

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 23 november 2010

Mål nr

T 352-09

KLAGANDE

GN

Ombud: ST

MOTPART

Åhléns Aktiebolag, 556030-8800

118 90 Stockholm

Ombud: Advokat ME

SAKEN

Fordran på grund av upphovsrättsintrång

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätts dom 2008-12-19 i mål FT 7748-07

DOMSLUT

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Högsta domstolen förpliktar GN att ersätta Åhléns Aktiebolag för dess rättegångskostnad i Högsta domstolen med 1 134 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

GN har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom förpliktar Åhléns Aktiebolag att till honom betala skälig ersättning för utnyttjande med 5 215 kr, mervärdesskatt på den skäliga ersättningen med 1 303 kr 75 öre samt skadestånd med 4 010 kr. GN har vidare yrkat att Åhléns Aktiebolag förpliktas utge ersättning för GNs rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten med där yrkade belopp.

Åhléns Aktiebolag har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Bakgrund och ramen för processen i Högsta domstolen

1. Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Fotografen GN lämnade på 1960-talet över ett antal fotografier på Evert Taube till EMI Music Sweden AB. EMI gav sedermera ut ett skivalbum med sång och musik av Evert Taube ("O eviga ungdom..."). På framsidan av skivans konvolut fanns ett av GNs

fotografier av Evert Taube. Under år 2003 lät EMI framställa en ny utgåva av albumet på CD-skiva med samma fotografi på konvolutet. Utgivningen uppmärksammades av GN som skickade en faktura daterad den 21 oktober 2003 på beloppet 3 125 kr inklusive mervärdesskatt till EMI. På fakturan var angivet: 1 Evert Taube-bild: CD "O eviga ungdom...". Sedan EMI först invänt att bolaget på 1960-talet erlagt betalning för all framtida användning accepterade EMI den 3 maj 2004 i brev till GNs ombud att betala det krävda beloppet och bad att, då fakturan hade förkommit, ny faktura skulle utställas och att fakturan gärna skulle markeras "Taube – konvolutbild till O Evig Ungdom, för användning i skivutgivning och marknadsföring och promotion därav". På en ny faktura dagtecknad den 5 maj angavs: "Ersättning enligt överenskommelse för publicering av bild av Evert Taube på CD 'O eviga ungdom' av GN, Movieton. Ersättning för engångspublicering ett för allt." GNs ombud meddelade i brev daterat den 9 maj att han inte tidigare observerat att EMI ville använda bilden även för promotion och marknadsföring, samt att priset endast inkluderade publiceringen på skivkonvolutet och att ytterligare användning fick överenskommas särskilt. Efter ytterligare korrespondens per e-post betalade EMI fakturabeloppet den 28 maj. Sedan GN stämt EMI för upphovsrättsintrång bestående i bolagets eget utnyttjande av skivkonvolutet för marknadsföring av "O eviga ungdom..." på Internet förliktes de år 2006.

2. Under hösten 2003 hade Åhléns gett ut en 16-sidig reklamkatalog inför sin film- och CD-realisation, som skulle starta den 24 oktober. Katalogen innehöll titlar och drygt 200 bilder av filmer och CD-album som ingick i realisationen. En av bilderna återgav framsidan av konvolutet till "O eviga ungdom...".

3. GNs talan grundas på påståendet att Åhléns framställning av realkatalogen utgör ett ersättningsgrundande upphovsrättsintrång genom otillåten exemplarframställning av fotografiet. Det är ostridigt att Åhléns inte har träffat avtal

med GN inför tryckningen av katalogen. Vidare är det i detta mål ostridigt mellan parterna att det aktuella fotografiet åtnjöt upphovsrättsligt skydd när Åhléns lät framställa reakatalogen.

Har Åhléns framställt exemplar av GNs fotografi?

4. Av 1 § och 2 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) följer att upphovsrätt till ett fotografiskt verk medför en, med i lagen närmare angivna inskränkningar, uteslutande rätt för upphovsmannen att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det i ursprungligt eller ändrat skick eller i annan teknik. Motsvarande ensamrätt tillkommer enligt 49 a § samma lag den som framställt en fotografisk bild.

