

**Question B**  
To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Advokat Alexander Jute  
alexander.jute@marlaw.se

18 november 2014

Advokatfirman MarLaw AB | Sveavägen 31 | P.O. Box 3079 | SE-103 61 Stockholm, Sweden  
Phone +46 8 23 07 35 | Fax +46 8 796 75 33 | www.marlaw.se | mail@marlaw.se | Reg.No. 556358-3508



---

---

---

---

---

---

---

---

**Disposition**

- Bakgrund och fråga B
- Konsumtionsprincipen
- Used-Soft
- Utblick, analys
- Slutsats
- Resolution



---

---

---

---

---


---

---

---

**Bakgrund**

- Handeln med immateriella rättigheter såsom mjukvara, e-böcker, musik, film, foto m.m. i onlinemiljö ökar och digitala plattformar kan nå oavsett geografisk plats.
- Rapporten syftar till att jämföra nationell rätt i fråga om tillämpningen av konsumtionsprincipen vad gäller konsumtion av immaterialrätter i onlinemiljö.



---

---

---

---

---

---

---

---

## Fråga B

- I vilken omfattning är konsumtionsprincipen tillämpbar i onlinemiljö?




---



---



---



---



---



---



---

## Immateriella rättigheter

- Fyra olika huvudområden – upphovsrätt, varumärke, patent och design.
- Innehavaren av en immaterialrätt har en exklusiv rätt till denna. Detta innebär att innehavaren kan förhindra tredje part från att använda denna.




---



---



---



---



---



---



---

## Konsumtionsprincipen

- Rättighetsinnehavare av en immaterialrätt förlorar sin absoluta rätt efter försäljning av en vara. Därefter kan vara cirkulera fritt på den gemensamma marknaden (regional konsumtion).
- Balans mellan fri rörlighet för varor och tjänster och immaterialrättens exklusivitet.
- I EU har denna grundläggande fråga fått förnyad aktualitet vad gäller online-miljö genom EU-domstolens avgörande i C 128/11 "Oracle ./ Used Soft".




---



---



---



---



---



---



---

## Konsumtionsprincipen

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, art 13:

*”Ett gemenskapsvarumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.”*




---

---

---

---

---

---

---

---

## Konsumtionsprincipen

Upphovsrätt: Direktiv 2001/29/EG ”Infosoc”

- Art 3 (1) Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
- Art 3 (3) De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall **inte anses vara konsumerade** genom någon form av **överföring till allmänheten** eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Konsumtionsprincipen

Upphovsrätt: Direktiv 2001/29/EG ”Infosoc”

Art 4 (2) *Spridningsrätten för originalet eller kopior av verket skall inte konsumeras inom gemenskapen förutom i de fall då den första försäljningen av exemplaret i fråga, eller då den första gången någon annan form av överföring av äganderätten till detta, görs inom gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.*

(28) *”Genom den första försäljningen inom gemenskapen av originalet eller kopior av ett verk, om den görs av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke, konsumeras bestämmelserna över vidareförsäljningen av föremålet inom gemenskapen.”*




---

---

---

---

---

---

---

---

## Konsumtionsprincipen

(29) "Frågan om **konsumtion uppstår inte då det gäller tjänster**, särskilt inte i fråga om online-tjänster. [...] Till skillnad från cd-rom och cd-i, där immateriella rättigheter ingår i ett fysiskt medium, nämligen ett exemplar av en vara, är varje online-tjänst en handling för vilken tillstånd krävs, om den omfattas av upphovsrätt eller en närstående rättighet."




---

---

---

---

---

---

---

---

## Konsumtionsprincipen

Datorprogram: Direktiv 2009/24/EG

Art 4 (2): Den första försäljningen av en kopia av programmet som görs inom gemenskapen av rättsinnehavaren själv eller med dennes samtycke **medför förlust av spridningsrätten till den berörda kopian inom gemenskapen**; detta gäller dock inte rätten att kontrollera vidare uthyrning av programmet eller en kopia av detta.




