



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 12 september 2019¹

Mål C-666/18

**IT Development SAS
mot
Free Mobile SAS**

(begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike))

”Begäran om förhandsavgörande – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Rättsligt skydd för datorprogram – Licensavtal för en programvara – Talan om intrång som programvarans upphovsman väcker mot licenstagaren – Det tillämpliga ansvarssystemets karaktär”

1. Upphovsmannen till en programvara väckte talan mot en av licenstagarna (med vilken upphovsmannen hade ingått ett avtal) på grund av att licenstagaren hade gjort ändringar i programvaran utan upphovsmannens samtycke. Den talan som väcktes vid en fransk domstol i första instans, vilken ogillade talan, grundade sig på ansvar på grund av intrång i upphovsrätten (straffrättsligt ansvar) och inte på åsidosättande av villkoren i avtalet (avtalsrättsligt ansvar).
2. Appellationsdomstolen har att avgöra huruvida motpartens agerande ska anses utgöra ett intrång i upphovsrätten (*contrefaçon*) till programvaran eller om det ska anses utgöra ett åsidosättande av motpartens avtalsenliga skyldigheter. Problemet är att en straffrättslig talan enligt en fransk rättsprincip som huvudregel endast får väckas när det inte finns något avtalsförhållande mellan parterna.
3. Genom förevarande begäran om förhandsavgörande ombeds EU-domstolen att skingra den hänskjutande domstolens tvivel genom att tolka direktiven 2004/48/EG² och 2009/24/EG.³

1 Originalspråk: spanska.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rättelse i EUT L 157, 2004, s. 16).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 2009, s. 16). Genom direktiv 2009/24 kodifieras innehållet i rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (EGT L 122, 1991, s. 42; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 111), som dessförinnan hade ändrats.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

1. Direktiv 2009/24

4. Skäl 13 har följande lydelse:

”Upphovsmannens ensamrätt att förhindra otillåten återgivning av sitt verk bör begränsas när det gäller datorprogram så att den inte omfattar den tekniska återgivning som krävs för att den som på laglig väg förvärvat programmet ska kunna använda det. Detta betyder att handlingar som laddning, körning och rättelse, som är nödvändiga vid användningen av ett program som är lagligen förvärvat, inte får förbjudas genom avtal. Vid avsaknad av särskilda avtalsbestämmelser får, även då en programkopia har sålts, varje annan åtgärd som krävs för användandet av en programkopia utföras i överensstämmelse med programmets avsedda användning av den som på laglig väg förvärvat kopian.”

5. I artikel 4 (”De särskilda ensamrätterna”) föreskrivs följande i punkt 1:

”Om inte annat följer av artiklarna 5 och 6 ska rättsinnehavarens ensamrätt enligt artikel 2 innefatta rätten att utföra eller ge tillstånd till följande:

- a) Varaktig eller tillfällig, delvis eller fullständig återgivning av ett datorprogram på vilket sätt och i vilken form som helst. I den mån som laddning, visning, körning, överföring eller lagring av det berörda datorprogrammet nödvändiggör sådan återgivning av ett datorprogram krävs rättsinnehavarens tillstånd.
- b) Översättning, anpassning, sammanställning och varje annan ändring av ett datorprogram samt återgivning av därav följande resultat, dock utan att inskränka de rättigheter som tillhör den person som ändrar programmet.
- c) Alla former av spridning till allmänheten, inbegripet uthyrning, av datorprogrammets original eller kopior av detta.”

6. I artikel 5 (”Undantag från ensamrätterna”) föreskrivs följande i punkt 1:

”I avsaknad av särskilda avtalsbestämmelser ska de i artikel 4.1 a och b angivna åtgärderna inte kräva rättsinnehavarens tillstånd, om de krävs för att den som lagligen förvärvat datorprogrammet ska kunna använda programmet i överensstämmelse med dess avsedda ändamål. Detta gäller även rättelse av fel.”

7. Artikel 6 (”Dekompilering”) har följande lydelse:

”1. Rättsinnehavarens tillstånd ska inte krävas när återgivning av koden eller översättning av kodens form enligt artikel 4.1 a och b är oundgänglig för att erhålla den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmågan mellan ett självständigt skapat datorprogram och andra program, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

- a) Åtgärderna utförs av licenstagaren eller av annan person som har rätt att använda en kopia av programmet, eller för deras räkning av en person som har rätt därtill.

...

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte medge att den information som erhållits

- a) används för andra ändamål än att uppnå det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga,
- b) överlämnas till andra personer, utom när detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga, eller
- c) används för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av ett datorprogram som i väsentliga delar liknar det berörda programmens uttrycksform, eller används för andra åtgärder som medför intrång i upphovsrätten.

3. I överensstämmelse med bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk får bestämmelserna i denna artikel inte tolkas så att de tillämpas på sätt som otillbörligt skadar rättsinnehavarens legitima intressen eller står i konflikt med ett normalt utnyttjande av datorprogrammet.”

2. *Direktiv 2004/48*

8. Skäl 10 har följande lydelse:

”Syftet med detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden.”

9. Skäl 15 har följande lydelse:

”Detta direktiv bör inte påverka de materiella reglerna om immateriella rättigheter ...”

10. I artikel 2 (”Tillämpningsområde”) föreskrivs följande:

”1. Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

...

3. Detta direktiv skall inte påverka

- a) de gemenskapsrättsliga bestämmelser som reglerar den materiella delen av immaterialrätten ...”

11. I artikel 3 (”Allmän skyldighet”) föreskrivs följande:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäligen, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäligen tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.”

