

# Den immaterialrättsliga utvecklingen i Finland under åren 2012–2014

*Av advokat Åsa Krook och jur. mag. Katarina Langenskiöld*

## 1. Allmänt

I Finland präglas utvecklingen av det industriella rättsskyddet under de två gångna åren särskilt av instiftandet av den s.k. IPR domstolen och regleringen av användningen av yrkesbeteckningar för olika ombud för industriellt rättsskydd. Även delrevideringarna av varumärkeslagen och upphovrättslagen, som föranletts av utvecklingen inom EU-rätten, är skäl att uppmärksamma. Åtgärderna utgör en del av statsrådets strategi för immateriella rättigheter som fastslogs år 2009 och som syftar till att skapa en immaterialrättsomgivning i Finland som effektivt stöder innovationsverksamhet och skapande arbete.<sup>1</sup>

Statsrådets IPR-strategi reviderades i april 2014 med ett principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande för 2014–2020. Det nya principbeslutet omfattar både de centrala politiska åtgärder som ingår i IPR-strategin, det nationella formgivningprogrammet<sup>2</sup> och främjandet av affärsverksamhet och företagande inom kreativa branscher<sup>3</sup>. Utvecklingsprogrammet syftar till att förbättra förutsättningarna för immateriella investeringar, utnyttjande av immateriellt kapital och kompetens i samband med värdeskapande samt uppkomst och utveckling av innovationsbaserad affärsverksamhet i Finland.

Inom rättspraxis märks särskilt besvärstillstånd till Högsta domstolen i tvister som gäller upphovsrätt och patent, samt marknadsdomstolens nya praxis gällande renommésnyltning. Inom känneteckensrätten och mönsterrätten har vi inte identifierat några banbrytande nationella avgöranden. Vi har dock lyft fram några avgöranden också inom dessa rättsområden som vi tror kan vara av intresse för läsaren.

*1.1 Koncentrationen av IPR-ärenden till marknadsdomstolen.* I enlighet med statsrådets principbeslut koncentrerades domstolsbehandlingen av civilrättsliga tvister

<sup>1</sup> Valtioneuvoston periaatepäätös aineettomia oikeuksia koskevasta strategiasta 26.3.2009, Max Oker-Blom redogör i sin artikel i NIR 1/2013 (sida 82) både för huvudprinciperna i statsrådets immaterialrättsstrategi och den debatt som fördes i samband med domstolsreformen.

<sup>2</sup> Förslaget till nationellt formgivningsprogram offentliggjordes i mars 2013 och har som mål att skapa tillväxt genom att öka användningen av design både i näringslivet och inom den offentliga sektorn, [www.tem.fi/files/36278/Muotoile\\_Suomi\\_spreads.pdf](http://www.tem.fi/files/36278/Muotoile_Suomi_spreads.pdf).

<sup>3</sup> Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat utvecklingsriktlinjer för genomförande av dessa mål och åtgärder, [www.tem.fi/files/34626/TEMjul\\_40\\_2012\\_web.pdf](http://www.tem.fi/files/34626/TEMjul_40_2012_web.pdf).

som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt den 1.9.2013 till marknadsdomstolen, som samtidigt flyttade till nya utrymmen i Böle. Många av de tingsrättsdomare som specialiserat sig på immaterialrättsliga mål övergick som en följd av reformen från Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen. Man kan således säga att det finska rättsväsendets IPR-rättsliga kännedom och kompetens numera väsentligen finns samlad under ett och samma tak.

Bestämmelser om marknadsdomstolens domförhet och verksamhet finns i lagen om marknadsdomstolen (99/2013). Om marknadsdomstolens behörighet, om hur ett mål eller ärende väcks och handläggs i domstolen och om överklagande av marknadsdomstolens avgöranden föreskrivs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Domstolsreformens centrala målsättning är att effektivisera beslutsverksamheten och förbättra sakkunskapen på området genom att koncentrera civilrättsliga IPR-relaterade mål till ett forum.<sup>4</sup> I fortsättningen kommer endast brottmål med anknytning till industriella rättigheter att handläggas vid Helsingfors tingsrätt. Brottmål med upphovsrättslig anknytning kommer fortsättningsvis handläggas där det upphovsrättsliga brottet begicks eller där den åtalade har sin hemvist.

