskulturer samt de två största marknaderna för digital handel. Det är också så att en digital handel inte nödvändigtvis behöver bry sig om klassiska gränser.

Med Usedsoft-målet tog EU-domstolen det första steget mot reglering av en elektronisk andrahandsmarknad med digitala upphovsrättsskyddade verk. Ur det målet kan man dra slutsatsen att det inom EU finns en vilja att tillåta en sådan digital andrahandsmarknad.

Ungefär samtidigt som Usedsoft-målet togs frågan upp på andra sidan atlanten i USA:s domstolsväsen. I USA var man betydligt mer skeptisk och i ReDigi-målet sa domstolen att de inte hade för avsikt tillåta en andrahandsmarknad med digitala produkter alls.

Idag skiljer sig rättsläget mellan USA och EU betydligt där sistnämnda är betydligt mer positiva till att tillåta vidareförsäljning på en elektronisk andrahandsmarknad. Harmonisering på området är önskvärd och i detta nu pågår arbeten för att göra det möjligt.

# Förkortningar

EU	Europeiska Unionen
USA	Amerikas Förenta Stater
BGH	Bundesgerichtshof, Tysklands högsta domstol.
AIPPI	Den internationella föreningen för immaterialrätt.
Konstitutionen	USA:s konstitution (engelska: United States Constitution)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization Copyright Treaty
TIPP	The Transatlantic Trade and Investment Partnership
VZBW	Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBW), en samling organisationer som företräder tyska konsumenters rättigheter.

# Vissa termer

Videospel	Används i uppsatsen för att beskriva digitala spel, dvs spel till xbox, playstation, mobiler, osv.
Data	S.k. ettor och nollor. Information som innehåller produkten som inhandlats.
Mjukvara	Ibland även kallad programvara, är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner. Exempelvis Microsoft Word eller Adobe Photoshop.
Online	Direktanslutning, dvs. Anslutning som möjliggör direkt och interaktiv kommunikation med internet.
Itunes	Plattform för att köpa film, böcker och musik m.m. på internet.
Modchip	Ett modchip används för att kringgå kopieringsskydd i spelkonsoller för att kunna spela piratkopierade spel.
Molntjänst	Datornmoln, tjänster som tillhandahålls över internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Exempelvis Icloud.
Strömma	Direktuppspelning, s.k. <i>streaming</i> , dataöverföring där överförd data i form av ljud eller bild spelas upp direkt vid ankommandet till mottagardatorn, istället för att vara tillgänglig för uppspelning först när överföringen är färdig.
Apparat	Används i uppsatsen som engelskans ”Device”, ex mobil, dator, surfplatta m.m.

Spotify

Streamingtjänst för musik.



# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Juridiken har varit och är fast i en omöjlig kamp mot den ständigt skenande tekniska utvecklingen. Detta gäller inte minst regleringen av upphovsrätten och andrahandshandeln. Bara under de senaste åren har vi radikalt förändrat vårt sätt att konsumera upphovsrättsskyddat material. Filmer, program, spel, böcker, musik och tidningar köps och säljs allt mer på en digital marknad. Ofta så säljs en produkt både analogt med fysiska exemplar och digitalt på internet, utan skillnader i innehåll. En tydlig skillnad mellan de båda alternativen uppstår dock om konsumenten vill sälja vidare sin produkt på en andrahandsmarknad. En produkt som inhandlats på legal väg blir din och enligt äganderätten<sup>1</sup> får den säljas vidare efter ett första legalt inköp. Många vet att det går att sälja en gammal film eller ett spel på blocket eller på en loppmarknad. Varför gäller inte samma regler om du råkar ha en digital kopia av produkten? Trots att EU-domstolen försökte tydliggöra reglerna i en dom från 2012<sup>2</sup> är rättsläget idag fortfarande mycket oklart.

## 1.2 Syfte

Som framgår av bakgrunden så uppkommer flera intressanta frågor om upphovsrätten i en digital tidsålder. Syftet med min uppsats är att försöka klargöra rättsläget avseende elektronisk andrahandshandeln med upphovsrättsligt skyddade produkter. Genom att redogöra för vilka principer och regler som är tillämpliga vill jag ta reda på hur gällande rätt egentligen ser ut och hur den tillämpas i Sverige och EU, men också USA som i egenskap av den (åtminstone än så länge) viktigaste marknaden har en betydelsefull roll på området. En komparativ studie mellan EU och USA är intressant eftersom att det är så olika rättskulturer. Är det möjligt att harmonisera lagstiftningen ändå?

## 1.3 Frågeställningar

Mina frågeställningar lyder:

- Vilka möjligheter till vidareförsäljning finns för konsumenter idag när det gäller digitalt inhandlade produkter?
- Hur skiljer sig rättsläget mellan amerikansk och europeisk rätt?
- Är en global harmonisering möjlig på området?

---

<sup>1</sup> <https://lagen.nu/begrepp/%C3%84gander%C3%A4tt>

<sup>2</sup> Mål C-128/11 UsedSoft GmbH mot Oracle International Corp.

## 1.4 Metod och Material

Jag har använt mig av traditionell rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att gällande rätt främställs genom analys av rättskällor så som författning, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen ska också belysa likheter och skillnader mellan EU-rätt och amerikansk rätt i en komparativ studie.

Frågan om en elektronisk andrahandshandel är knappast nationellt begränsad till Sverige, utan istället en fråga som har ett mycket internationellt perspektiv. Främst EU-rättsliga källor har använts, då rättspraxis på området till största delen kommer från EU-domstolen. Också i USA är det domstolarna som har behandlat frågan. Uppdaterade lagar saknas fortfarande till stor del i båda rättssystemen.

Då en elektronisk andrahandsmarknad är ett relativt nytt fenomen som är under utveckling har jag försökt att endast använda mig av nyskriven doktrin från de senaste åren. Litteraturen på området är dock fortfarande mycket knapphändig och materialet till denna uppsats har till största delen hämtats på elektronisk väg. Genom detta tillvägagångssätt har jag kunnat tillgodogöra mig uppdaterad information, främst genom artiklar, vilket är helt nödvändigt med tanke på uppsatsens natur.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen börjar med ett kapitel som beskriver dagens elektroniska marknad och de problem som kan uppstå med en elektronisk andrahandsmarknad. Det känns nödvändigt då området i viss mån är teknisk komplicerat och inte helt lättbegripligt vid en första anblick. Sedan följer kapitel där jag tar upp gällande rätt inom EU, Sverige och USA. Uppsatsen avslutas med en komparativ studie, svar på frågeställningarna och en diskussion.

## 1.6 Avgränsningar

Exhaustion-doktrinen (se nedan 2.3) diskuteras mycket både när det gäller andrahandsförsäljning och parallellimport. Denna uppsats handlar om konsumenters rätt att få sälja vidare en köpt produkt och kommer inte att behandla parallellimport.

## 2 Elektronisk handel

### 2.1 Allmänt

Elektronisk handel, eller E-handel, är när en konsument eller ett företag köper en produkt över internet. Den för uppsatsen relevanta delen är E-handel av upphovsrättsskyddade produkter som levereras digitalt, endast i form av data till ett datamedium.<sup>3</sup>

Det finns ett uppenbart problem när det gäller etableringen av en legal andrahandsmarknad för digitala produkter och det ligger i själva produktens natur som fil snarare än fysisk lagringsmedium. En fil kan med enkelhet kopieras, detta går att göra ett oändligt antal gånger och utan att originalet påverkas eller att kopiorna blir sämre versioner av originalet. Därmed förändras drastiskt marknadssituationen gentemot fysiska exemplar. En fysisk dvd kan du bara sälja en gång, sedan har du inget exemplar kvar i din ägo. En dvd åldras också och förlorar värde över tid. Digitala exemplar kan ju i teorin säljas ett oändligt antal gånger, och dessutom inte försvinna ur din ägo. En översvämmad marknad där priserna störttycker är vad produktionsbolag och förlag förfarar kommer att ske vid införandet av en legal elektronisk andrahandsmarknad.