B. Fransk rätt: Code la propriété intellectuelle⁴

12. Artikel L. 122–6 har följande lydelse:

”Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel L. 122–6-1, innefattar den nyttjanderätt som tillkommer upphovsmannen till en programvara rätten att utföra eller ge tillstånd till följande:

1.° En permanent eller tillfällig återgivning av en programvara ...

2.° Översättning, anpassning, sammanställning eller varje annan ändring av programvaran samt återgivning av därav följande programvara ...

3.° Utsläppande på marknaden mot ersättning eller gratis, däri inbegripet uthyrning av exemplar av en programvara, oavsett metod därför ...”

13. Artikel L. 122–6-1 har följande lydelse:

”I. De handlingar som anges i punkterna 1° och 2° i artikel L. 122–6 kräver inte upphovsmannens tillstånd, om de krävs för att den som lagligen förvärvat programmet ska kunna använda programmet i överensstämmelse med dess avsedda ändamål, inbegripet rättelse av fel.

Upphovsmannen har emellertid rätt att genom avtal förbehålla sig rätten att korrigera fel och att fastställa detaljerade regler som gäller för de handlingar som föreskrivs i punkterna 1° och 2° i artikel L. 122–6, och vilka är nödvändiga för att programmet ska kunna användas i överensstämmelse med dess avsedda ändamål, av den person som har rätt att använda det.”

14. Artikel L. 335–3 har följande lydelse:

”...

Såsom intrång anses även åsidosättande av någon av de rättigheter som tillkommer upphovsmannen till en programvara enligt artikel L. 122–6.

...”

II. Faktiska omständigheter i det nationella målet och tolkningsfrågan

15. Genom ett avtal som ingicks den 25 augusti 2010⁵ beviljades Free Mobile, som är en mobiloperatör, en licens för att använda programvaran ClickOnSite. IT Development hade upphovsrätt till denna programvara.

16. Den 18 juni 2015⁶ väckte IT Development talan mot Free Mobile för intrång i upphovsrätten till programvaran ClickOnSite och begärde ersättning för skada. IT Development gjorde närmare bestämt gällande att Free Mobile hade gjort ändringar i programvarans källkod, bland annat genom att skapa nya formulär, vilket utgjorde en underlåtenhet att uppfylla artikel 6 i licensavtalet.

17. Free Mobile bestred talan och gjorde invändning om rättegångshinder samt hävdade att talan var ogrundad i sak. Free Mobile ingav dessutom genstämning för rättegångsmissbruk.

⁴ Direktiv 2009/24 har införlivats med Code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter) (nedan kallad CPI).

⁵ Vilket ändrades genom ett tillägg av den 1 april 2012.

⁶ IT Development hade dessförinnan yrkat att ett beslut skulle göras i lokaler tillhörande ett annat bolag som var en underleverantör till Free Mobile, vilket skedde den 22 maj 2015.

18. Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) meddelade dom den 6 januari 2017, i vilken den slog fast att IT Developments yrkanden som grundades på straffrättsligt ansvar inte kunde tas upp till sakprövning samt ogillade genkäröålet.

19. IT Development överklagade den domen till Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) och vidhöll sina yrkanden i första instans ”med anledning av intrånget”, men yrkade även i andra hand att Free Mobile skulle åläggas att betala skadestånd ”på avtalsrättsliga grunder”.

20. Free Mobile yrkade att appellationsdomstolen skulle fastställa domen i första instans, med undantag av avvisandet av genkäröålet.

21. Appellationsdomstolen har funnit det nödvändigt att begära ett förhandsavgörande av följande skäl:

- Sedan artonhundratalet bygger fransk lagstiftning rörande civilrättsligt skadeansvar på den grundläggande principen om att straffrättsligt ansvar och avtalsrättsligt ansvar inte får kumuleras, vilket innebär följande: a) Att en enskild person inte kan hållas både avtalsrättsligt ansvarig och straffrättsligt ansvarig av en annan person för en och samma gärning. b) Att det straffrättsliga ansvaret får stå åt sidan för det avtalsrättsliga ansvaret, om, för det första, parterna är bundna av ett giltigt avtal och, för det andra, den skada som någon av parterna lidit har sin grund i bristande eller felaktigt uppfyllande av någon skyldighet som föreskrivs i avtalet.
- I fransk rätt anses att intrång, som gör att en brottslig gärning ska anses föreligga, har sin grund i det straffrättsliga ansvaret och inte i att avtalet inte har uppfyllts.
- I domen i första instans fann domstolen att eftersom parterna var bundna av avtalet av den 25 augusti 2010 och det hade hävdats att skadan uppkommit genom underlåtenhet att uppfylla avtalsvillkoren, skulle det straffrättsliga ansvaret stå åt sidan till förmån för det avtalsrättsliga ansvaret. Följaktligen fann den att den del av talan om intrång som var knuten till det straffrättsliga ansvaret skulle avvisas.
- Det är emellertid inte utan betydelse att IT Development har gjort gällande att ”intrånget inte bara består i brottslig gärning, utan även kan bestå i bristande fullgörelse av ett avtal”.
- Det är nämligen riktigt att ett intrång i dess vidaste bemärkelse definieras som ett intrång i en immateriell rättighet, och, vad rör det särskilda fallet i artikel L. 335–3 CPI, som ”ett åsidosättande av någon av de rättigheter som tillkommer upphovsmannen till en programvara” (som definieras i artikel L. 122–6 CPI).
- Ingen av dessa bestämmelser och inte heller några andra franska bestämmelser om intrång föreskriver uttryckligen att det endast är fråga om intrång när parterna inte är bundna av ett avtal.
- Även om de kan betecknas som undantag från principen om förbud mot kumulation, finns det bestämmelser i fransk rätt som visar att en talan om intrång får väckas vad rör patent och varumärken gentemot en licenstagare som överträder gränserna i sitt avtal.⁷
- Artiklarna L. 122–6 och L. 122–6-1 CPI föreskriver hur ändringar i en programvara kan fastställas genom avtal, men de föreskriver inte på något sätt att en talan om intrång är utesluten. Detsamma gäller för artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/24/EG, som de införlivar.

