Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
föredraget den 19 november 2015 [1]

Mål C-99/15

Christian Liffers
mot
Producciones Mandarina SL,
Mediaset España Comunicación SA, tidigare Gestevisión Telecinco SA

(begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo (högsta domstol, Spanien))

”Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Audiovisuellt verk — Direktiv 2004/48/EG — Artikel 13 — Skadestånd — Belopp — Ideell skada — Metod för att fastställa”

I – **Inledning**

1. Förevarande begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. [2]

2. Genom tolkningsfrågan vill den hänskjutande domstolen, Tribunal Supremo (högsta domstol, Spanien) att domstolen ska klarlägga vilken ersättning en part, som lidit skada på grund av att intrång har gjorts i en immaterialrättslig rättighet, kan erhålla och huruvida den ideella skadan eventuellt ska undantas från ersättningen.

II – **Tillämpliga bestämmelser**

A – *Unionsrätt*

3. I skäl 10 i direktiv 2004/48 anges att syftet med direktivet ”är att tillnärma [medlemsstaternas] lagstiftningar … för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden”.

4. I skäl 26 i direktiv 2004/48 anges att ”[f]ör att rättighetshavaren skall erhålla ersättning för den faktiska skada som har orsakats av ett intrång som har begåtts trots att intrångsgöraren visste eller rimligen borde ha vetat att det utgjorde ett intrång, bör skadeståndet fastställas med beaktande av alla relevanta aspekter, såsom rättighetshavarens inkomstförlust, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, i förekommande fall, ideell skada som rättighetshavaren har lidit. Om det exempelvis är svårt att fastställa omfattningen av den faktiska skadan, bör skadeståndet i stället kunna fastställas på

1 — Originalspråk: franska.
2 — EUT L 157, 2004, s. 45.

grundval av faktorer som t.ex. de royalties eller avgifter som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja rättigheten. Syftet är inte att införa ett straffliknande skadestånd, utan att införa en möjlighet till ersättning baserad på en objektiv beräkningsgrund som samtidigt beaktar rättighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader för identifiering och utredning”.

5. I artikel 3.2 i direktiv 2004/48 föreskrivs att ”[å]tgärderna, 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”.

6. I artikel 13 i direktiv 2004/48, som har rubriken ”Skadestånd”, föreskrivs slutligen följande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet

a) skall de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a) där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.”

2. För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.”

B – *Spansk rätt*

7. I artikel 140 i den konsoliderade lagen om immateriella rättigheter (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), i dess lydelse enligt lag 19/2006 av den 5 juni 2006 som medför att skyddet för immaterialrättsliga rättigheter utökas och att förfaranderegler införs för att underlätta tillämpningen av olika gemenskapsförordningar (ley 19/2006, de 5 de junio de 2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios) av den 5 juni 2006 (BOE no 134 av den 6 juni 2006, s. 21230) (nedan kallad TRLPI), föreskrivs följande:

”1. Skadestånd till innehavaren av den rättighet i vilken intrång har gjorts innefattar inte bara värdet av den förlust han eller hon har lidit, utan även utebliven vinst till följd av intrånget i rättigheten. Skadeståndsbeloppet kan i förekommande fall innefatta kostnader för utredning som uppkommit för att få fram rimliga bevis på att det intrång har skett som avses i det rättsliga förfarandet.

2. Skadeståndet fastställs i enlighet med den skadelidandes val enligt ett av följande kriterier:

a) De negativa ekonomiska konsekvenser, däribland utebliven vinst, som den skadelidande parten har orsakats samt den vinst som intrångsgöraren orättmätigt har gjort på grund av det otillåtna nyttjandet. Ideell skada ska ersättas, även om ingen ekonomisk skada har styrkts. För att utvärdera den skadan ska omständigheterna i samband med intrånget beaktas, liksom hur allvarigt detta har varit och i vilken omfattning verket har spridits rättsstridigt.

b) Det ersättningsbelopp som den skadelidande parten skulle ha erhållit om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga."

III – **Bakgrunden till tvisten vid den nationella domstolen**

8. Christian Liffers är direktör, manusförfattare och producent till ett audiovisuellt verk med titeln "Dos patrias, Cuba y la noche" (Två fosterländer, Cuba och natten). Verket, som har fått flera priser på olika filmfestivaler, innehåller sex personliga och intima berättelser om olika invånare i Havanna (Cuba).

9. Producciones Mandarina SL (nedan kallat Mandarina) producerade en audiovisuell dokumentär om barnprostitution på Cuba. I denna visades brottslig verksamhet som hade spelats in med dold kamera. Några avsnitt ur verket "*Dos patrias, Cuba y la noche*" infogades i den dokumentären utan Christian Liffers tillåtelse. Dokumentären sändes av den spanska televisionskanalen Telecinco, som tillhör Mediaset España Comunicación SA (nedan kallat Mediaset). Den uppnådde tittarsiffror på 13,4 procent.