5. CD-konvolutets framsida, som domineras av bilden på Evert Taube, har i sin helhet återgetts på en sida i Åhléns reakatalog bland bilder på ett 20-tal andra CD-konvolut; reakatalogen har tryckts i ett okänt antal exemplar. Åhléns förfarande utgör en exemplarframställning i upphovsrättslagens mening.

6. För det fall att exemplarframställning anses ha skett har Åhléns gjort gällande att upphovsrättsintrång inte föreligger, eftersom det avtal om användning av bilden som träffats mellan GN och EMI gav inte bara EMI utan även EMI:s återförsäljare rätt att använda fotografiet i marknadsföring av EMI:s produkter.

Allmänt om avtal om upplåtelse av rätten att använda ett upphovsrättsligt skyddat alster

7. Av 27 § första stycket upphovsrättslagen följer att rätten att framställa exemplar av ett verk och göra det tillgängligt för allmänheten får överlåtas och

upplåtas (licensieras). Omfattningen (genom avgränsningar i tiden eller i rummet eller till olika slag av upphovsrättsligt relevanta befogenheter m.m.) av en förfoganderätt som upplåts kan ha avtalats. Om avtalet är oklart eller tyst i denna del får omfattningen fastställas genom tolkning respektive utfyllning.

8. Om inte annat avtalats får den till vilken upphovsrätt överlåtits eller upplåtits inte överlåta rätten vidare (28 § första meningen upphovsrättslagen). Bestämmelsen motiveras av att upphovsmannens personliga intresse i verket berörs vid upplåtelsen av en rätt att förfoga över det (SOU 1956:25 s. 289). En upphovsman har därför ansetts ha ett ideellrättsligtpräglat intresse av att kunna kontrollera vem som utnyttjar den rätt som upplåtits. Upphovsmannens intresse är emellertid olika starkt beroende på typen av verk och den användning upplåtelsen avser, och upphovsmannen kan därför lämna förvärvaren en generell rätt att överlåta den upplåtna rättigheten vidare eller låta förvärvaren medge att även andra utövar den. I motiven till bestämmelsen anges att det ligger i sakens natur att förvärvaren får överlåta rätten vidare inte bara då upphovsmannen uttryckligen medgett honom detta utan även då omständigheterna annars är sådana att upphovsmannen får anses ha samtyckt till det (se a.a. s. 290).

9. När ett avtal om upplåtelse av rättigheter till ett verk ska tolkas eller utfyllas måste särskild hänsyn tas till att fråga är om just ett verk, till det aktuella avtalsobjektets natur (såsom verkets art och graden av ideellrättslig prägel), till reproducerbarheten av en immaterialrätt samt till att upphovsmannen kan ha haft en svag avtalsposition. Hänsyn måste också tas till avtalets syfte och praktiska funktion.

Särskilt om upplåtelse av rätten att använda ett verk på en förpackning av en vara

10. När en rättighetshavare ska upplåta en rätt till en producent att använda ett verk för att pryda en förpackning av varor avsedda för konsumentmarknaden, måste det stå klart för upplåtaren att producentens avsättning av varorna förutsätter att de marknadsförs. Ett vedertaget sätt att marknadsföra varor till konsumenter är att en avbild av varan eller dess förpackning används t.ex. i en annons eller i utomhusreklam. Varan med dess förpackning kan innan den når konsumenten behöva passera genom flera försäljningsled, och marknadsföring kan komma att ske i ett eller flera av dessa led. Upphovsmannens behov att av ideellrättsliga skäl i dessa fall kunna kontrollera vem som kommer att svara för sådan marknadsföring är begränsat. För honom (och för försäljare i senare led) innebär det också praktiska fördelar att ersättningen för det fortsatta utnyttjandet regleras i ett sammanhang.

11. Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det därför, vid ett avtal om upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till konsumenter, i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt för producenten och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen för marknadsföring av varan på vedertaget sätt.