⁷ Den hänvisar här till två artiklar i CPI: Artikel L. 613–8 tredje stycket, som handlar om patentlicenser, och artikel L. 714–1, som rör varumärkeslicenser.

- Slutligen föreskriver artikel 2 i direktiv 2004/48 rent allmänt att åtgärder, förfaranden och sanktioner ska vara tillämpliga vid varje intrång i immateriella rättigheter, utan att åtskillnad görs beroende på om intrånget har sin grund i bristande uppfyllande av ett avtal eller inte.

22. Mot bakgrund av detta har Cour d'appel de Paris hänskjutit följande tolkningsfråga till EU-domstolen:

”Utgör den omständigheten att en licenstagare för en programvara åsidosatt licensavtalets villkor (genom att försöksperioden gått ut, antalet tillåtna användare eller något annat mått har överskridits, exempelvis avseende vilka processorer som får användas för att utföra instruktioner med hjälp av programvaran eller ändringar i programvarans källkod, när endast den ursprungliga innehavaren av licensen har rätt att göra så enligt licensavtalet)

- ett intrång (i den mening som avses i direktiv 2004/48 av den 29 april 2004) i den rättighet som upphovsmannen till programvaran åtnjuter enligt artikel 4 i direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram,
- eller kan en sådan händelse omfattas av ett separat regelverk, såsom regelverket om avtalsrättsligt ansvar?”

III. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

23. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 25 oktober 2018.

24. Skriftliga yttranden har inkommit från bolagen IT Development och Free Mobile, den franska regeringen och kommissionen. Muntlig förhandling har inte hållits, eftersom domstolen inte fann det nödvändigt.

IV. Prövning av tolkningsfrågan

A. Inledande synpunkter

1. Tolkningsfrågans omfattning

25. Free Mobile anser att tolkningsfrågan delvis ska avvisas på grund av att den är hypotetisk. Detta gäller tre av de fall av avtalsbrott som anges i beslutet att begära förhandsavgörande (att försöksperioden gått ut eller att antalet tillåtna användare eller något annat mått har överskridits). Det är enligt Free Mobile endast det eventuella avtalsbrottet på grund av ändringar i källkoden som har samband med det nationella målet.

26. Den hänskjutande domstolen anger dessa fyra situationer som beskrivs på samma nivå, såsom uttryck för ett och samma beteende, men Free Mobile har med rätta påpekat att de inte nödvändigtvis är identiska i rättsligt hänseende och framför allt att de tre förstnämnda inte har något samband med de faktiska omständigheterna i förevarande mål. Svaret på tolkningsfrågan bör således inte omfatta dessa beteenden.

27. Direktiv 2009/24 rör särskilt det upphovsrättsliga skydd som medlemsstaterna ska ge datorprogram. Dessa datorprogram ska ges samma skydd som litterära verk enligt Bernkonventionen av den 9 september 1886 (artikel 1.1 i direktivet).

28. Datorprogram har emellertid vissa egenskaper som kräver att de behandlas annorlunda än andra upphovsrättsskyddade verk. För att den som köper ett program ska kunna använda det för avsett ändamål, är vissa rättigheter som enligt lag ingår i immaterialrättshavarens karaktäristiska monopol uteslutna, även det enligt lag, just på grund av det skyddade verkets unika karaktär.

29. Denna modell innebär att medan artikel 4 i direktiv 2009/24 reglerar ensamrätter för datorprogrammets upphovsman,⁸ föreskriver artiklarna 5 och 6 undantag från eller ”inre gränser” för dessa rättigheter, som föreskrivs i lag.⁹

30. Enligt artikel 5.1 i direktiv 2009/24 är det tillåtet att genom avtal ändra det system för skydd och de undantag som föreskrivs i själva direktivet. Även om upphovsmannens tillstånd i princip inte krävs för vissa åtgärder, är det möjligt för programmets upphovsman att återfå vissa av de ensamrätter som anges i artikel 4 genom särskilda avtalsvillkor som denne kommer överens om med licenstagaren. Det innebär att den rättsliga grunden för upphovsmannens rättigheter utgörs av avtalet och inte av lagen. Samtidigt bygger ansvaret för en licenstagare som gör intrång i upphovsmannens ensamrätt också på avtalet och inte på lagen.

31. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida omständigheterna i målet överensstämmer med de faktiska omständigheterna i direktiv 2009/24 (och i de nationella införlivandebestämmelserna), i synnerhet i artikel 5.1, vad beträffar de rättigheter som är förbehållna programmets upphovsman enligt avtal.

32. Om så är fallet kan tvisten i sak endast betecknas som avtalsrättslig. I det fallet aktualiseras således inte den princip om förbud mot kumulation som tillämpas i fransk rätt, vars förenlighet med direktiven 2004/48 och 2009/24 ligger till grund för den hänskjutna tolkningsfrågan.