Domstolsreformen har även medfört ändringar i reglerna om ändringsökande. Besvär över beslut som gäller beviljandet av industriella rättigheter avgörs sedan 1.1.2014 av marknadsdomstolen, vilket har inneburit att Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd lagts ner. Vidare avgör marknadsdomstolen efter reformen besvär över Kommunikationsverkets beslut som gäller avstängning, återkallande och överföring av domännamn.

Marknadsdomstolens avgöranden över registermyndighetens beslut överklagas genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen medan ändring i marknadsdomstolens avgöranden i tvistemål som gäller immateriella rättigheter söks hos Högsta domstolen. Emedan tingsrättens avgöranden under det gamla systemet kunde överklagas till hovrätten och därefter till HD finns numera alltså bara en besvärinstans i immaterialrättsliga civilmål. Eftersom ändringsökande hos HD och HFD förutsätter besvärstillstånd kommer merparten av marknadsdomstolens avgöranden att bli slutliga.

Avskaffandet av besvärsrätten till hovrätten föregicks av debatt om huruvida parternas rättskydd kan säkerställas i det nya systemet. Motargumentet är att reformen kommer att leda till kortare rättegångar och följaktligen även lägre rättegångskostnader då marknadsdomstolens dom oftast blir slutlig. Något som emellertid snarare kommer att förlänga än förkorta IPR-relaterade domstolsprocesser är möjligheten att basera talan på flera olika grunder i marknadsdomstolen. En kärke som ville yrka på både varumärkesintrång och otillbörligt förfarande i näringsverksamhet var tidigare tvungen att antingen lämna bort den ena grunden eller inleda två skilda domstolsprocesser. Tvister om otillbörligt förfarande avgjordes nämligen av marknadsdomstolen medan Helsingfors tingsrätt var första instans i varumärkestvister. Fick käranden rätt i marknadsdomstolen

<sup>4</sup> Regeringens proposition 124/2012.

fick denne dessutom inleda en skild skadeståndsprocess vid Helsingfors tingsrätt eftersom marknadsdomstolen saknade behörighet att döma ut skadestånd.

Efter reformen kan yrkanden på både varumärkesintrång, otillbörligt förfarande i näringsverksamhet och skadestånd handläggas i samma domstolsprocess vid marknadsdomstolen. Förändringen stärker kärandes rättskydd och effektiviserar processandet men kommer alltså knappast att leda till lägre rättegångskostnader eftersom kärande under det tidigare systemet i praktiken ofta valde bara ena grunden.

De första intrycken av rättegångsförfarandet vid marknadsdomstolen har allmänt varit positiva. Omställningen har även underlättats av de detaljerade anvisningar för ombud som marknadsdomstolen publicerat om rättegångsförfarandet vid marknadsdomstolen. Anvisningarna syftar till att uppmärksamma ombud på marknadsdomstolens processuella förhållningsprinciper för att säkerställa en snabb och smidig domstolsbehandling. Anvisningarna förklarar också i detalj hur ombud ska lägga upp stämningensökan, svaromål och övriga inlagor.<sup>5</sup>

*1.2 Ny lag om auktoriserade IPR-ombud.* En annan nyhet inom området för immaterialrätt utgörs av lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättskydd (22/2014 17.1.2014) som trädde i kraft den 1 juli 2014. Lagen syftar till att säkerställa kvaliteten på de tjänster som erbjuds inom området för immateriella rättigheter genom att uppställa vissa krav för användningen av yrkesbeteckningarna patentombud, varumärkesombud, mönsterrättsombud och ombud för industriellt rättskydd.

Auktorisation är inget krav för att agera som ombud i immaterialrättsliga frågor. Endast auktoriserade ombud får dock i fortsättningen använda de yrkesbeteckningar som skyddas i lagen. För att bli intagen i registret över ombud för industriellt rättskydd förutsätts avlagd ombudsexamen samt att personen inte är försatt i konkurs eller att hans/hennes handlingsbehörighet begränsats. Den tudelade ombudsexamen kan avläggas minst en gång om året. Behörig att delta i ombudsexamen är enligt huvudregeln den som utfört uppdrag på området för industriellt rättskydd i minst ett års tid och som har avlagt högskoleexamen inom ett ämnesområde som lämpar sig med hänsyn till yrkesbeteckningen ifråga.

I enlighet med lagen om auktoriserade ombud tillsatte statsrådet den 28.5.2014 en opartisk nämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över att de auktoriserade ombudens skyldigheter enligt lagen blir fullgjorda. Nämnden verkar i anslutning till Patent och registerstyrelsen.