12. Vad nu sagts innebär inte att upphovsmannens rätt konsumeras. Det innebär i stället att denna rätt leds vidare till senare förvärvare av varan.

Kan Åhléns grunda en rätt till sitt förfogande över fotografiet på ett avtal mellan GN och EMI?

13. Den omständigheten att det aktuella fotografiet av Evert Taube, liksom ett antal andra, under ett fyrtiotal år förvarats hos EMI för att kunna användas på

skivomslag kan inte mot GNs bestridande anses medföra att han också har samtyckt till att EMI hade en rätt att utan att först höra honom använda fotografiet för nya utgåvor av albumet. Inte heller har det framkommit att EMI på annat sätt getts en sådan rätt före utgivningen av CD-albumet år 2003.

14. Det finns inget i utredningen i målet som tyder på att det från GNs sida klargjorts att oktoberfakturan avsåg endast EMI:s användning av fotografiet på konvoluten och att sedvanlig marknadsföring av CD-albumet genom användning av avbildningar av konvolutet skulle behöva avtalas särskilt. Fakturan angav bara titeln på CD-albumet. Inte heller har det gjorts gällande att det särskilt har avtalats om användning av fotografiet vid marknadsföringen vid något av de tillfällen då EMI använt fotografiet för tidigare utgåvor av albumet. Med hänsyn till detta och till vad som anförts under punkt 11 ovan har EMI genom att den 3 maj 2004 acceptera fakturan fått lov att använda avbildningar av skivkonvolutet i egen och annans marknadsföring av CD-albumet på gängse sätt. Att det därefter framkom att EMI och GN hade olika uppfattningar om omfattningen av upplåtelsen ändrar inte den bedömningen.

15. Avtalet mellan GN och EMI förelåg ännu inte vid den tidpunkt då Åhléns lät framställa reakatalogen, och ett upphovsrättsintrång ägde därför objektivt sett rum. Det av Åhléns åberopade Diormålet (EU-domstolens dom den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997 s. I-06013) föranleder ingen annan bedömning. På grund av det avtal som ingicks den 3 maj 2004 kan GN emellertid inte grunda några ekonomiska krav mot Åhléns med anledning av Åhléns exemplarframställning eftersom avtalet mellan EMI och GN i enlighet med det ovanstående får anses ha omfattat även Åhléns användning av fotografiet före det att avtalet träffades.

16. Hovrättens domslut ska därmed fastställas.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Torgny Håstad (skiljaktig), Kerstin Calissendorff (referent, tillägg), Per Virdesten, Lena Moore och Göran Lambertz (skiljaktig)
Föredragande revisionssekreterare: Maria Hallqvist



**BILAGA TILL
PROTOKOLL**
2010-10-06

Bilaga 1

Mål nr
T 352-09

Referenten, justitierådet Kerstin Calissendorff, tillägger:

Av EU-domstolens dom i Diormålet följer att en försäljare under vissa förutsättningar har rätt att i reklamblad avbilda produkter som lovligen satts på marknaden. En sådan förutsättning får antas ha varit att Dior, som hade tillverkat och sålt en produkt (parfym) i en upphovsrättsligt skyddad förpackning (flaska), var innehavare av rätten att sprida exemplar av den skyddade förpackningen för vidare avsättning på marknaden. I förevarande mål är förhållandena annorlunda eftersom EMI när CD-albumen bjöds ut till försäljning inte ännu var innehavare av rätten att sprida exemplar av skivkonvoluten. Vid den tidpunkt då Åhléns framställde rekatatalogen (såsom en förberedelse till spridningen av den) kunde Åhléns därför inte härleda någon rätt till exemplarframställning från EMI. Av det skälet kan EU-domstolens dom inte utgöra stöd för Åhléns bestridande av att ett upphovsrättsintrång objektivt sett ägt rum. Vilken slutsats som kan dras av Diormålet i ett fall då en upphovsrättsinnehavare vid upplåtelsen av en rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara har klargjort att upplåtelsen inte omfattar rätten för försäljare i senare led att framställa och sprida en avbild av förpackningen vid marknadsföringen av varan är en öppen fråga.