---

---

---

---

---

---

---

---

Oracle ./. Used Soft




---

---

---

---

---

---

---

---

## Oracle ./ Used Soft

- Oracle utvecklar och distribuerar, särskilt genom nedladdning från internet, datorprogram. Sker genom licensavtal mellan nedladdare och Oracle.  
*"Genom att betala för tjänsterna har ni, uteslutande för ert interna affärssyfte, en i tiden obegränsad, ej överlåtbar och kostnadsfri icke-exklusiv nyttjanderätt till de varor och tjänster som Oracle utvecklar och tillhandahåller er på grundval av detta avtal."*
- Used Soft saluför andrahandslicenser.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Försäljning

- Mjukvarudirektivet är lex specialis i förhållande till Infosoc-direktivet.
- Enligt domstolen uppkommer en konsumtion endast vid en försäljning. Utan en **försäljning** uppkommer inte någon konsumtion av distributionsrätten.
- (42) Domstolen definierade försäljning som *"ett avtal genom vilket en person, mot vederlag, till en annan person överför sin äganderätt till materiell eller immateriell egendom som tillhör vederbörande."*




---

---

---

---

---

---

---

---

## EU-domstolens slutsats

- Skaparen av en mjukvara kan inte motsätta sig att en använd licens till ett datorprogram säljs i andra hand. Den exklusiva rätten är konsumerad i samma ögonblick som kopian av dataprogrammet säljs första gången.




---

---

---

---

---

---

---

---

## EU-domstolens slutsats

- Enligt domstolen innebär **en i tiden obegränsad licens en överföring av äganderätten** och det saknar betydelse vad avtalet kallas "licensavtal" eller "försäljningsavtal".




---

---

---

---

---

---

---

---

## Nyhet?

- Nyheten i avgörandet ligger i att konsumtionsprincipen tillämpas på ett upphovsrättsligt skyddat verk "datorprogram" när den första försäljningen skett på internet.
- Med andra ord: konsumtionsprincipen tillämpas inte på immaterialrätt generellt utan på datorprogram – punkt slut.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Ytterligare aspekter

- Dock måste "kopian" som finns lagrad på den första kundens dator raderas samtidigt som mjukvaran säljs vidare.
- (70) Den ursprungliga förvärvare som säljer vidare en fysisk eller icke-fysisk kopia av ett datorprogram för vilken rättsinnehavarens **spridningsrätt har konsumerats** i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2009/24 måste nämligen – för att inte göra intrång i **den ensamrätt till återgivning** som tillkommer datorprogrammets upphovsman i enlighet med artikel 4.1a i direktiv 2009/24 – göra sin egen kopia **obrukbar i samband med vidareförsäljningen**.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Potentiella problem

- Hur kan rättighetsinnehavare verifiera att mjukvaran raderas när en kopia säljs vidare?




---

---

---

---

---

---

---

---

## Utblick och analys




---

---

---

---

---

---

---

---

## Utblick och analys

- Var har den första försäljningen skett i en online-miljö?
- Liknelse med gruppundantagsförordning om aktiv och passiv-försäljning.
- Aktiv försäljning: "man kontaktar aktivt enskilda kunder, t.ex. genom direktreklam (även icke begärd e-post) eller besök, eller att aktivt närma sig en viss kundkategori eller vissa kunder inom ett visst område genom reklam i medierna, via Internet eller genom andra säljfrämjande åtgärder med särskild inriktning på den kundkategorin eller med inriktning på kunder inom det området."
- Passiv försäljning: "man tillgodoser beställningar som enskilda kunder själva tagit initiativet till, inbegripet leverans av varor eller tjänster till sådana kunder."




---

---

---

---

---

---

---

---

## ReDigi

- Onlinetjänst som erbjuder vidareförsäljning av lagligt förvärvat digital musik, bl.a. vidareförsäljning av nedladdade digitala musikfiler.
- Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc., No. 12-0095, 2012 U.S. Dist.