Det är skäl att märka att auktorisation enligt lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättskydd inte innebär någon auktorisering att agera som rättegångsombud och -biträde i ett immaterialrättsligt civil- eller brottmål. För detta krävs medlemskap i advokatsamfundet eller tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

<sup>5</sup> <http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/oikeudenkayntiohjeet/teollis-jatekijanoikeudellisetasiat.html>.

*1.3 Implementering av direktivet om affärshemligheter.* I en diskussion om immaterialrättens utveckling i Finland är det även skäl att uppmärksamma de ändringar i finsk lagstiftning som sannolikt kommer att föranledas av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skydd av know-how och företagsinformation.<sup>6</sup>

Till skillnad från t.ex. Sverige har Finland ingen egen lag om skydd för affärshemligheter. De viktigaste nationella bestämmelserna står att finna i 4–8 a § samt 10 §, lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978), 30 kap. 4–6 § och 11 §, strafflagen (39/1889) samt 3 kap. 4 §, arbetsavtalslagen (55/2001). De olika lagarna opererar emellertid med skilda begrepp (t.ex. affärshemlighet, affärs- och yrkeshemlighet och företagshemlighet), vilket har skapat en oenhetlig begreppsapparat.<sup>7</sup> De lagändringar som motiveras av direktivförslaget är en god anledning att införa en enhetlig definition för begreppet affärshemlighet. Direktivförslaget skulle även ge anledning att se över bestämmelserna om olagligt anskaffande, utnyttjande och yppande av affärshemligheter så att de är förenliga med direktivet.

I sin skrivelse till riksdagen<sup>8</sup> ställer sig statsrådet allmänt positivt till direktivförslagets strävan efter att skapa enhetliga rättsmedel för den inre marknaden då det gäller skydd av affärshemligheter. Statsrådet ser dock många av de föreslagna direktivbestämmelserna som problematiska i sin nuvarande utformning. I direktivförslaget ingår t.ex. sådana påföljder för sökande som inleder ogrundade rättsliga förfaranden som är främmande för det finska systemet.

Något som ses som särskilt problematiskt ur ett finskt perspektiv är förslaget att begränsa parternas rätt att ta del av rättegångshandlingar som innehåller affärshemligheter. Enligt 12 § i gällande lag om offentlighet i rättegång vid allmänna domstolar har en part alltid rätt att ta del av innehållet i också sådana rättegångshandlingar som innehåller affärshemligheter. För närvarande tryggas affärshemligheter genom bestämmelserna om sekretess i fråga om information som erhålls vid förhandling inom stängda dörrar i Lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007). Ett vittne har även rätt att vägra röja en affärs- eller yrkeshemlighet med stöd av 17 kap. 24 § 1 mom., rättegångsbalken (4/1734).

Enligt statsrådet är den föreslagna fristen för vidtagande av åtgärder för att skydda företagshemligheter mot intrång också anmärkningsvärt kort och skulle nämnvärt försämra den skadelidandes möjligheter att få skadestånd.

De intresseorganisationer som gett utlåtanden om direktivförslaget till statsrådet har särskilt understrukt att de ändringar i den nationella lagstiftningen som föranleds av direktivet inte får försvaga det välfungerade straffrättsliga rättskyddet.<sup>9</sup> I motsats till flera andra medlemsstater handläggs mål som gäller otillåtet

<sup>6</sup> Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas COM/2013/0813 final.

<sup>7</sup> I rättspraxis har begreppen ansetts ha samma sakinhåll men en enhetlig begreppsapparat skulle förtydliga lagstiftningen.

<sup>8</sup> U 5/2014 rd 2 969 50, statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (skyddet av företagshemligheter).

<sup>9</sup> Advokatförbundets utlåtande om förslaget till direktiv om skydd av företagshemligheter, 22.1.2014 15.58, IPR University Centers utlåtande 18.12.2013.

röjande av affärshemlighet huvudsakligen som brottmål i Finland. Detta beror sannolikt huvudsakligen på att de finska straffreglerna erbjuder goda verktyg för inhämtandet av bevis som ofta utgör den största utmaningen vid misstänkt brott mot affärshemlighet. Eftersom det maximala straffet för brott mot företagshemlighet är två års fängelse, kan tvångsmedel som husrannsakan och beslag används.<sup>10</sup> En annan orsak till att röjande av affärshemligheter ofta prövas som brottmål i Finland är att rättegångskostnaderna för målsägande ofta blir betydligt mindre än vid en civilprocess. Den allmänna synen på kommissionens direktivförslag i Finland är alltså att förslaget måste ses över särskilt beträffande de processuella bestämmelserna.