33. I de efterföljande reflektionerna behandlas tolkningsfrågan i ett vidare perspektiv, det vill säga för det fall att licenstagarens agerande både kan betecknas som ett avtalsbrott och som ett åsidosättande av en allmän skyldighet att iakttä upphovsrätten enligt de gränser som lagen föreskriver (vilket är en konsekvens av regeln *alterum non laedere*). I det fallet är principen om förbud mot kumulation tillämplig.

2. Prövning i sak. Framställning

34. Den franska regeringen och kommissionen anser att direktiv 2004/48 inte föreskriver något visst bestämt system för ansvar. Svaret på de frågor som ställts omfattas således enligt dem av medlemsstaternas processuella autonomi, med beaktande av likvärdighets- och effektivitetsprincipen.

35. Parterna i det nationella målet och kommissionen har som stöd för sina ståndpunkter anfört ytterligare argument. De har till att börja med hänvisat till dom av den 18 april 2013,¹⁰ vilken meddelades i ett mål om överklagande där domstolen uttalade sig om huruvida en tvist, som uppvisade likheter med den här aktuella, var av avtalsrättslig eller utomobligatorisk art.

36. Free Mobile har vidare åberopat artikel 8 i förordning (EG) nr 864/2007,¹¹ i vilken det föreskrivs att alla immaterialrättsintrång ger upphov till ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

⁸ Domstolen har tolkat artikel 1.2 i direktiv 91/250 så att den innefattar ett datorprogramms alla uttrycksformer, däribland källkoden (dom av den 22 december 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09, EU:C:2010:816, punkt 35).

⁹ Beträffande undantagen från ensamrätterna enligt artikel 5 i direktiv 91/250 (som är identisk med artikel 5 i direktiv 2009/24) inom ramen för ett licensavtal, se dom av den 2 maj 2012, *SAS Institute Inc.* (C-406/10, EU:C:2012:259).

¹⁰ Målet kommissionen/Systran och Systran Luxembourg (C-103/11 P, nedan kallad domen *Systran*, EU:C:2013:245).

¹¹ Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 2007, s. 40).

37. Avslutningsvis har Free Mobile och kommissionen hänvisat till domstolens praxis rörande förordning (EU) nr 1215/2012,¹² enligt vilken det utomobligatoriska skadeståndsansvaret är av subsidiär karaktär i unionsrätten.

38. Mot bakgrund av att det inte är nödvändigt att göra någon bedömning av direktiven 2009/24 och 2004/48 om något av dessa argument skulle godtas, ska jag börja med att behandla dem, även om jag dessförinnan ska beröra principen om förbud mot kumulation i fransk rätt.

B. Principen om förbud mot kumulation i fransk rätt. Undantag

39. Principen om förbud mot kumulation utgår från en omständighet som samtidigt kan utgöra en underlåtenhet att fullgöra ett avtal (eller en bristande uppfyllande av ett avtal) och ett åsidosättande av en lagstadgad skyldighet. Det innebär att en skadeståndstalan kan bygga på två olika rättsliga grunder – en avtalsrättslig och en utomobligatorisk – som brukar vara förknippade med skilda förfaranden.¹³

40. I en sådan situation bör klaganden ges möjlighet att välja mellan att använda båda de rättsliga grunderna (Nederländerna, Tyskland och Förenade kungariket) eller att ge den ena grunden företräde och utesluta den andra (Frankrike och Belgien). I det sistnämnda fallet kan uttrycket förbud mot kumulation möjligen ersättas av uttrycket förbud mot att välja.

41. Olika skäl har anförts för att motivera denna princip. Den förhindrar i praktiskt hänseende att klaganden efter eget skön kan välja vilket ansvarssystem som ska tillämpas. Därigenom skyddas överenskommelsen och avtalets tvingande verkan upprätthålls. Vidare undviks ett alltför omfattande skadeståndsansvar (som det i artikel 1242 i den franska *Code civil*) som parterna inte har förutsett och som kan äventyra jämvikten i avtalsförhållandet.

42. Det bör emellertid erinras om att fransk rätt medger undantag från denna princip, närmare bestämt när det gäller patent och varumärken.¹⁴ Lösningen har i båda fallen en förhistoria i unionsrätten.¹⁵

¹² Europaparlamentets och rådet förordning (EU) av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttsens område (EUT, L 351, 2012, s. 1).

¹³ I allmänhet vad beträffar domstols behörighet, preskriptionstiden för respektive talan, bevisning eller ersättningens omfattning.

¹⁴ Se fotnot 7 ovan, vilken avspeglar hänvisningen till de därmed förknippade franska lagarna som den hänskjutande domstolen nämner.

¹⁵ Vad beträffar patent, i artikel 43 i den misslyckade Luxemburgkonventionen av den 15 december 1975, vilken ratificerades av Frankrike (Loi n.º 77–681 av den 30 juni 1977, JO av den 1 juli 1977, s. 3479). Vad beträffar varumärken är det resultatet av införlivandet av artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Denna bestämmelse återkommer i artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Se även artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

43. Bland de skäl som förklarar undantagen från principen om förbud mot att välja inom dessa områden, finns överväganden som hänger samman med konsumtion av immaterialrätter, vilka inte är relevanta för upphovsrättigheter.¹⁶ Denna förklaring förefaller inte lämplig när det gäller datorprogram,¹⁷ men när det gäller licenser för datorprogram finns det varken i unionsrätten eller i den franska lagstiftningen några bestämmelser som liknar bestämmelserna om varumärken eller patent. I Frankrike är således regeln om förbud mot kumulation tillämplig inom detta område, även om det i praktiken är förknippat med vissa svårigheter.¹⁸

C. Kvalificeringen i andra sammanhang: Systran och ”Rom II-förordningen”

1. Domen Systran

44. I domen Systran uttalade sig domstolen om en tvist som hade likheter med den här aktuella, när den prövade ett överklagande av tribunalens dom av den 26 december 2010.¹⁹

45. Enligt redogörelsen för de faktiska omständigheterna i det målet ingick kommissionen och Systrankoncernen under flera år ett antal avtal för att kommissionen skulle få använda sig av ett maskinöversättningsprogram som Systran-koncernen hade rättigheterna till. Kommissionen övergick senare till att anlita en annan leverantörs tjänster för underhåll och språklig förbättring av dess maskinöversättningssystem. Enligt Systran gjorde kommissionen därmed intrång i Systrans immateriella rättigheter och Systran väckte därför talan mot kommissionen vid tribunalen.