Teknologin för att förhindra detta verkar dock inte vara långt borta och teknikgiganterna Apple och Amazon m.fl. arbetar för att få fram en hållbar lösning där det digitala exemplaret raderas för säljaren vid vidareförsäljning.<sup>4</sup>

### 2.2 Historiska skillnader mellan digitala och fysiska kopior

När den elektroniska handeln tog fart så såldes licenser snarare än produkter. Som konsument fick du en licens med tillgång till produkten, snarare än äganderätt till produkten, i utbyte mot dina pengar. Det är en viktig skillnad eftersom användarvillkoren till en licens enkelt kan förbjuda vidareförsäljning. Konsumenter saknade alltså äganderätt till produkter som inhandlats elektroniskt.

En fysisk produkt innehåller också en licens som ger användaren tillgång till den köpta varan. Men till skillnad från en digital produkt så ingår också

---

<sup>3</sup> Lindskoug, Patrik (2004). *Domsrätt och lagval vid elektronisk handel*. Diss. Lund : Univ., 2004 sida 6-7.

<sup>4</sup> [http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html?pagewanted=all&_r=0)

något handgripligt, ofta i form av en skiva, som vid köp ger äganderätt till produkten. Äganderätt ger ägaren rätt att sälja produkten vidare om hen så önskar, samtidigt som licensen också överläts vid försäljningen. Principen kallas internationellt för ”the principle of exhaustion”.

## 2.3 The Principle of Exhaustion

The principle of exhaustion, eller exhaustion-doktrinen beskriver hur en upphovsrättsman kan kontrollera sin produkt efter försäljning.<sup>5</sup> Upphovsmannen förbrukar sin rätt att kontrollera produkten efter den första försäljningen, s.k. konsumtion av spridningsrätten. Det är denna princip som gör att konsumenter får sälja vidare eller ge bort ett begagnat exemplar av upphovsrättsskyddad produkt som köpts lagligt. Det är viktigt att påpeka att det endast är spridningsrätten som konsumeras, exempelvis rätten till mångfaldigande eller utyrning konsumeras inte vid en första försäljning.

Inom EU så har principen kodifierats i Infosec<sup>6</sup>- och Software<sup>7</sup>-direktiven. Principen gäller även i Sverige, även om Sverige misslyckades med att implementera direktiven i tid.<sup>8</sup> Genom en lagändring 2005 införlivades dock Infosecdirektivet i Sverige<sup>9</sup> och principen återfinns nu i 19§ upphovsrättslagen.<sup>10</sup>

Med Infosecdirektivet implementerat i Sverige så inskränktes faktiskt principen.<sup>11</sup> Tidigare gällde i Sverige s.k. global konsumtion av spridningsrätten, vilket gjorde att principen gällde var än i världen produkten sålts så konsumerades upphovsmannens spridningsrätt av verket. Detta sträckte sig längre än EU:s direktiv, som endast tvingade staterna att implementera regional konsumtion, dvs förbrukad rätt inom EU. Principen om global konsumtion behölls dock i Sverige rörande musikaliska eller litterära verk.<sup>12</sup>

Med endast regional konsumtion inom EU uppstår såklart vissa problem. Om exempelvis ett datorprogram säljs vidare i USA så har det ur svensk synpunkt inte skett någon konsumtion av spridningsrätten och en upphovsrättsinnehavare från Sverige kan ingripa.<sup>13</sup> För att förtydliga: en

---

<sup>5</sup> <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=29f0d605-aae8-4163-966b-3d2acb0ba3a3>

<sup>6</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG – kallas också för copyright-direktivet. Främst art 4 är relevant för målet.

<sup>7</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG – gör så att Infosec-direktivet gäller även för ”computer programs”.

<sup>8</sup> [http://www.aepo-artis.org/pages/59\\_1.html](http://www.aepo-artis.org/pages/59_1.html)

<sup>9</sup> Lagkommentar på zeteo till Lag (1960:729) 19§.

<http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/docview?state=14116>

<sup>10</sup> Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

<sup>11</sup> A.a. 19§.

<sup>12</sup> <http://www.onurhukuk.com/makaleler/rights.pdf> s.4 och lagkommentar på zeteo till Lag (1960:729) 19§.

<sup>13</sup> Lagkommentar på zeteo till Lag (1960:729) 19§ under rubriken ”Första stycket”.

upphovsrättsskyddad produkt som säljs inom EU får inte säljas vidare av konsumenten till ett land utanför EU. Detta blir såklart problematiskt i en tid där elektronisk handel mellan länder ökar. Det är tydligt att det finns ett behov av global harmonisering och nedan i kapitel 6 kommer jag redogöra för vad som har gjorts för att få till större harmonisering på området.

I USA kallas principen ofta för "First-sale doctrine", vilket hänvisar till konsumtionen av spridningsrätten som sker vid den första försäljningen, men i denna uppsats kommer jag använda mig av begreppet exhaustion-doktrinen. Principen återfinns i "the Copyright Act"<sup>14</sup> men dess räckvidd är tyvärr inte tydligt definierad. Trots flera fall i olika domstolar har frågan om konsumtion av rättigheter vid försäljning av upphovsrättsskyddat material inte fått ett tydligt svar.<sup>15</sup>

Mycket tyder på att USA tillämpar global konsumtion när det gäller upphovsrättsskyddade produkter, men bristen på konsensus gör att det är svårt att veta exakt vad som gäller vid försäljning till annat land.<sup>16</sup> Ett nytt rättsfall från the Supreme Court kom fram till att exhaustion-doktrinen även skulle gälla för varor utanför USA när det rör upphovsrättsskyddat material, alltså internationell konsumtion.<sup>17</sup> Fallet har dock blivit mycket omdiskuterat och rättsläget tycks inte vara fullt utrett ännu.<sup>18</sup>

Än mer komplicerat blir det när exhaustion-doktrinen ska appliceras på digitala produkter. Hur det ska göras och vad som skiljer i tillämpningen mellan USA och EU är vad min uppsats handlar om.

---

<sup>14</sup> 17 U.S.C. (1988) § 106, 109 och 602.

<sup>15</sup> Parallel Trade and International harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine, artikel av Darren E. Donnelly s. 458-467.

<sup>16</sup> A.a. s. 462-463.

<sup>17</sup> Kertsang v. John Wiley & Sons, Inc. of March 19, 2013 document No. 11/697.

<sup>18</sup> <https://www.aippi.org/download/committees/240/WG240English.pdf> sida 6 p.19. och [http://www.imk.uu.se/Portals/4/IMCseries/2014/1/IMCPaperSeries2014-1\\_Wolk.pdf](http://www.imk.uu.se/Portals/4/IMCseries/2014/1/IMCPaperSeries2014-1_Wolk.pdf) sida 13.

## 3 EU

I målet C-128/11, Usedsoft mot Oracle, hädanefter Usedsoft, från 2012 togs det första riktiga steget mot en fungerande reglering för elektronisk andrahandshandel. Ytterligare mål sedan dess har vidare utvecklat området, men för att få ordentlig förståelse krävs en kronologisk genomgång av utvecklingen sedan det hela började.

### 3.1 Usedsoft mot Oracle

#### 3.1.1 Bakgrund

Oracle är ett företag som tillverkar och säljer mjukvara. De säljer mestadels sin mjukvara online, genom nedladdning från internet. Konsumenterna köper en icke tidsbegränsad licens som ger tillgång till programmet direkt på konsumentens dator. Oracle erbjuder även möjligheten att leverera programmen på cd-rom eller dvd. Oracle riktar sig främst mot företag och säljer därför de för målet aktuella licenserna i grupper om 25, så många köpare får fler licenser än de behöver.<sup>19</sup>

Usedsoft är ett företag som köper och säljer licenser till datorprogram. En konsument av Oracle-produkter kan använda sig av Usedsoft för att sälja licenser som konsumenten inte har behov av, dvs licenser som ”blev över” vid inköp av ett paket på 25 licenser. Usedsoft säljer sedan dessa licenser vidare till nya kunder, utan Oracles tillstånd.<sup>20</sup>

Oracle väckte talan i tysk domstol och domstolen biföll Oracles talan. Usedsoft överklagade till BGH som refererade målet till EU-domstolen med frågor rörande hur artikel 4.2 i Software-direktivet skulle tolkas.