10. Christian Liffers väckte talan mot Mandarina och Mediaset vid Juzgado de lo Mercantil de Madrid (handelsdomstol i Madrid). I talan yrkade han att dessa skulle åläggas att upphöra att göra intrång i hans immaterialrättsliga rättigheter och att de skulle förpliktas att erlägga 6 740 euro till honom på grund av intrång i hans rätt att utnyttja verket, samt 10 000 euro som ersättning för den ideella skada han lidit.

11. För att beräkna skadeståndet för intrånget i rätten att utnyttja hans verk valde Christian Liffers kriteriet hypotetisk royalty eller avgift, det vill säga den avgift som skulle ha erlagts till Christian Liffers om Mandarina och Mediaset hade begärt hans tillstånd att använda den aktuella immateriella rättigheten. Han tillämpade härvid de avgifter som tillämpas av organet för tillvaratagande av audiovisuella producenters rättigheter (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Ersättningen för den ideella skadan beräknades som ett schablonbelopp.

12. Juzgado de lo Mercantil de Madrid (handelsdomstol i Madrid) biföll delvis Christian Liffers talan och förpliktade Mandarina och Mediaset att utge bland annat 3 370 euro till Christian Liffers för den skada som förorsakats genom intrånget samt 10 000 euro som ersättning för den ideella skadan.

13. Efter överklagande av avgörandet i första instans satte Audiencia provincial de Madrid (provinsdomstol i Madrid) ned det skadestånd som beräknats enligt en hypotetisk royalty till 962,33 euro och upphävde förpliktelsen för Mandarina och Mediaset att utge ersättning för Christian Liffers ideella skada. Christian Liffers hade yrkat ersättning beräknad enligt kriteriet hypotetisk royalty som föreskrivs i artikel 140.2 b TRLPI. Enligt Audiencia provincial de Madrid (provinsdomstol i Madrid) är det kriteriet för ersättning emellertid alternativt till det kriterium som föreskrivs i artikel 140.2 a TRLPI. Ersättning för ideell skada är endast möjlig enligt den sistnämnda bestämmelsen. Det är inte tillåtet att kombinera de båda kriterierna.

14. I sitt överklagande av den dom som Audiencia provincial de Madrid (provinsdomstol i Madrid) avkunnat angrep Christian Liffers den omständigheten att ersättningen för ideell skada hade upphävts. Han gjorde gällande att den ersättningen är oberoende av valet mellan kriterierna för ersättning enligt artikel 140.2 a och b TRLPI.

15. Sedan målet överklagats har Tribunal Supremo (högsta domstol) uttryckt tvivel över hur artikel 140.2 b TRLPI ska tolkas. Den bestämmelsen syftar till att införliva artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48 med spansk rätt.

IV – **Begäran om förhandsavgörande och förfarandet vid domstolen**

16. Genom beslut av den 12 januari 2015, som inkom till domstolen den 27 februari 2015 beslutade Tribunal Supremo (högsta domstol) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen:

”Kan artikel 13.1 i direktiv 2004/48 tolkas så, att den som har lidit skada av ett intrång i en immateriell rättighet och som yrkar skadestånd för ekonomisk skada beräknat på den royalty eller avgift som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den immateriella rättigheten i fråga, inte dessutom får yrka skadestånd för den ideella skada som har förorsakats honom?”

17. Christian Liffers, Mandarina, Mediaset, den spanska, den tyska, den franska och den polska regeringen samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Efter den skriftliga delen av förfarandet ansåg domstolen att den hade tillräckligt underlag för att avgöra målet utan muntlig förhandling, i enlighet med artikel 76.2 i domstolens rättegångsregler.

V – **Bedömning**

18. Tribunal Supremo (högsta domstol) har ställt tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida artikel 13.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att den som har lidit skada av ett intrång i en immateriell rättighet och som yrkar skadestånd för ekonomisk skada beräknat på den royalty eller avgift som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den immateriella rättigheten i fråga dessutom får yrka skadestånd för den ideella skada som har uppkommit.

19. Enligt domstolens fasta rättspraxis ska vid tolkningen av en unionsbestämmelse inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i. [3]

20. I förevarande mål leder emellertid både lydelsen i artikel 13.1 i direktiv 2004/48, dess struktur och en teleologisk tolkning till att den bestämmelsen ska tolkas så, att den som har lidit skada av ett intrång i en immateriell rättighet får yrka skadestånd för den ideella skada som har uppkommit oberoende av vilken metod som väljs för ersättning av den ekonomiska skadan.