46. Kommissionen yrkade att tribunalen skulle avvisa talan på grund av att den saknade behörighet, mot bakgrund av att tvisten var av avtalsrättslig art. I avsaknad av en skiljedoms klausul ska tvister av det här slaget prövas av de nationella domstolarna. Eftersom tribunalen inte godtog denna invändning, överklagade kommissionen domen.

47. Domstolen upphävde tribunalens dom, eftersom tribunalen åsidosatte reglerna rörande dess behörighet, och domstolen fann att tribunalen felaktigt hade slagit fast att tvisten inte var av avtalsrättslig art.

48. Bedömningen av huruvida tvisten var av avtalsrättslig art gjordes mot bakgrund av fördelningen av behörigheten mellan unionsdomstolarna och de nationella domstolarna rörande talan om skadestånd som väcks mot unionens institutioner. Domstolen slog fast att begreppet utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den mening som avses i artiklarna 235 EG och 288 andra stycket EG (nu artiklarna 268 FEUF och 340.2 FEUF) är ett självständigt begrepp som ska tolkas mot bakgrund av sitt syfte, det vill säga att möjliggöra en sådan fördelning.²⁰

16 P. Léger, ”La nature de la responsabilité dans l’hypothèse de la violation du périmètre d’une licence de logiciel”, *Recueil Dalloz*, 2018, s. 1320, under rubriken I.A.

17 Se artikel 4.2 i direktiv 2009/24, samt dom av den 12 oktober 2016, Ranks och Vasiļevičs (C-166/15, EU:C:2016:762).

18 Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) avisade i sitt beslut av den 10 maj 2016 (Paris, pôle 5, nr 14/25055. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2016/R4668A71A97317DB905E0>) en talan om intrång i upphovsrätten i ett mål som rörde en tvist mellan parterna om omfattningen av en licens och huruvida den innefattade datorprogram. Ett år tidigare hade Cour d’appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles, Frankrike) i dom av den 1 september 2015 (13/08074) slagit fast att en talan rörande användning av programmet till fördel för andra personer som inte angavs när avtalet ingicks var ”relatif aux droits patrimoniaux concédés et relève tant de la responsabilité contractuelle que de l’atteinte portée au droit d’auteur”. Det finns emellertid andra tolkningar av beslutet: se Hadadd, S., och Casanova, A. (RLDI, 2015, nr 121). Enligt dessa är det möjligt att väcka talan om intrång på grund av användning av programvaran utanför avtalets ram enligt beslut av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) av den 23 maj 2007, Sté Tech - Airport c/Sté Arkad Informatique et autre, nr 06/09541, RLDI 2007, nr 28, obs. L. Costes et J.-B. Auroux.

19 Målet Systran och Systran Luxembourg/kommissionen (T-19/07, EU:T:2010:526).

20 Domen Systran, punkt 62.

49. Jag utesluter inte att vissa lärdomar kan dras av domen Systran i förevarande mål. Jag anser emellertid inte att man på grundval av denna dom kan dra slutsatsen att kvalificeringen av ansvaret (avtalsrättsligt eller utomobligatoriskt) ska ske inom en helt annan ram, nämligen inom ramen för införlivandet av direktiven 2009/24 och 2004/48.

50. De båda direktiven syftar till att harmonisera det materiella skyddet för de immateriella rättigheterna till datorprogram respektive mekanismerna för processrättsligt skydd för immateriella rättigheter. Båda dessa syften ligger mycket långt ifrån det syfte som domen Systran behandlade. Resonemanget i den domen kan i ännu lägre grad ersätta de principer i medlemsstaternas nationella lagstiftning som karakteriserar de olika formerna av ansvar och som styr hur de ska behandlas i processrättsligt hänseende.

2. Kvalificeringen i Rom II-förordningen

51. Inte heller de argument som bygger på att immaterialrättsintrång ska omfattas av Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser kan godtas.

52. Till skillnad från vad Free Mobile har hävdad, anses immaterialrättsintrång inte utgöra en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadestandsgrundande händelse enligt den konventionen. Vad den föreskriver är vilken lag som är tillämplig för "en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterialrättsintrång" (artikel 8.1). Om de ensamrätter för upphovsmannen i vilka det görs intrång bygger på ett avtal, vilket kan vara fallet när det gäller datorprogram,²¹ avgörs inte tillämplig lag enligt Rom II-förordningen utan enligt förordning (EG) nr 593/2008.²²

D. Det utomobligatoriska ansvarets subsidiära karaktär: Förordning nr 1215/2012

53. Inte heller kan det argument som bygger på domstolens definition av begreppet utomobligatoriskt ansvar i anslutning till förordning nr 1215/2012 godtas.