#### 3.1.2 Målet

Den stora frågan för EU-domstolen var hur försäljning av licenser skulle tolkas. Skulle försäljningen från Oracle ses som en ”första försäljning” enligt exhaustion-doktrinen som överförde äganderätten till köparen och tog ifrån Oracle spridningsrätten? Det skulle göra elektronisk andrahandshandel möjlig. Eller skulle försäljning av licenser fortsätta räknas som just försäljning av licenser där spridningsrätten inte konsumerades?

EU-domstolen kom fram till att en försäljning per definition betyder ett avtal genom vilket en person betalar en annan person för att få överta

---

<sup>19</sup> C-128/11 Usedsoft mot Oracle p. 20-23 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1399981035315&uri=CELEX:62011CJ0128>

<sup>20</sup> A.a. p. 24-26.

äganderätten. Detta, menade EU-domstolen, är vad som sker när Oracle säljer sin mjukvara med icke tidsbegränsade licenser. Det ska alltså räknas som en första försäljning. Det innebär att spridningsrätten konsumeras i enlighet med artikel 4.2 software-direktivet, oavsett om Oracle i sina avtal valt att kalla det för licensförsäljning.<sup>21</sup> Det viktiga är om det sker en försäljning eller inte, inte vad upphovsrättsägaren kallar det i sina avtal. EU-domstolen påpekar också att begreppet försäljning ska ges en vid definition för att undvika att upphovsrättsägare underminerar exhaustion-doktrinen genom användarvillkor.<sup>22</sup>

Tre krav uppställdes för att exhaustion-doktrinen skulle anses vara uppfylld: (1) Kopian är köpt och nedladdad till köparens datamaskin med upphovsrättshavarens tillstånd; (2) Användaren får en icke tidsbegränsad tillgång till kopian; och (3) upphovsrättshavaren har mottagit betalning motsvarande värdet av programmet.<sup>23</sup>

EU-domstolen kom alltså fram till att andrahandshandel med immaterialrättsligt skyddade datorprogram var tillåten efter en första laglig försäljning. Dock måste den första köparen göra sin kopia oanvändbar vid vidareförsäljningen.<sup>24</sup> EU-domstolen erkände här problemen med att kontrollera att förste köparens kopia faktiskt gjorts oanvändbar, men de kom fram till att risken för fusk inte borde hindra reglering. Även vid försäljning av fysiska skivor kan otillåten kopiering förekomma menade domstolen. För att distributören ska kunna skydda sig mot detta sa EU-domstolen att skyddsmetoder så som produktnycklar får användas.<sup>25</sup>

Det kan tilläggas att trots att Usedsoft fick rätt i att licensprodukter får säljas vidare i andra hand så får licensförsäljningar inte delas på det sättet som hade gjorts i målet. Det är inte tillåtet att sälja de licenser som ”blir över”.

### 3.1.3 Konsekvenser

Det verkar kanske vid en första anblick som att vägen för en blomstrande elektronisk andrahandshandel är vidöppen efter Usedsoft-domen. Så är dock inte riktigt fallet. Det framgår tydligt av målet att EU-domstolen vill ge konsumenter rätt att sälja sina digitala produkter, men hur det ska gå till är fortfarande oklart.

Det är något problematiskt att EU-domstolen nämner att det inte får finnas någon tidsbegränsning för att det ska räknas som en första försäljning med konsumtion av spridningsrätten trots att distributören kallar det licensförsäljning. Betyder det att hela målet kan förbises om en tidsbegränsning införs i licensavtal? Vad hindrar distributörer från att sätta

---

<sup>21</sup> Mål C-128/11 Usedsoft mot Oracle p. 42.

<sup>22</sup> A.a. p. 49.

<sup>23</sup> <https://www.aippi.org/download/commitees/240/WG240English.pdf> sida 9.

<sup>24</sup> Mål C-128/11 Usedsoft mot Oracle p. 70.

<sup>25</sup> A.a. p. 79.

in en tidsbegränsning på exempelvis 99 år och på det sättet hamna utanför räckvidden för Usedsoft-målet? Det ska påpekas att det inte står klart om det är ett specifikt krav för att räknas som en första försäljning eller om referensen till tidsbegränsningen i målet endast var tänkt som fakta om just det specifika målet.<sup>26</sup> Problemet kvarstår dock, men då EU-domstolen velat undvika att distributörer kringgår regleringen med kluriga formuleringar i användarvillkoren när det gäller om en produkt ska räknas som såld eller licensierad borde det gälla även i detta fallet med tidsbegränsning.<sup>27</sup> Det kan dock krävas ett ytterligare mål i EU-domstolen innan detta fastslås om distributörer börjar använda sig av detta ”kryphål”.

Det har dock blivit mycket svårare för distributörer att förbjuda andrahandshandel av mjukvara via villkor. Det betyder dock inte nödvändigtvis att de måste tillåta och erbjuda andrahandshandel i praktiken. Många plattformar på internet kräver inloggning för att kunna köpa och använda deras produkter, men de erbjuder inga alternativ för vidareförsäljning. Usedsoft-domen tvingar inte en plattform som iTunes att införa ett system för vidareförsäljning även om iTunes teoretiskt sett skulle kunna införa ett sådant system. För det så krävs det mer utveckling och mer regler, troligtvis lagstiftning, på området.

Principerna i Usedsoft mot Oracle har heller inte prövats ännu, för att verkligen få full effekt krävs det att det exempelvis sker en rättsprocess där en part stödjer sig på målet, eller att EU väljer att lagstifta på området i enlighet med målet.

## 3.2 Nintendo Mot PC Box

I huvudsak så visade Usedsoft mot Oracle att mjukvara kunde säljas vidare, men det specificerade inte hur andra liknande produkter som filmer, e-böcker och videospel skulle bedömas.

Nintendo mot PC Box<sup>28</sup> blev det första målet som tog frågan vidare. Målet handlade primärt om regleringen kring modchips till spelkonsoler men en liten del av målet handlade också om hur Usedsoft skulle tolkas när det gällde videospel.

Både Infosec- och Software-direktiven tillämpas och överlappar varandra när det gäller datorprogram. I Usedsoft kom man fram till att Software-direktivet utgjorde lex specialis i förhållande till Infosec-direktivet och EU-domstolen tillämpade Software-direktivet i Usedsoft-domen. I skälen till Infosec antyds det dock att en konsumtion av bestämmelserna över vidareförsäljning inte skulle uppstå vid online-tjänster.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> A.a. ”a right to use that copy for an unlimited period”.

<sup>27</sup> A.a. p.49.

<sup>28</sup> Mål C-355/12 Nintendo Co. Ltd mot PC Box Srl /12 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1400077992607&uri=CELEX:62012CJ0355>

<sup>29</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG p. 28-29.



Så vad kan egentligen tolkas in under Usedsoft-målet? Enligt EU-domstolens resonemang i Nintendo mot PC Box så är videospel komplexa skapelser bestående av bilder och ljud som trots att de programmerats som ett datorprogram inte enbart kan reduceras till programkoden.<sup>30</sup> Videospel kan alltså inte ses som enbart mjukvara.

Domen förtydligar inte rättsläget nämnvärt, utan ställer snarare upp nya problem. Många s.k. mjukvaruprogram använder sig också av bild och ljud i sin presentation. Det framgår dock av målet att Usedsoft-domen kan vara mer limiterad än vad många först trodde. Om inte videospel räknas in under Software-direktivet, och då i förlängningen Usedsoft-domen, så faller film och eböcker såklart också utanför domen eftersom de i ännu större utsträckning än videospel består av en kreativ skapelse snarare än ren programkod.

### 3.3 VZBW mot Steam

2009 så tog det tyska VZBW ett mål till domstol rörande tyska konsumenters rätt att sälja sina digitala videospel. VZBW riktade sig mot Valve, företaget som driver tjänsten Steam; en av de största plattformarna för försäljning av digitala spel på internet. Stämningen gick hela vägen till tyska högsta domstolen innan den avslogs.<sup>31</sup>

Efter Usedsoft väckte VZBW talan på nytt. Man menade att Usedsoft-domen skulle ges en vid tolkning för att kunna få praktisk effekt och att detta stämde överens med syftet i domen. Den regionala domstolen i Berlin menade dock att Usedsoft-domen inte kunde tillämpas alls för videospel och hänvisade till Nintendo mot PC Box. Åtalet avslogs.