A – *Lydelsen i artikel 13.1 andra stycket i direktiv 2004/48*

21. Den alternativa metod som anges i artikel 13.1 andra stycket i direktiv 2004/48 innebär att ”fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga”. [4]

3 — Se, bland annat, dom Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punkt 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13); dom Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punkt 34), och dom Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35).

4 — Min kursivering.

22. Utan att dra någon slutgiltig slutsats om möjligheterna till ersättning för en eventuell ideell skada i samband med artikel 13.1 andra stycket i direktiv 2004/48, ska det konstateras att det enligt den bestämmelsens lydelse uttryckligen är tillåtet att beakta andra faktorer än endast ”royalty” som normalt ska betalas. Att den faktorn är en minimifaktor framgår tydligt av orden ”au moins” i den franska språkversionen av texten. Det framgår även av andra språkversioner av den texten. [5]

23. Den innebörden påverkas inte av orden ”som ett alternativ” i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48.

24. Vid en systematisk bedömning av artikel 13.1 i direktiv 2004/48 bekräftas att om formuleringen i punkterna a och b i andra stycket är alternativa möjligheter, är de alternativa möjligheter i den meningen att det är fråga om två sätt att komma till samma resultat.

B – *Systematisk tolkning av artikel 13.1 i direktiv 2004/48*

25. Ett systematiskt tillvägagångssätt innebär att de stycken som utgör en artikel, eller i ännu högre grad en punkt i en artikel, ska anses utgöra en helhet i vilken bestämmelserna inte kan bedömas skilda från varandra. [6] I artikel 13.1 andra stycket i direktiv 2004/48 anges visserligen på vilket sätt de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna kan fastställa skadestånd på grund av intrång i immaterialrättsliga rättigheter. I artikel 13.1 första stycket i direktiv 2004/48 anges i de flesta språkversionerna emellertid uttryckligen att de rättsliga myndigheterna ska förplikta ”den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget”. [7]

26. Av den systematiska analysen av artikel 13.1 i direktiv 2004/48 framgår således att i andra stycket fastställs de *metoder* som kan användas för att nå det *resultat* som fastställs i första stycket. Det resultatet är emellertid ersättningen för den ”faktiska skada som … har orsakats till följd av intrånget”. [8]

27. Även en kontextuell tolkning av artikel 13.1 i direktiv 2004/48 leder således till att det godtas att en eventuell ideell skada beaktas vid ersättning efter ett intrång i en immaterialrättslig rättighet. Under vissa omständigheter återspeglar ”det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga” nämligen endast *delvis* den skada som innehavaren av den aktuella rättigheten verkligen har lidit och inte den skada som han *verkligen* har lidit.

5 — Se, bland annat, i den spanska, respektive den tjeckiska, den tyska, den grekiska, den engelska, den italienska, den nederländska, den portugisiska och den slovakiska språkversionen, orden ”cuando menos”, ”alespoň”, ”mindestens”, ”τουλάχιστον”, ”at least”, ”per lo meno”, ”als ten minste”, ”no mínimo” respektive ”prinajmenšom”.

6 — Se, för ett liknande resonemang, dom Sodiaal International (C-383/14, EU:C:2015:541, punkt 25).

7 — Min kursivering. Ordet ”faktiska” återfinns inte i den danska, den estniska, den lettiska och den nederländska språkversionen av artikel 13.1 i direktiv 2004/48. Enligt domstolens fasta praxis kan den formulering som använts i en av språkversionerna av en unionsbestämmelse inte ensam ligga till grund för tolkningen av denna bestämmelse eller tillmätas större betydelse än övriga språkversioner. Unionsbestämmelserna ska nämligen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på unionens samtliga språk. I händelse av bristande överensstämmelse mellan språkversionerna ska unionsbestämmelsen i fråga tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår (se, för ett liknande resonemang, dom Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, punkt 35 och där angiven rättspraxis). I förevarande fall leder både bestämmelsens lydelse i dess helhet, förutom att ordet ”faktiska” återfinns i nästan samtliga språkversioner (se rubrik A ovan) och den teleologiska tolkningen (se rubrik C ovan) till tolkningen att den skada som ska ersättas är den skada som den skadelidande verkligen har lidit.

8 — Artikel 13.1 första stycket b i direktiv 2004/48.

28. Det är inte fråga om att här förplikta intrångsgöraren att erlägga ett avskräckande skadestånd.[9] Det kan emellertid inte bestridas att en ideell skada – som bland annat ett skadat anseende – under förutsättning att det kan styrkas, i sig kan utgöra en del av den skada som intrångsgöraren verkligen gett upphov till.[10]

29. Det alternativ som föreskrivs i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48 är således en avpassning av kriterierna för bedömning av den lidna skadan och syftar inte till att ändra omfattningen av ersättningen för skadan.