54. Syftet med den definitionen, som visserligen tycks innebära att begreppet utomobligatoriskt ansvar har en underordnad karaktär, är endast att dra en gräns mellan punkterna 1 och 2 i artikel 7 i den förordningen, för att undvika en överlappning som skulle kunna göra dem delvis oanvändbara. Denna avgränsning görs i samband med fastställandet av internationell domstolsbehörighet i gränsöverskridande mål och den iakttar de principer som gäller i detta sammanhang. Den kan därför inte överföras till andra områden, som det som är aktuellt i förevarande mål.

E. Skydd för datorprogram

1. Tillämpningsområdet för direktiv 2009/24 och direktiv 2004/48

a) Direktiv 2009/24

55. Enligt direktiv 2009/24 är datorprogramteknologi av grundläggande betydelse för unionens industriella utveckling. Där konstateras att vissa olikheter mellan medlemsstaternas lagstiftningar har negativa återverkningar på den inre marknadens funktion vad gäller datorprogram, och direktivet innehåller regler av materiell art²³ som syftar till att undanröja dessa olikheter.

²¹ Se punkt 30 i detta förslag till avgörande.

²² Europaparlamentets och rådets förordning av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 2008, s. 6).

²³ Med undantag av artikel 7, innehåller direktiv 2009/24 inte några processuella bestämmelser.

56. I direktivets tillämpningsområde ingår skydd för rättsinnehavares rättigheter, såväl inom ramen för de avtalsrelationer som programmet är föremål för, som vad beträffar relationerna mellan rättsinnehavaren och tredje man. Bland annat finns det undantag från rättsinnehavarens ensamrätt (enligt artikel 4), vilka vanligtvis har betydelse i samband med avtal. Så är fallet med det undantag som gynnar den som lagligen förvärvat datorprogrammet (artikel 5.1) eller den ”person som har rätt att använda ett datorprogram” (artikel 5.2). En uttrycklig hänvisning till förhållandet mellan rättsinnehavaren och licenstagaren finns i artikel 6.1 a.

b) Direktiv 2004/48

57. Till skillnad från direktiv 2009/24 innehåller direktiv 2004/48 inte några materiella bestämmelser, utan enbart processuella. Det utgår från behovet av effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter, för om det saknas sådana minskar intresset för innovation och nyskapande och investeringsviljan dämpas (skäl 3). För att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller dessa medel och risken för att de skadar den inre marknaden, innehåller direktivet gemensamma bestämmelser av processrättslig karaktär eller inom processrättens område.

58. Tillämpningsområdet för direktiv 2004/48 avgränsas i tre avseenden: det skyddade föremålet (rättigheterna), skyddets omfattning (intrången) samt skyddsåtgärderna (harmoniserade skyddsmekanismer).

59. Vad beträffar föremålet ska de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i direktivet vara tillämpliga ”vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt” (artikel 2 i direktivet, jämförd med skäl 13).²⁴

60. I förevarande mål regleras den berörda upphovsrätten i såväl direktiv 2009/24 som CPI (artiklarna L. 112–2, L. 122–6 och L. 122–6 1), vilket innebär att den omfattas av direktiv 2004/48.

61. Vad beträffar de intrång som direktiv 2004/48 är tillämpligt på, ska det begreppet ges en självständig tolkning som beaktar ändamålet med bestämmelsen och det sammanhang den ingår i. Adjektivet ”varje” i artikel 2 och det övergripande syftet med direktivet gör att det kan tolkas så, att det innefattar varje intrång, inbegripet sådana som är en följd av ett åsidosättande av ett avtalsvillkor rörande utnyttjande av en immateriell rättighet, och därmed de ensamrätter som enligt lag tillkommer upphovsmannen.

62. Vad beträffar skyddsåtgärderna, undantränger artikel 2.2 i direktiv 2004/48 inte det skydd som andra gemenskapsrättsakter särskilt föreskriver. Bland dessa återfinns artikel 7 i direktiv 91/250 (nu artikel 7 i direktiv 2009/24). Eftersom de omständigheter som omfattas av den sistnämnda bestämmelsen inte överensstämmer med de som beskrivs i begäran om förhandsavgörande, motsäger denna del av direktivet inte den föregående slutsatsen om dess tillämpning.

²⁴ I den franska versionen av artikel 2 hänvisas till de *intrång* som föreskrivs i den nationella rätten eller i unionsrätten (”à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue”), medan den tyska, den spanska, den italienska och den portugisiska versionen knyter bestämmelsen till de immateriella rättigheterna. Så sker även i den franska versionen av skäl 13 i direktivet. Artikel 2 i den franska versionen av förslaget till direktiv, KOM(2003) 46 slutlig, pekar i samma riktning och det finns inga förslag till ändring i detta avseende i Europaparlamentets betänkande av den 5 december 2003, A5–0468/2003. Lydelsen av den engelska versionen av artikel 2.1 är neutral och det går inte att avgöra om den följer den franska eller inte. I händelse av bristande överensstämmelse mellan språkversionerna av en unionsrättslig författningstext, ska den aktuella bestämmelsen tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår. Det innebär att det får uppfattas så att det är de immateriella rättigheterna som ska omfattas av de nationella lagstiftningarna eller av unionsrätten.