Så åtminstone när det gäller digitala videospel tycks vägen för en andrahandsmarknad i EU vara stängd. Ytterligare ett mål från Tyskland har dock begärt ett förhandsavgörande rörande den exakta statusen för just videospel, så det kan snart komma att ändras.<sup>32</sup> Det är dock viktigt att minnas att även om det nya målet bekräftar att digitala videospel också ska falla in under exhaustion-doktrinen så finns det fortfarande inget stöd i Usedsoft, eller i något annat mål, för att tvinga plattformar att införa möjligheten till begagnatförsäljning till konsumenter. Steam och andra plattformar lär komma undan med sina användaravtal minst ett par år till.

### 3.4 Sverige

Det sker för närvarande en s.k. frågegenomgång för vad som gäller i olika länder inom ramen för AIPPI.<sup>33</sup> I utredningen tas frågan om exhaustion-

---

<sup>30</sup> Mål C-355/12 Nintendo mot PC Box p.23.

<sup>31</sup> <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/despite-usedsoft-german-court-rules-valve-may-prohibit-steam-account-transfers/>

<sup>32</sup> Mål C-458/13 Grund mot Nintendo.

<sup>33</sup> <http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article18416741.ab>

doktrinen tillämpning vid onlineförsäljning upp. Den svenska utredningsgruppen har kommit fram till att svensk lag inte skiljer på olika typer av media och att exhaustion-doktrinen gäller på samma sätt oavsett om produkten är i fysisk eller digital form. De säger också att svenska domstolar skulle följa EU-domstolens beslut i *Usedsoft* i liknande mål.<sup>34</sup> Rapporten säger också att svensk lag inte gör skillnad på olika typer av verk, att vare sig det rör sig om eböcker, filmer, spel eller musik så behandlar upphovsrättslagen dem lika.<sup>35</sup>

Svensk domstol har inte berört området sedan *Usedsoft*-domen men högsta domstolen kom år 2002 fram till att videospel fick säljas vidare, dock gällde det enbart fysiska kopior då digital försäljning inte var aktuellt i samma utsträckning år 2000.<sup>36</sup>

När det gäller exhaustion-doktrinen så menar den svenska arbetsgruppen att global konsumtion borde eftersträvas med tanke på den allt mer globaliserade värld vi lever i. Arbetsgruppen menar också att exhaustion-doktrinen borde gälla även på internet så länge det går försäkra att produkten är lagligt inköpt av upphovsrättshavaren. Även om tekniska problem finns så bör de inte få stå i vägen.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Se bilaga p. 2-7.

<sup>35</sup> A.a. p.9 och Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

<sup>36</sup> NJA 2000 s.580.

<sup>37</sup> Se bilaga p.13-16.

# 4 USA

## 4.1 Vernor v. Autodesk

Det första relevanta målet för min uppsats i USA var Vernor v. Autodesk.<sup>38</sup> Målet handlade dock inte om digital försäljning per se, utan istället om huruvida mjukvara var licensierad eller såld.

Målet handlade om Timothy Vernor som försökte sälja mjukvaruprogrammet Autocad på försäljningshemsidan eBay. Vernor hade köpt exemplar av programmet i andra hand från ett företag som lagligt hade köpt programmet av Autodesk. Vernor sålde sedan programmet på eBay utan tillstånd från Autodesk. Frågan var om Vernor ägde exemplaren han köpt eller om han endast hade tillgång till licensen.

Domstolen kom fram till att en upphovsrättshavare kan hindra att en köpare ses som ägare av produkten genom användaravtalet. D.v.s. användaravtalet kan förbjuda återförsäljning. Detta är alltså raka motsatsen till vad EU sa i Usedsoft. Istället för att som i Usedsoft titta på om en faktiskt försäljning sker i praktiken (oavsett vad det kallas i avtalet) så är det enligt domstolen i Vernor v. Autodesk ordalydelsen i avtalet som ska beaktas.

För att avgöra om en vara var licensierad eller såld ställde domstolen upp tre frågor<sup>39</sup>, på svenska ungefär: (1) avtalet specificerar att användaren får en licens; (2) avtalet hindrar användarens möjlighet till vidareförsäljning; och (3) avtalet sätter upp betydande användarrestriktioner.<sup>40</sup>

Domstolen kom fram till att Vernor endast fått licenser och att programmet inte var sålt och att han därmed inte erhållit de rättigheter en första försäljning enligt exhaustion-doktrinen ger ägaren. Vernor förlorade målet.

Ståndpunkten i Vernor v. Autodesk stärktes också av ett senare mål där man använde sig av de tre uppställda frågorna för att bestämma om produkten i fråga skulle räknas som licensierad eller såld.<sup>41</sup>

Ett nyare fall har dock helt satt käppar i hjulet för en elektronisk andrahandsmarknad i USA, även om produkten skulle räknats som såld enligt Vernor v. Autodesk. Det fallet heter Capitol Records v. ReDigi.

---

<sup>38</sup> Case Timothy S. Vernor v. Autodesk Inc., Court of Appeals for the Ninth Circuit, 12th October 2010. <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf>

<sup>39</sup> A.a. sida 16.

<sup>40</sup> Exempelvis att man inte får modifiera programmet eller visa det offentligt.

<sup>41</sup> Case MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc., Court of Appeals for the Ninth Circuit, 7th June 2010.

## 4.2 Capitol Records v. ReDigi

Capitol Records v. ReDigi, är det första målet som rör elektronisk andrahandshandel i USA.<sup>42</sup>

ReDigi är ett företag som specialiserat sig på elektronisk ”second-hand” med musik. De marknadsför sig själva som världens första och enda marknadsplattform för digital musik. Användare som registrerat sig tillät ReDigi att genomsöka användarens dator i jakt på musik. Musikfiler från lagliga källor så som iTunes<sup>43</sup> hamnade i ReDigis molntjänst<sup>44</sup> samtidigt som de togs bort från användarens dator. Användaren kunde därefter strömma sina låtar genom molntjänsten på sin dator eller välja att sälja låtarna. Försäljningen skedde utan upphovsrättshavarens tillstånd och upphovsrättshavaren (den ursprungliga distributören) fick heller ingen del av intäkterna.<sup>45</sup>

I domstolen försvarade sig ReDigi med exhaustion-doktrinen. ReDigi menade att konsumenter som köpt musik på internet borde ha samma rättigheter som om de köpt en fysisk skiva. Alla som äger en laglig kopia borde få sälja den. Domstolen kom fram till att en laglig kopia av musiken skapades på köparens apparat och att en försäljning av hela apparaten med musiken fortfarande intakt skulle räknas som en första försäljning av musiken enligt exhaustion-doktrinen. Domstolen kom dock fram till att i och med att en ny kopia skapades i samband överförandet till ReDigis molntjänst så var detta inte längre lagliga kopior. Alltså kunde det inte täckas in under exhaustion-doktrinen.

ReDigi var alltså inte skyddade under amerikansk upphovsrättslag och de dömdes för upphovsrättsintrång. Möjligheten för elektroniska ”second-hand”-affärer i USA för upphovsrättsligt skyddade digitala produkter suddades alltså raskt ut.

Domstolen gick dock ännu längre och menade att exhaustion-doktrinen aldrig kunde gälla för digitala kopior. Exhaustion-doktrinen gäller helt enkelt inte för produkter nedladdade från internet.<sup>46</sup> Domstolen påpekade dock att exhaustion-doktrinen kom till i en tid då ingen kunde föreställa sig internet och att den kan vara förlegad, men att det är upp till lagstiftningen, inte domstolen, att bedöma om exhaustion-doktrinen behöver ses över.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Case Capitol Records LLC v. ReDigi, US District Court for the Southern District of New York, 06.02.2012.

<sup>43</sup> Illegalt nedladdad musik och musik från brända skivor registrerades inte.

<sup>44</sup> <http://www.itmoln.se/>

<sup>45</sup> <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0f0e97ca-5bd3-45b9-a2c4-aca8261a78f8>

<sup>46</sup> Case Capitol Records LLC v. ReDigi.

<http://ia600800.us.archive.org/30/items/gov.uscourts.nysd.390216/gov.uscourts.nysd.390216.109.0.pdf> sida 16.

<sup>47</sup> A.a. sida 13.