---

---

---

---

---

---

---

---

## ReDigi

- First-sale-doctrine är inte tillämplig i onlinemiljö. Överföringen av data från ett lagringsmedium till ett annat är ett intrång i upphovsrätten eftersom det sker en (eller flera) exemplarframställning(ar).
- ReDigi var således inte behöriga att tillåta lyssnare att köpa och sälja "använda" digitala musikspår som ursprungligen köpts från Apples iTunes.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Streaming och molntjänster

- Vissa dataspelstillverkare tillämpar ett system där man måste vara ansluten till internet för att kunna spela. Det skapas inte någon permanent kopia. Detta kan ses som leverans av en tjänst istället för försäljning av kopior, jmf art. 3 direktiv 2001/29/EG "Infosoc".




---

---

---

---

---

---

---

---



## Slutsats

- Konsumtionsprincipen utvecklades när varor och tjänster i huvudsak var materiella och köpte och distribuerades genom traditionella kanaler.
- Upphovsrätten utvecklas.
- Svårare och svårare att särskilja online och offline samt materiella och immateriella varor och tjänster.
- Vi tillämpar vanliga upphovsrättsliga regler även för intrång som sker online.




---

---

---

---

---

---

---

---

## Resolution




---

---

---

---

---

---

---

---

## LIDC

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE  
INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW  
INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

Considering that :

- 1) The principle of exhaustion of intellectual property (IP) is a general principle that is applied under copyright law as well as other IP laws ;
- 2) The extension of the principle of exhaustion to the entire on-line industry is a live and controversial issue; the principle is commonly accepted if applied to material goods but problems arise if the principle is applied to intangible products ;
- 3) The national jurisdictions are not consistent in their approaches to on-line exhaustion; the type of on-line exhaustion (including the type of protected work) and the rationale for such exhaustion vary, in some instances, according to the current technology addressed ;
- 4) On a technical level, downloaded copies are not necessarily comparable with copies stored on tangible media. The quality of downloaded copies does not deteriorate, as opposed to the quality of tangible (physical) copies. Moreover the possibility remains that the user of a downloaded copy continues to use that copy, even after he has further "distributed" the (intangible) copy ;




---

---

---

---

---

---

---

---

The LIDC recommends that :

- 1) As regards legislative or judicial intervention, changes in the law should take into consideration the different interests of those concerned, especially the interests of the rightholders, of entrepreneurs in a possible second-hand market and of „users“. More particularly, the recognition of on-line exhaustion in relation to downloaded copies should take into consideration the specificities of the products concerned and their exploitation (books, computer programs, etc) and the impact on the normal exploitation of the work. As far as the interests of users are concerned, particular attention should be paid to technical measures which make it impossible to circulate goods although the rights to them have been exhausted. Furthermore, the principle of equivalent treatment and – as far as possible - the principle of technical neutrality of law and free movement of goods should be taken into account ;
- 2) If the legitimate first sale or other transfer of ownership of intangible copies of copyrighted works is subject to exhaustion, only the right of distribution should be exhausted and the conditions such as those mentioned by the recent cases of the European Court of Justice (as mentioned in the *Usedsoft* case) should be applied, which means that on-line exhaustion does not seem relevant to a non-perpetual license, such as rental or lease; on-line exhaustion cannot be considered in the context of services such as streaming and cloud computing in the way it has been applied in the context of downloading digital copies. Moreover, on a legal level, streaming does not involve the authorization for users of streaming services to use the work on a permanent and repeated basis.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Tips

- *The principle of exhaustion and the resale of digital music in Europe. A comparative analysis of the UsedSoft GmbH v. oracle International Corp. And Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc. Cases, LL.M. M.Sc. (Econ.) Petteri Günther.*

NIR, häfte 3, 2014.




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Frågor?



**Alexander Jute**  
*Advokat*  
**Kontaktinformation**  
 Telefon: +46 70 755 42 51  
[alexander.jute@marlaw.se](mailto:alexander.jute@marlaw.se)  
 Advokatfirman MarLaw AB  
 Sveavägen 31  
 P.O. Box 3079  
 103 61 Stockholm  
 Tel: +46 8 23 07 35  
 Fax: +46 8 796 75 33




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---