2. Medel, förfaranden och sanktioner för skydd för datorprogrammets upphovsmans rättigheter

a) Direktiv 2009/24

63. Enligt direktiv 2009/24 ska den nationella lagstiftaren ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk, men denna skyldighet är inte förknippad med något visst regelverk som ska ges företräde framför eller utesluta något annat. Det innebär att direktivet inte tar ställning till huruvida en talan om intrång i upphovsrätten, när det sker ett avtalsbrott, ska kanaliseras via det vanliga regelverket om avtalsrättsligt ansvar eller om den kan omfattas av något annat system, som det som föreskrivs för intrång i Frankrike.

b) Direktiv 2004/48

64. Direktiv 2004/48 föreskriver inte heller något visst förfarande för att väcka talan om ansvar vid ett avtalsbrott som leder till intrång i en upphovsrätt.²⁵

65. Enligt artikel 3 i direktivet krävs det däremot att de åtgärder, förfaranden och sanktioner som medlemsstaterna tillhandahåller för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna, ska uppfylla följande villkor: De ska vara rättvisa och skäliga, effektiva, proportionella och avskräckande, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. De ska vidare tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.

66. Av dessa villkor följer inte att direktiv 2004/48 ger företräde för det rättsliga skydd som i Frankrike har formen av talan om intrång (*action en contrefaçon*).²⁶

67. Rent teoretiskt kan det tänkas att en talan inom ramen för förfarandet för intrång ger ett starkare skydd för datorprogrammets rättsinnehavare: målen ska handläggas vid vissa särskilda domstolar (artikel L. 331–1 CPI), bestämmelserna om ersättning innefattar möjligheten att få till stånd en skadeståndsdöm som inte bara innebär full ersättning (artikel L. 331–1-3 CPI) och det ger tillgång till åtgärder som *saisi-contrefaçon* enligt artiklarna L. 332–1–L. 332–4 CPI. Även om så vore fallet²⁷ innebär emellertid den omständigheten att reglerna i fråga inte är tillämpliga på en talan som bygger på ett avtal (och i förlängningen att kändan inte ges möjlighet att välja mellan en talan om intrång och en talan om avtalsrättsligt ansvar enligt det vanliga regelverket) inte nödvändigtvis ett åsidosättande av påbudet om skydd i direktiv 2004/48.

68. Unionslagstiftaren föreskriver inte att de åtgärder, förfaranden och sanktioner som medlemsstaterna tillhandahåller för att skydda immateriella rättigheter ska uppfylla de villkor som anges i artikel 3 i direktiv 2004/48 maximalt, det vill säga att det ska vara de *mest* effektiva, de *mest* avskräckande eller de som medför *minst* hinder för lagenlig handel. Det bör erinras om att direktivet innehåller ”minimikrav” (artikel 2.1).

²⁵ Till följd av bedömningen av behovet av harmonisering inom detta område, påpekade kommissionen att ”det är ... viktigt att ta hänsyn till den nationella rättstraditionen och den speciella situationen i varje medlemsstat”. Se COM(2003) 46, s. 17. Dessutom är medlemsstaterna bundna av internationella instrument om immateriella rättigheter som förvaltas av WIPO och av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet), vilka innehåller bestämmelser om skydd för immateriella rättigheter. I direktivet anges uttryckligen att det inte bör påverka medlemsstaternas internationella åtaganden i dessa instrument (se skäl 4–6).

²⁶ I de olika styckena i artikel L. 331 CPI, regleras tvistemål och anspråk rörande skönlitterära och konstnärliga rättigheter. Bland annat handlar artikel L. 331–1-4 om ”domar i tvistemål rörande intrång”.

²⁷ I gengäld åligger det kändan att styrka programmets originalitet, vilken ligger till grund för dess upphovsrättsliga, inte avtalsrättsliga, skydd. Andra viktiga aspekter, exempelvis preskriptionstider, är identiska oberoende av vilken talan det rör sig om.

69. Det finns inte några skäl att på förhand anta att den nationella rätten då den kanaliserar en talan om intrång i immateriella rättigheter via det allmänna regelverket för avtalsrättsligt ansvar, gör det med hjälp av åtgärder, förfaranden och sanktioner som inte uppfyller villkoren i artikel 3 i direktiv 2004/48. Det ankommer under alla förhållanden på den hänskjutande domstolen att pröva detta.

70. De processuella möjligheter som står till buds för rättsinnehavaren måste emellertid uppfylla samtliga villkor i direktiv 2004/48, såväl villkoren i artikel 3 som övriga villkor. När det till exempel i artikel 13 föreskrivs att skadeståndet ska beräknas med beaktande av ”alla relevanta omständigheter”, varav några uttryckligen nämns, krävs det för att den nationella lagstiftningen ska vara förenlig med denna bestämmelse att en sådan bedömning görs såväl vid prövningen av en talan om intrång som då en talan som bygger på ett avtalsrättsligt ansvar enligt det vanliga regelverket prövas. Om detta krav är uppfyllt finns det – ur unionsrättslig synvinkel – inget att invända mot något av de båda förfarandena eller, i förlängningen, mot principen om förbud mot kumulation.

F. Den processuella autonomin och gränserna för den nationella lagstiftarens frihet

71. Direktiv 2004/48 har en begränsad räckvidd²⁸ och det föreskriver som nämnts ett minimiskydd. Bland de aspekter som direktivet inte reglerar är som nämnts vilket rättsmedel eller förfarande som ska tillämpas vid ett intrång i immateriella rättigheter som samtidigt utgör ett avtalsbrott.²⁹

72. I avsaknad av processuella regler som har sitt ursprung i direktiv 2004/48 eller för att tillämpa de regler som direktivet innehåller, ankommer det på den nationella lagstiftaren att anta processrättsliga bestämmelser för att säkerställa skyddet för de rättigheter som direktivet berör. Detta ska ske med iakttagande av bestämmelserna i själva direktivet och, under alla förhållanden, av likvärdighets- och effektivitetsprincipen.³⁰

1. Likvärdighet

73. Likvärdighetsprincipen kräver att anspråk som grundar sig på unionsrätt inte behandlas sämre i nationell rätt än anspråk som grundar sig på nationell rätt. Analysen sker i två steg där man först identifierar det jämförbara rättsmedlet i nationell rätt och därefter gör själva jämförelsen.