## 4.3 Rättsläget idag

För att sammanfatta så står det alltså klart att onlineförsäljning av digitala produkter i USA inte täcks av exhaustion-doktrinen första försäljning och att ordalydelsen i användarvillkoren för mjukvara helt bestämmer hur mjukvaran får användas. En elektronisk andrahandsmarknad i USA är därför just nu endast en dröm. Konsumentorganisationer så som EFF kämpar dock för att konsumenter som handlar online ska få samma rättigheter till sina produkter som om de köpt en fysisk kopia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://www.eff.org/issues/intellectual-property>

# 5 Jämförelse mellan EU och USA

Vid en första anblick kan det se ut som att EU och USA har rakt motsatta regleringar på området. Det är till viss del sant, men det är mer komplicerat än så.

Om vi utgår från EU och Usedsoft-målet så står det klart att EU-domstolen åtminstone hade för avsikt att tillåta en digital andrahandsmarknad när det gäller mjukvara. Efter Nintendo mot PC Box och VZBW mot Steam står det dock klart att Usedsoft har en betydligt smalare räckvidd än vad många först trodde. Videospel kan inte räknas som mjukvara och faller därmed utanför Usedsoft-domens tillämpningsområde (åtminstone i dagsläget, innan en ny dom kan förtydliga rättsläget). Det samma bör rimligtvis gälla för film, musik och e-böcker.

Det går alltså att tänka sig att EU i princip har samma regler som USA där de efter Capitol Records v. ReDigi, hädanefter ReDigi, definitivt satt stopp för tanken att exhaustion-doktrinen skulle kunna gälla även digitala produkter. Logiken från ReDigi skulle alltså kunna gälla även i EU med ett litet undantaget för mjukvara som Usedsoft sätter upp.

ReDigi-målet har ju knappast något reellt värde som rättskälla inom EU, men det går alltså att tänka sig att rättsläget mellan EU och USA är snarlikt utifrån rättsfallen jag har gått igenom. Utifrån detta tankesätt tycks harmonisering inte vara så svår att få till trots allt. Med så pass lika rättslägen borde det väl vara enkelt att införa en internationell standard?

Riktigt så enkelt är det tyvärr inte. En djupdykning ned i strukturerna för EU och USA krävs för att ge en annan, kanske mer sanningsenlig, bild.

Grundvalen på vilket EU bygger är den fria gemensamma marknaden. Fri rörlighet och de lagar och principer som finns för att uppnå fri rörlighet finns inom alla områden inom EU, inklusive upphovsrättsregleringen. Man kan säga att upphovsrätten och äganderätten måste rättfärdiga sig själva och passa in i tanken om den fria rörligheten.<sup>49</sup> När man utgår från att den fria marknaden är normen, och att upphovsrätt utgör ett undantag endast i de fall där det behövs, så leder det till en vid tolkning av exhaustion-doktrinen.

Därför kan inte den europeiska marknaden endast vara fokuserad på handel med fysiska kopior. Eftersom att elektronisk handel, som sett till ekonomisk funktion och affärsmodell kan ses som ett likställt alternativ, har samma

---

<sup>49</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new\\_guide\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_en.pdf) sida 28ff.

effekt på den fria marknaden.<sup>50</sup> En produkt som inhandlats online där köparen ges permanent och fri tillgång till produkten kan enligt denna logik likställas med en fysisk kopia.

Med detta tankesätt upprätthålls den grundläggande principen om en fri marknad med endast nödvändiga begränsningar från upphovsrätten. En sådan likställning skulle innebära att Usedsoft- domen gäller för allt upphovsrättsskyddat material inhandlat från internet som kan sägas motsvara en försäljning. Det kommer dock såklart fortfarande finnas transaktioner som inte uppfyller de krav som krävs för att jämföras med försäljning i enlighet med Usedsoft. Det kan alltså vara så att endast olyckliga formuleringar gjort att det Usedsoft-målet inte fått den vida tolkning EU-domstolen tänkt.

Utän ytterligare rättsfall från EU-domstolen som specifikt klargör frågan är det dock svårt att säga (varken Nintendo mot PC Box eller VZBW mot Steam har direkt handlat om frågan om exhaustion-doktrinen tillämpning vid online-transaktioner).

Grundvalen som USA:s konstitution vilar på är dock fundamentalt annorlunda från EU:s syn. Den fria marknaden är inte den viktigaste pelaren för amerikansk rätt att vila på. I USA skyddas upphovsrätten inte bara av the Copyright Act, utan också av konstitutionen. Upphovsrätt har en betydande roll i konstitutionen och upphovsrätten är faktiskt en utgångspunkt i amerikanskt rättstänkande.<sup>51</sup> I USA är det alltså istället regler om marknaden som måste rättfärdiga sig själva för att följa upphovsrätten. Undantag från upphovsrättsskyddet tolkas alltså mycket smalt, vilket domstolen också gjorde i ReDigi.

Utifrån detta tankesätt är alltså rättsläget markant annorlunda idag när man jämför EU och USA. Det är såklart ett problem att det går att tolka rättsläget på så olika sätt i dagens läge. Tyvärr har lagstiftning, domstolar och doktrin inte lyckats hinna ikapp på alla de nya områden som internets explosion öppnade upp. Oavsett hur man väljer att tolka rättsläget idag så hade en internationell harmonisering på området gjort underverk. Det kan faktiskt också bli så att denna harmonisering kommer förr snarare än senare.

---

<sup>50</sup> <http://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/CREATE-Working-Paper-2014-02.pdf> sida 5.

<sup>51</sup> A.a. sida 4-6.

## 6 Är harmonisering möjlig?

Frågan om internationell harmonisering för exhaustion-doktrinen togs upp först år 1994 i TRIPS-avtalet<sup>52</sup> och senare år 1996 i WIPO.<sup>53</sup> I avtalen talas det om exhaustion-doktrinen men de ställer inte upp några specifika regler när det gäller upphovsrättsskyddat material.<sup>54</sup>

Även om inga specifika regler sattes upp rörande harmonisering av exhaustion-doktrinen så fanns en vilja för harmonisering redan då. Vid den tidpunkten dock bara för fysiska varor.<sup>55</sup>

Många länder har redan global konsumtion för exhaustion-doktrinen, däribland (troligen) USA (se ovan 2.3) och exempelvis Schweiz (som inte är med i EU). Så där är det faktiskt EU som ligger efter i utvecklingen som idag endast har regional konsumtion som krav inom EU. Men det är när det gäller frågan om denna konsumtion ska gälla för digitala produkter det blir större skillnader. Här är behovet av harmonisering stort.

Det pågår förhandlingar idag om harmonisering på olika områden mellan EU och USA och i TIPP<sup>56</sup> ingår frågor som rör upphovsrätt. Det är dock i AIPPI (se ovan 3.4) som bl.a. Sverige och USA ska uttala sig om hur de anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten.<sup>57</sup> I September 2014 ska frågorna behandlas och tyvärr har inte arbetsgruppen från USA färdigställt sin rapport ännu. Arbetsgruppen från Sverige har dock redan besvarat på frågorna om harmonisering och svaret är entydigt: ja tack till ökad harmonisering.

På grund av den stora rörligheten både för konsumenter och produkter på den globala marknaden ligger global konsumtion helt klart i konsumenters intresse. Enligt den svenska arbetsgruppen borde exhaustion-doktrinen gälla på samma sätt även vid elektronisk handel med digitala produkter.<sup>58</sup>

Utan den amerikanska arbetsgruppens rapport är det svårt att sia om hur de ser på saken, men synen verkar vara optimistisk för att en ökad harmonisering är fullt möjlig.

---

<sup>52</sup> <http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/>

<sup>53</sup> [http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country\\_id=153](http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=153)

<sup>54</sup> <https://www.aippi.org/download/committees/240/WG240English.pdf> sida 2 p.6.

<sup>55</sup> A.a. sida 2 p.7.

<sup>56</sup> <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/#why-now>

<sup>57</sup> ”Q240 Exhaustion issues in copyright law” behandlar exakt frågan om online-exhaustion, <http://www.aippi.se/p%C3%A5g%C3%A5ende-q-arbeten>

<sup>58</sup> Se bilaga p.19-20.