**BILAGA TILL
PROTOKOLL**
2010-10-06

Bilaga 2

Mål nr
T 352-09

SKILJAKTIG MENING

Justitieråden Torgny Håstad och Göran Lambertz är skiljaktiga i sak på det sätt som framgår av följande yttrande:

Vi är ense med majoriteten fram till och med punkten 12 i skälen. Därefter bör dessa enligt vår mening ha följande lydelse:

Kan Åhléns grunda en rätt till sitt förfogande över fotografiet på ett avtal mellan GN och EMI?

13. Den omständigheten att det aktuella fotografiet av Evert Taube, liksom ett antal andra, under ett fyrtiotal år förvarats hos EMI för att kunna användas på skivomslag kan inte mot GNs bestridande anses medföra att han också samtyckt till att EMI hade en rätt att utan att först höra honom använda fotografiet för nya utgåvor av albumet. Inte heller har det framkommit att EMI på annat sätt getts en sådan rätt före utgivningen av CD-albumet år 2003.

14. Frågan är då om det här efter ingåtts ett avtal mellan GN och EMI som gett Åhléns rätt att använda fotografiet.

15. Genom att GN sände fakturan daterad den 21 oktober 2003 till EMI får han anses ha avgett ett anbud om användning av fotografiet för det angivna priset. Vad som sagts i punkt 12 ovan innebär att EMI i och för sig hade rätt att utgå från att anbudet inrymde en rätt för EMI, och för dess försäljare i senare led, att använda fotografiet även i marknadsföringen av CD-skivan.

16. Efter diskussioner i frågan om EMI redan på 1960-talet hade erlagt betalning för all framtida användning av fotografiet, meddelade EMI i brevet den 3 maj 2004 till GNs ombud ST att EMI accepterade att betala fakturan men att den hade förkommit, varför EMI bad om en ny. Härefter tillades: Markera gärna fakturan ”Taube – konvolutbild till O Evig Ungdom, för användning i skivutgivning och marknadsföring och promotion därav”. Genom detta tillägg framgår att EMI, trots vad som angetts i punkt 15 ovan, inte tog för givet att GN var införstådd med att EMI utnyttjade fotografiet till att framställa nya exemplar vid marknadsföringen av CD-skivan (jfr 32 § första stycket avtalslagen).

17. När fakturan daterad den 5 maj 2004 översändes till EMI innehöll den orden ”Ersättning för engångspublicering ett för allt”. Genom uttrycket engångspublicering får GN anses ha preciserat sitt anbud på ett sådant sätt att EMI inte längre kunde utgå från att användning av fotografiet i marknadsföringen ingick. I STs brev den 9 maj klargjordes sedan att GNs avsikt var att det angivna priset bara skulle avse användningen av fotografiet på konvoluten. I korrespondensen härefter bekräftades att parterna hade olika uppfattningar om vad betalningen skulle omfatta.

18. EMI betalade fakturan den 28 maj utan att meningsskiljaktigheterna hade klarats ut och utan att EMI samtidigt angav att betalningen förutsatte att EMI och dess försäljare i senare led fick använda fotografiet vid marknadsföringen av CD-skivan. Därmed får EMI anses ha godtagit GNs ståndpunkt. Ett avtal i enlighet med dennes uppfattning har därmed kommit till stånd. Det innebär att Åhléns inte genom avtalet fick någon rätt att använda fotografiet i sin marknadsföring.

19. Åhléns har således – och då domen i det s.k. Diormålet inte föranleder någon annan bedömning – gjort sig skyldigt till ersättningsgrundande exemplarframställning.

Ersättning

20. Den som i strid mot upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen i dess lydelse före den 1 april 2009 till upphovsmannen betala ersättning utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet. Åhléns ska i enlighet härmed utge ersättning till GN med 5 125 kr, vilket belopp har vitsordats av Åhléns. På beloppet ska utgå mervärdesskatt.

21. Utnyttjandet kan inte anses ha skett uppsåtligen eller oaktsamt. Någon ersättning för ytterligare skada enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen ska därför inte utgå.