74. Även om det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida den beskrivna situationen (en mindre förmånlig behandling) uppkommer inom området upphovsrätt till datorprogram i Frankrike, är det inget i handlingarna i målet som tyder på detta. Tvärtom tycks det finnas ett enda system som är tillämpligt utan åtskillnad på alla slags intrång i sådana rättigheter (vilket innefattar förbud mot kumulation av anspråk på det sätt som beskrivits ovan). Det föreligger således inte några likvärdighetsproblem, vilket innebär att tvisten bara ska prövas mot bakgrund av effektivitetsprincipen med avseende på de processrättsliga mekanismer som föreskrivs i den nationella rätten.

75. Den hänskjutande domstolen tar emellertid upp skillnaden mellan hur en talan om intrång (*contrefaçon*) i rättigheter som rör ett datorprogram behandlas jämfört med intrång i rättigheter som rör patent och varumärken. Jag anser emellertid inte att de är tillräckligt jämförbara.

²⁸ Dom av den 10 april 2014, ACI Adam m.fl. (C-435/12, EU:C:2014:254, punkt 61).

²⁹ Inte heller behandlar det andra aspekter som kan variera beroende på taleform, exempelvis vilket slags domstolar (allmänna eller specialdomstolar) som ska pröva eventuella tvister eller frister för att väcka talan. Även vad beträffar de aspekter som direktiv 2004/48 reglerar, och som skulle införlivas med de nationella rättsordningarna, varierar graden av precision och det innehåller både precisa och mer öppna bestämmelser.

³⁰ Se dom av den 21 juni 2017, W m.fl. (C-621/15, EU:C:2017:484, punkt 25).

76. För det första är syftet med talan om intrång i patent och varumärken att skydda rättsinnehavarens ensamrätter som föreskrivs i lag. Vad beträffar datorprogram finns det däremot vissa handlingar som enligt regelverket om immateriella rättigheter kräver rättsinnehavarens tillstånd enligt lag är undantagna från detta, vilket innebär att rättsinnehavaren bara får tillbaka ensamrätten om ett avtal ingås om detta. Beroende på vilken handling som avses kan utgångspunkten således skilja sig från utgångspunkten när det gäller patent och varumärken.

77. För det andra har debatten kring huruvida datorprogram ska skyddas genom patent eller upphovsrätt mynnat ut i att det sistnämnda alternativet har valts, såväl i Frankrike som på internationell nivå. Enligt artikel L. 611–10 punkt 2 c CPI är datorprogram inte patenterbara.

2. Effektivitet

78. Vad beträffar effektivitetsprincipen är det avgörande i förevarande mål huruvida den franska lagstiftning som är tillämplig på skydd för datorprogram gör det omöjligt eller alltför svårt att utöva den upphovsrätt som unionsrätten föreskriver, genom att den nekar upphovsmannen till en programvara möjligheten att väcka talan om intrång när (och på grund av att) intrånget i denna rätt samtidigt utgör ett avtalsbrott.

79. Enligt min uppfattning innebär enbart den omständigheten att det går att väcka talan om avtalsrättsligt ansvar, att ett domstolsskydd av upphovsrätten inte är *omöjligt*.

80. Jag anser heller inte att det franska regelverket inom detta område gör det *alltför svårt* att utöva denna rätt så att det avskräcker den berörda personen från att inleda ett domstolsförfarande. Även om det rent teoretiskt skulle kunna slås fast att den berörda personen skulle befinna sig i en bättre situation om han eller hon kunde väcka talan om intrång, sträcker sig inte effektivitetsprincipen, som en gräns för den nationella lagstiftarens processuella autonomi, så långt.

81. Vad beträffar denna princip är inte det viktiga att avgöra vilken lösning som bäst skulle skydda rättigheterna för upphovsmannen till datorprogrammet utan huruvida den som finns gör det alltför svårt att skydda rättigheterna.

82. Som jag tidigare har påpekat finns det inget skäl att på förhand anta att de åtgärder, förfaranden och sanktioner som gäller för anspråk på avtalsrättslig grund ger upphov till sådana svårigheter att det i praktiken inte går att skydda upphovsmannens rättigheter till datorprogram.

83. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att pröva om så är fallet, mot bakgrund av de omständigheter som är relevanta för talan om avtalsrättsligt ansvar.

V. Förslag till avgörande

84. Mot bakgrund av vad som anförs ovan föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som ställts av Cour d'appel de Paris på följande sätt:

”Artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram, jämförda med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, ska tolkas så, att

- en ändring av en programvaras källkod, som innebär en underlåtenhet att fullgöra ett licensavtal, utgör ett intrång i rättsinnehavarens immateriella rättigheter, under förutsättning att denna ändring inte är undantagen från kravet på tillstånd enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 2009/24,

- den rättsliga grunden för den talan som upphovsmannen till en programvara får väcka mot licenstagaren på grund av intrång i upphovsmannens rättigheter, är av avtalsrättslig art när själva licensavtalet förbehåller upphovsmannen dessa rättigheter i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 2009/24,
- det ankommer på den nationella lagstiftaren att, med iakttagande av bestämmelserna i direktiv 2004/48 samt likvärdighets- och effektivitetsprincipen, fastställa de processuella regler som krävs för att skydda upphovsrätten till datorprogrammet mot intrång, när detta på samma gång utgör ett intrång i dessa rättigheter och ett avtalsbrott.”