## 7 Diskussion

I vår uppkopplade värld blir internethandeln allt viktigare. Det ökande intresset för handel med digitala produkter känner inga klassiska gränser. För konsumenter spelar det ingen roll från var den digitala kopian levereras. Därför är detta ett utmärkt område för idén om en ordentlig internationell marknad där mjukvara, videospel, film och e-böcker m.m. kan köpas och säljas fritt mellan länder. Detta skulle öka urvalet enormt, potentiellt sänka priser för konsumenter och underlätta handeln. Det skulle också kunna gynna onlineplattformar som genom en liten avgift skulle kunna tjäna rejält på att erbjuda vidareförsäljning av dina använda digitala varor.

Detta förutsätter ju dock att upphovsrätten inte sätter stopp för handel över gränserna. Med olika tolkningar av exhaustion-doktrinen och olika regler för upphovsrättsskyddat material görs marknaden omöjlig. Upphovsrätten behöver kunna anpassa sig till dessa nya former av exploatering. Enligt mig skulle det gynna såväl konsumenter, upphovsrättshavare och hela marknaden med en internationell harmonisering som inte gör skillnad på fysiska och digitala verk. En större marknad där alla är med på lika villkor hade gynnat alla inblandade.

Jag anser att exhaustion-doktrinen borde gälla såväl för fysiska som digitala kopior. Som konsument bör samma rättigheter gälla för samma produkt, oavsett hur produkten levereras. Rätten att få sälja ett använt exemplar vidare är enligt mig en viktig konsumenträttighet. De tekniska problem med att göra försäljarens exemplar obrukligt efter försäljning borde gå att lösa med olika tekniska åtgärder och hur som helst så tycker jag inte att tekniska svårigheter borde få stå i vägen för konsumenträttigheter. Ekonomiska problem med en översvämmad marknad är vad många distributörer befarar men också det borde kunna lösas med tekniska innovationer.

Internet utvecklas dock snabbare än någon någonsin hade kunnat föreställa sig och vi lär inte ha sett slutet på utvecklingen än. Streamintjänster så som Spotify minskar behovet av att köpa musik på internet och molnbaserade tjänster förutspås ta över en allt större del av vårt internetanvändande. Hur viktig frågan om en elektronisk andrahandsmarknad är om ett par år återstår att se, men just nu är det ett mycket spännande område under ständig utveckling.

# 8 Bilaga

Question Q240

National Group: Sweden

Title: Exhaustion issues in copyright law

Contributors: Eva BLUM, Johan ENGDAHL, Sara EILERT, Hans ERIKSSON, Magnus FRIDH, Josefin LEIMAN, Sara SÖDERLING, Christina WAINIKKA, Stefan WIDMARK

Reporter within Working Committee: Reporter Sanna WOLK and co-reporter Kacper SZKALEJ

Date: 13 March 2014

## Questions

### I. Current law and practice

The Groups are invited to answer the following questions under their national laws:

Right of distribution

- 1) Does the copyright law of your country recognise the right of distribution within the meaning of Article 6, paragraph (1) of WCT? If so, please cite the provisions which set forth the definition of the right of distribution and recognise such right.

Yes. Sec. 2 of the Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (hereinafter Swedish Copyright Act) provides the following:

Subject to the limitations prescribed hereinafter, copyright shall include the exclusive right to exploit the work by making copies of it and by making it available to the public, be it in the original or an altered manner, in translation or adaptation, in another literary or artistic form, or in another technical manner.

The making of copies shall be considered to be any direct or indirect, temporary or permanent preparation of copies of the work, regardless of the form or through which method this is carried out and regardless of whether it concerns the work in whole or in part.

The work is being made available to the public in the following cases

1. When the work is being communicated to the public. This is deemed to include any making available of the work to the public by wire or by wireless means that occurs from a place other than that where the public may enjoy the work. Communication to the public includes also acts of communication that occur in such a way that members of the public may access the work from a place and at a time individually chosen by them.
2. When the work is publicly performed. Such public performance includes only such cases where the work is being made available to the public, with or without the use of a technical device, at the same place as the one where the public may enjoy the work.
3. When copies of the work are publicly displayed. Public display includes only such cases where a copy of a work is being made available to the public, without the use of a technical device, at the same place as the one where the public can enjoy the copy. If a technical device is being used, the act is instead a public performance.
4. When copies of the work are placed on sale, leased, lent or otherwise distributed to the public.

Communication to the public and public performance shall be deemed to include acts of communication and performance to or for a comparatively large closed group of persons for a commercial purpose.

Exhaustion of copyright-protected works

- 2) Does the copyright law of your country recognise the exhaustion of copyright-protected works after the first sale of the work with the authorisation of the author? Is it recognised by statutory law or case law?

Yes. The right is recognised by statutory law.

By virtue of Sec. 19 Swedish Copyright Act when a work (or a copy thereof) has been transferred in the European Economic Area with the rightholder's consent, it may be distributed further.

This exhaustion principle is subject to two exceptions whereupon one may not offer the public a work (or copies thereof), except buildings and artistic designs, for hire or other comparable uses, nor lend the public computer programs (or copies thereof) or cinematographic works (or copies thereof).

Sec. 20 Swedish Copyright Act further provides for the exhaustion of a display right, i.e. when a work has been published that particular copy

may be subsequently displayed publicly. This also applies when a work of fine art has been transferred to another.

3) How does your law treat exhaustion of copyright-protected works? Specifically,

a) Does exhaustion of rights occur for all kinds of works or is exhaustion limited to certain kinds of works?

As a general principle under Swedish law, exhaustion of rights is not limited to certain kinds of works. Thus, the principle of regional exhaustion (EEA) applies to all works (and related rights). However, exhaustion of rights does not cover rental and lending (please see section b) below).

b) Which right can be exhausted? Is it (a) the right of distribution, and/or (b) the right of reproduction, and/or (c) the right of lending and/or renting of copies?

The right of distribution (Sec. 19 Swedish Copyright Act) and the right to publicly display the work (Sec. 20 Swedish Copyright Act) can be exhausted under Swedish law.

Regarding neighbouring rights, the exhaustion of the right of distribution applies in a similar way in relation to copies of fixations (Secs. 45, 46 and 48 Swedish Copyright Act) and photographs which do not satisfy the originality requirement (Sec. 49a Swedish Copyright Act).

As to works of art, it can be noted that there are specific rules on compensation for further sale of a copy of a work of art (*droit de suite*) (Secs. 26n – 26p Swedish Copyright Act).

Exhaustion of the right to display the work (or a copy thereof) applies to all kinds of works. The rule is also applicable to *catalogues, tables or other similar products in which a large number of information items have been compiled or which is the result of a significant investment* (Sec. 49 Swedish Copyright Act), and photographs which do not satisfy the originality requirement (Sec. 49a Swedish Copyright Act).

c) What are the requirements for exhaustion of rights to occur? What activities by rightholders are required for exhaustion to apply? Are licencees/buyers required to take any positive steps for exhaustion to be applicable?

Exhaustion of rights occurs when a work (or a copy thereof) has been transferred, with the consent of the rightholder, within the

EEA. Thus, it is the first transfer of a copy of a work that constitutes the relevant time for exhaustion of rights to occur. A transfer may occur during sale, exchange or when the work is a gift. The requirement that a work (or copy thereof) must have been transferred with the consent of the rightholder means that an illegal transaction never triggers exhaustion. This applies even to a bona fide acquirer (good faith).

Under Swedish law, it is not necessary that licensees/buyers take any positive steps for exhaustion of rights to be applicable.

- d) If the rightholder A distributes lawful copies made by A to people including B, B purchases a copy from A and sells it to C, and thereafter A cancels the sales agreement between A and B because of non-payment of the price by B to A, may A assert his/her copyright against C? May C rely on exhaustion of A's rights to the work (or the right of distribution)? In this connection, which party (A or C) will keep the right of ownership in the tangible copy?

To our knowledge there is no case law on this specific situation in Sweden. Whether there has been a transfer of title should be decisive for the assessment of this question. If transfer of title has occurred, irrespective of whether payment has been made, rights should be exhausted. If the title has not been transferred, rights should not be exhausted and C may then not rely on exhaustion of A's rights to the work. A would then keep the right of ownership to the tangible work (or copy thereof).

- e) Are there any statutory exceptions to the exhaustion of rights, e.g. transformation of the work by the licensee/buyer prior to re-selling?