C – *Teleologisk tolkning av artikel 13.1 i direktiv 2004/48*

30. Jag konstaterar slutligen att även en motsatt tolkning, som leder till att den ideella skadan inte omfattas av ersättningen för den skada som den skadelidande verkligen har lidit, skulle strida mot de ändamål som eftersträvas i direktiv 2004/48.

31. I skäl 10 i direktiv 2004/48 finns upplysningar om de mål som unionslagstiftaren eftersträvade. Enligt det skälet är syftet med direktivet ”att tillnärma [medlemsstaternas] lagstiftningar… för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden”.

32. I enlighet med det ändamålet föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2004/48 uttryckligen att ersättningar ”också [ska] vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker”.[11]

33. Under dessa förhållanden skulle det inte vara konsekvent att inte inbegripa ersättning för ideell skada i skadeståndet till en immaterialrättsinnehavare, när denne begär ersättning för den ekonomiska skadan i enlighet med den schablonmetod som föreskrivs i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48.

34. Att inte inbegripa den ersättningen skulle medföra att förpliktelsen inte skulle ha någon avskräckande verkan, eftersom intrångsgöraren endast skulle behöva ersätta rättighetsinnehavaren med det belopp som han skulle ha erlagt om han hade iakttagit rättigheten och det beloppet kan vara lägre än den verkliga skadan. En sådan ersättning är därför inte förenlig med unionslagstiftarens önskan att säkerställa en hög immaterialrättslig skyddsnivå.

9 — Möjligheten att bevilja skadestånd förefaller vara föremål för en kontroves i doktrinen. Enligt J.-C. Galloux förefaller det som om det begreppet frångåtts i den slutgiltiga versionen av direktiv 2004/48. Enligt samme farfattare anges med det ord som används i direktivet visserligen endast att beräkningen av skadeståndet ska utgå från den skada som den skadelidande verkligen har lidit, men beräkningen av skadan ska emellertid ”inte med nödvändighet begränsas till det” (Galloux, J.-C., ”La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, Revue trimestrielle de droit communautaire, 2004, s. 698). I samma mening, se Benhamou, Y., ”Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law – new notions?”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2009, 40(2), s. 125, särskilt s. 140 och s. 143. Däremot kritiserar Buydens, M., allvarligt den utgångspunkten med stöd av den allmänna principen om full ersättning, det vill säga att skadan ska ersättas tillfullo, men inte därutöver (M. Buydens, ”La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle”, Actualités en droits intellectuels, UB3, Bruylant, 2015, a. 407–434, särskilt s. 408 och 417). Enligt samme författare talar den omständigheten att adverbet réellement används i artikel 13.1 i direktiv 2004/48 för att den principen fastställs (idem, s. 411).

10 — Se, för ett liknande resonemang, Buydens, M., ”La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle”, Actualités en droits intellectuels, UB3, Bruylant, 2015, s. 407–434, särskilt s. 416 och 429; Borghetti, J.-S. ,”Punitive Damages in France”, Koziol, H. och Wilcox, V., (utg.), Punitives Damages: Common Law and Civil Law Perspectives, Tort and Insurance Law, vol. 25, 2009, s. 55–73, särskilt nr 26), och Gautier, P.-Y. ”Fonction normative de la responsabilité: le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent”, Recueil Dalloz, 2008, s. 727, särskilt nr 5.

11 — Min understrykning.

35. Med en sådan begränsning kan det ifrågasättas om det immaterialrättsliga skyddet är effektivt. Det är emellertid fråga om ett av de ändamål för direktiv 2004/48 som medlemsstaterna ska säkerställa. [12] I likhet med vad kommissionen har betonat i sitt skriftliga yttrande skulle följderna för intrångsgöraren – om ersättning för ideell skada inte skulle inbegripas – ha blivit desamma om han hade mångfaldigat ett verk utan tillstånd eller om han hade agerat lagenligt och ansökt om licens. [13]

VI – **Förslag till avgörande**

36. Mot bakgrund av lydelsen i artikel 13.1 i direktiv 2004/48, dess struktur och det ändamål som eftersträvas med den bestämmelsen, föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågan från Tribunal Supremo (högsta domstol) på följande sätt:

Artikel 13.1 i direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att den som lidit skada av ett intrång i en immateriell rättighet och som yrkar skadestånd för ekonomisk skada beräknat på den royalty eller avgift som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den immateriella rättigheten i fråga, dessutom får yrka skadestånd för den ideella skada som har förorsakats honom.

12 — Se, för ett liknande resonemang, dom L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 131).

13 — Punkt 29 i kommissionens yttrande.