There are no statutory exceptions to the exhaustion of the rights such as transformation of the work by the licensee/buyer prior to re-selling, however it is expressly provided in the Swedish Copyright Act that exhaustion does not cover rental and lending rights as described under section b) above.

- f) May the exhaustion of rights be waived contractually?

The Swedish Copyright Act is mainly discretionary legislation. Thus, the legislation allows parties to conclude their own agreements. There are, however, certain exceptions, and exhaustion of rights has binding effect. This means that the right of exhaustion cannot be changed unilaterally since the rule regulates the relation between the author and the owner of a copy of a work.

However, it is possible for individual parties to enter into separate limiting agreements or agreements that include limiting clauses in

connection with specific transactions. If an author would enter into a purchase agreement with a private buyer it would be possible to agree upon that the copy may not be further distributed or publicly displayed. Such a limiting agreement would likely be valid *between the parties* even though the rules of exhaustion stipulates otherwise. It is unclear how this relates to purely digital copies which are not delivered on a tangible medium such as on a CD or DVD.

- 4) What is the rationale/justification under your law for the exhaustion of rights?

The rules regulating exhaustion of rights in the Swedish Copyright Act originate from Article 4.2 InfoSoc Directive (Directive 2001/29/EC). Thus, Sweden's membership in the European Union is the direct reason for the scope of exhaustion of rights. However, the principle of exhaustion of rights has, as such, and in relation to copyright (and neighbouring rights) long been recognized in Sweden and the rationale of the exhaustion of rights is to balance the rights of the rightholders and the rights of the subsequent owners of works (or copies thereof).

International exhaustion (specific issue 1)

- 5) Does your law recognise international exhaustion of copyright? Specifically, if a copyright-protected work stored on a tangible medium (such as CD or DVD) which was lawfully made and distributed outside your jurisdiction is imported into and sold in your jurisdiction, may the holder of the copyright in your jurisdiction assert his/her copyright against such copy?

Currently Swedish law only recognizes exhaustion of copyright (and neighbouring rights) within the European Economic Area (EEA). Before the implementation of the InfoSoc Directive (2001/29/EC) in 2005 exhaustion of rights was worldwide.

- 6) If your law recognises international exhaustion of rights, what is the rationale/justification under your law for such international exhaustion?

Please refer to the answer to question 4).

On-line exhaustion (specific issue 2)

- 7) Does your law recognise on-line exhaustion or exhaustion in the case of downloaded copies of copyrightable works?

Swedish law does not distinguish between different types of exhaustion and exhaustion is likely to apply irrespective of whether a copy of the work is in digital or physical form. Further, in light of the applicability of CJEU case law in Sweden it is likely that a Swedish court would follow the same type of reasoning as in *UsedSoft v Oracle* (C-128/11).

Under which conditions are which kind of rights in different kinds of copyright-protected works exhausted?

Please refer to the answer to question 3).

- 8) Are rights exhausted in a perpetual or non-perpetual licence?

A copyright licence agreement is per definition not a sale. Since no sale has occurred, no copyright has been exhausted under Sec. 19 Swedish Copyright Act, irrespective of whether the licence is perpetual or non-perpetual because the work as such has not been transferred by the rightholder.

The outcome may however be different if the licence agreement is found to constitute something other than a licence, e.g. a sale from a rightholder to a third party. In this respect, whether a so-called licence is perpetual may be relevant for the question whether the "licence" does in fact constitute a sale.

Are "re-sellers" of digital copies allowed to further re-sell such digital copies under the circumstances described in *UsedSoft v. Oracle*?

Under the circumstances described in *UsedSoft*, and in light of the applicability of CJEU case law in Sweden, it is likely that a Swedish court will reach the same decision as the CJEU did in *UsedSoft*.

Can multi-user-licences be split up and sold separately?

For the purposes of this question, we understand the question to concern whether a multi-user-license may be split up and re-sold by the licensee.

If the multi-user-license does indeed constitute a licence according to the above, no sale has occurred. Since no sale has occurred, no copyright has been exhausted under Sec. 19 Swedish Copyright Act and the multi-user-license cannot be split up and sold separately without infringing the rightholder's copyright.

However, under the circumstances described in *UsedSoft*, and in light of the applicability of CJEU case law in Sweden, it is likely that a Swedish court would find that multi-user-licences constitute a sale of several copies (albeit not physical ones) of a copyright licence.) Since copies of the copyrighted work have been sold by the right holder to a third party, the copyright in the copies have been exhausted and those copies can be re-sold by the third party in its capacity as owner of those copies under 19 § URL.

- 9) Is a distinction made for each kind of copyright-protected work (computer programs, music files, e-books and videos)?

A distinction is not made for each kind of copyright-protected work. In the Swedish Copyright Act some examples of types of copyright-protected works are provided when stating that copyright-protection subsists in literary or artistic works regardless of whether it is (i) a fictional or descriptive representation in writing or speech, (ii) a computer program, (iii) a musical or dramatic work, (iv) a cinematographic work, (v) a photographic work or another work of fine arts, (vi) a work of architecture or applied art, or a work expressed in some other manner.

10) If your exhaustion regime for digital works differs from that for analogue works, what is the rationale/justification for such difference?

Swedish law does not differentiate between exhaustion of digital works and of analogue works.

Exhaustion of copyright-protected works in case of recycling and repair of goods (specific issue 3)

11) In the case of recycling or repair of goods which are copyright-protected works, to what extent may one recycle or repair such goods without infringing (1) the right of reproduction, (2) the right of adaptation, the right of arrangement and/or other alteration rights; or (3) the right to integrity?

This is not a problem under Swedish law. It does not seem as if copyright creates a direct hindrance to recycle or repair goods which are copyrighted goods. There is an explicit exception on repair in works of applied arts, and buildings, in Sec. 26c Swedish Copyright Act. In line with international discussions there might however be a potential problem with lack of access to handbooks and repair manuals, since these are themselves protected by copyright.

II. Policy considerations and proposals for improvements of the current law

12) How should the law treat exhaustion of rights?  
Specifically,

a) Should exhaustion of rights occur for all kinds of works or should exhaustion be limited to certain kinds of works?

Directive 91/250/EEC (computer programs), Article 4 c  
Directive 2001/29/EC (infosoc-directive), para 28 and 29  
Directive 2006/115/EC (rental and lending)

Exhaustion of rights should not apply to all kind of works as regards:



- a. making the copy available to the public through placing the copy on sale or display – exhaustion of rights for (i) all kind of works.
- b. making the copy available to the public through rental – no exhaustion of right, except for (i) buildings, (i) works of applied art and (iii) art works.
- c. making the copy available to the public through lending – exhaustion of rights, except for (i) computer programs and (ii) film works.

- b) Which right(s) should be exhausted?

Only the rights to publicly distribute the copy and publicly display the copy should be exhausted. See above.

The same rules should apply for exhaustion of rights to distribution and display in relation to neighbouring rights.

Moral rights and droit de suite should not be exhausted.

- c) What should be the requirements for exhaustion of rights to occur?

The copy should have been transferred with the consent of the rightholder.

- d) Should copyright be exhausted even if the first sale of a copy by which exhaustion occurs is cancelled due to non-payment of the sales price or similar circumstance?

It depends on whether there has been a transfer of title. If transfer of title has occurred, irrespective of whether payment has been made, rights should be exhausted. If the title has not been transferred, rights should not be exhausted.

International exhaustion (specific issue 1)

13) Should there be international exhaustion of copyrights?

Whereas the Swedish group recognizes that international exhaustion of rights may be opposed by various rights holders, inter alia since such exhaustion may diminish their control over goods entering the EU market and since importation of exhausted products may exact downward pressure on prices, the Swedish group is of the opinion that there should be international exhaustion, not least because of the globalized world in which works are distributed, whether on the Internet or otherwise, and the interest of ensuring legal certainty that the legitimate purchase of a copyright-protected work from a rightholder abroad will not be subject to the risk of infringement proceedings in the home jurisdiction by the national rightholder when the purchaser subsequently wishes to sell the work on their return.

On-line exhaustion (specific issue 2)

14) Should there be on-line exhaustion of downloaded copies? In your view, are downloaded copies fully comparable with copies stored on tangible data media?

Yes. The opinion of the Swedish group is that the difference between copies stored on tangible media (such as a CD or DVD) and downloaded copies is the method of distribution, whereas the economic transaction remains the same. If the rightholder has consented to the transfer and obtained remuneration for the copy of the work exhaustion should apply. The Swedish group recognizes, however, the issue of ascertaining by a subsequent acquirer that a downloaded copy (e.g. a song) was originally transferred with the consent of the rightholder. The distribution of downloaded copies consequently raises questions regarding exhaustion, which distribution of copies stored on tangible media simply does not. Thus, the Swedish group notes that the principle of exhaustion is not suitable in its full capacity for downloaded copies as for copies stored on tangible media, however as long as it can be ascertained that a copy has been transferred with the consent of the right holder exhaustion should apply. The Swedish group believes this is a reasonable and fair development of the principle of exhaustion, especially that sophisticated digital rights management (DRM) systems are available to rightholders and introducing a mechanism permitting the transfer of "purchased" digital works to a third party is not a technical impossibility today for the many digital online marketplace operators.

15) If there should be on-line exhaustion, under which conditions should different kinds of rights be exhausted? Should there be any differences between downloading a work and streaming it? Should rights be exhausted in a perpetual or non-perpetual licence? Should "re-sellers" of digital copies be allowed to further re-sell such digital copies? Should multi-user-licences be split up and sold separately?

The principle of exhaustion should not apply to streaming services. A streaming service is an online access service, usually provided for a recurring subscription fee, rather than a one-off fee with perpetual access. For this reason it differs from paying for a specific song and permanently downloading it to the hard drive of a device.

16) Should a distinction be made for each type of copyright-protected work (e.g. computer programs, music, books and films)?

The Swedish group cannot see that there should be any distinction between different kinds of works. The assessment should be the same.

Should rights be exhausted in a perpetual or non-perpetual license?

Based on *UsedSoft* a licence could be considered as a sale. The Swedish group believes that an assessment should be made on the basis of all

relevant circumstances in order to decide whether or not a licence is a licence or in fact a sale and thus if exhaustion is at hand.

Should "re-sellers" of digital copies be allowed to further re-sell such digital copies?

Yes, if the right holder has consented to the original transfer and/or obtained a remuneration corresponding to the economic value of the copy for that transfer.

Exhaustion of copyright-protected works in case of recycling or repair of goods (specific issue 3)

17) To what extent should one be able to recycle or repair goods which are copyrightable works without infringing (1) the right of reproduction, (2) the right of adaptation, arrangement and other alteration rights; and (3) the right to integrity?

It should be possible to recycle or repair goods which are copyrightable works, in accordance to what is possible today.

### III. Proposals for harmonisation

18) Should exhaustion of rights as set forth in Question 12 above generally be harmonised? Please provide your reasons.

The Swedish group is of the opinion that same principal of exhaustion of rights should occur for all kinds of works, and also the same principal should apply for digital as well tangible works.

Worldwide exhaustion benefits global free trade and is in the interest of consumers in the form of competitive parallel importation.

However, there should be limitations related to lending and rental of works.

19) Should international exhaustion of rights be harmonised or not? Please provide your reasons.

The Swedish group is in favour of international exhaustion of rights to be harmonised.

Due to the global market and today's mobility of both consumers and goods, it is likely that consumers generally appreciate that the exhaustion of copyright (and related rights) is global and not regional. If this is true, international exhaustion of copyright is more in line with the common sense of justice than regional exhaustion. Moreover, it is difficult to control the observance of the rules on regional exhaustion,

thus, regional exhaustion may give the rightholders a false sense of security. With harmonised international exhaustion of rights, rightholders would instead set their prices and strategy taking regard to the disposals after the first sale that the global market makes possible.

20) Should on-line exhaustion of rights be harmonised? Please provide your reasons.

The Swedish group is of the opinion that same principle should apply for downloaded works, works stored on tangible media, and tangible works (e.g. a painting or a book).

See above answers 18-19.

21) Should exhaustion of rights in case of recycling and repair of goods be harmonised? Please provide your reasons.

No opinion.

With regard to Questions 18 through 21, if you note that harmonisation is desirable, we will assume that harmonisation should be as your proposals for improvements of the current law as described in your answers to Questions 12 through 17. If that is not the case, please explain.

# Käll- och litteraturförteckning

## Tryckta källor

### Sverige

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

### Europeiska unionen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG

### USA

17 U.S. Code (1988)

## Litteratur

Lindskoug, Patrik (2004). *Domsrätt och lagval vid elektronisk handel*. Diss. Lund : Univ., 2004

## Artiklar

Darren E. Donnelly. *Parallel Trade and International harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine*

Den svenska arbetsgruppens svar till Q240, se bilaga.

## Elektroniska källor

David Streitfeld. *Imagining a Swap Meet for E-books and Music*, hämtad den 11 April 2014 från:

[http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html?pagewanted=all&\\_r=1&](http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html?pagewanted=all&_r=1&)

Emma Gallacher och Sean Jauss. *Exhaustion of Copyright*, hämtad den 11 April 2014 från: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=29f0d605-aae8-4163-966b-3d2acb0ba3a3>

*An analysis about the exhaustion principle in intellectual property rights*, hämtad 11 April 2014 från: <http://www.onurhukuk.com/makaleler/rights.pdf>

Thierry Calame, *Q240 Exhaustion issues in copyright law*, hämtad 15 Maj från: <https://www.aippi.org/download/committees/240/WG240English.pdf>

Sanna Wolk, *The software business in transit – will exhaustion and defining sale or license soon be irrelevant?* Hämtad 21 April från: [http://www.imk.uu.se/Portals/4/IMCseries/2014/1/IMCPaperSeries2014-1\\_Wolk.pdf](http://www.imk.uu.se/Portals/4/IMCseries/2014/1/IMCPaperSeries2014-1_Wolk.pdf)

Konstantine Ewald och Felix Hilgert, *Despite Usedsoft – German Courts Rules Valve May Prohibit Steam Account Transfers*, hämtad 19 Maj från: <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/despite-usedsoft-german-court-rules-valve-may-prohibit-steam-account-transfers/>

Carl-Johan Johansson, *Ingen Begagnathandel på Steam*, hämtad den 29 April 2014 från: <http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article18416741.ab>

Alan Hunt, *Redigi – the digital second-hand shop*, hämtad den 2 Maj 2014 från: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0f0e97ca-5bd3-45b9-a2c4-aca8261a78f8>

*Fair Use of Intellectual Property: Defending the Balance*, hämtad den 2 Maj 2014 från: <https://www.eff.org/issues/intellectual-property>

*Free movement of goods – Guide to the application of Treaty provisions governing the free movement of goods*, hämtad den 21 Maj från: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new\\_guide\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_en.pdf)

Prof Dr Paul L.C Torremans, *The future implicatons of the Usedsoft Decision*, hämtad den 3 maj från: <http://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/CREATe-Working-Paper-2014-02.pdf>

*TRIPS-avtalet i WTO*, hämtat den 19 Maj från: <http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immateralratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/>

Lagkommentar på zeteo till Lag (1960:729) 19§, hämtad den 19 April 2014 <http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/docview?state=14116>

### Övriga källor

<https://lagen.nu/begrepp/%C3%84gander%C3%A4tt>

[http://www.aepo-artis.org/pages/59\\_1.html](http://www.aepo-artis.org/pages/59_1.html)

[http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country\\_id=153](http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=153)

<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/#why-now>

<http://www.aippi.se/p%C3%A5g%C3%A5ende-q-arbeten>

# Rättsfallsförteckning

## **Europeiska unionen**

Mål C-128/11 UsedSoft GmbH mot Oracle International Corp.

Mål C-355/12 Nintendo Co. Ltd mot PC Box Srl

Mål C-458/13 Grund mot Nintendo Co. Ltd

## **Sverige**

NJA 2000 s.580

## **USA**

Kertsang v. John Wiley & Sons, Inc. of March 19, 2013 document No. 11/697

Case Timothy S. Vernor v. Autodesk Inc., Court of Appeals for the Ninth Circuit, 12th October 2010

Case MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc., Court of Appeals for the Ninth Circuit, 7th June 2010.

Case Capitol Records LLC v. ReDigi, US District Court for the Southern District of New York, 6th February 2012