*1.4 Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation.* Regeringens proposition med förslag till totalreform av lagstiftningen om elektronisk kommunikation har godkänts av riksdagen (RP:221/2013). Lagen som till stora delar träder i kraft den 1 januari 2015 sammanställer de viktigaste bestämmelserna om elektronisk kommunikation. Informationssamhällsbalken syftar till att säkerställa att elektroniska kommunikationstjänster av hög teknisk standard finns tillgängliga i hela Finland till ett rimligt pris. Målet med lagstiftningen är också att skapa bättre förutsättningar för konkurrerande affärsverksamheter, utvecklandet av kommunikationstekniken och för innovation.

Reformens tyngdpunkt ligger på IT- och mediarättsliga frågor, men har även IP-rättsliga inslag i och med de nya bestämmelserna om domännamn som träder i kraft den 16 september 2016. Beviljandet och förvaltandet av domännamn som slutar på landskoden för Finland (landskoden .fi) och landskapskoden för Åland (landskapskoden .ax) regleras för närvarande av domännamnslagen (2003/228). Enligt den nya lagförslaget skulle bestämmelserna om domännamn intas i den nya informationssamhällsbalkens 21 kapitel (163–172 §§), avdelning VII ”Särskilda bestämmelser om elektroniska tjänster”. Själva förvaltningen av domännamn skulle också omorganiseras till att följa den internationellt vedertagna modellen med registratorer. Under det nya systemet skulle kommunikationsverket fortsätta sköta domännamnsförvaltningen som teknisk övervakare, men inte längre betjäna domännamnsanvändare direkt. Denna uppgift skulle skötas av juridiska eller fysiska personer som lämnat in en anmälan om registratörverksamhet och därmed blivit behöriga att göra anteckningar i domännamnsregistret. I lagförslaget understryks registratörernas ansvar och skyldigheter. I normala situationer ska alla åtgärder som avser domännamn, till åtskillnad från den gällande lagen om domännamn, utföras av registratörer.

En annan nyhet är att slopa bestämmelsen enligt vilken utländska samfund och näringsidkare endast kan få tillgång till finländska domännamn om de registrerat finländska filialer i handelsregistret (164 §). Begränsningen anses vara oändamålsenlig eftersom det inte finns någon teknisk eller operativ grund för avgränsning.

<sup>10</sup> U 5/2014 rd 2 969 50, statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (skyddet av företagshemligheter), sida 4.

Enligt den nya paragrafen om ”domännamnets form och innehåll (166 §)” ska ett .fi/.ax-domännamn bestå av minst två och högst 63 tecken. Med avvikelse från den gällande domännamnslagen föreslås inte att fysiska personers namn ska skyddas mot registrering. Även vissa andra innehållsmässiga begränsningar ska enligt förslaget slopas som onödiga eller föråldrade, t.ex. registreringsbegränsningen gällande kränkande uttryck. Enligt förslaget är Kommunikationsverket inte rätt myndighet att bedöma sådana frågor. Den föråldrade begränsningen i domännamnslagens 4 § 2 mom. 3 punkt (enligt vilket ett domännamn inte får bestå enbart av en toppdomän) föreslås också slopas.

Enligt den nya lagens 166 § 1 moment får ett domännamn inte vid registreringstidpunkten motsvara någon annans ”skyddade namn eller märke”<sup>11</sup>, om inte domännamnsanvändaren kan ge en godtagbar grund för registreringen. Syftet med bestämmelsen är att förhindra kränkningar av skyddade namn och märken och därför ska domännamnsanvändaren aktivt utreda att det domännamn som ansökan gäller inte kränker någon annans skyddade rättigheter. Vid tvister ska Kommunikationsverket i enlighet med nuvarande praxis höra domännamnsanvändaren om denne vid tidpunkten för registreringen av domännamnet hade en godtagbar grund för registreringen, t.ex. vid tidpunkten för ansökan hade ett registrerat namn eller märke som innehöll de namn som hade registrerats som domännamn.

Enligt 166 § 2 mom. 2 punkt får ett domännamn vid registreringstidpunkten inte heller likna en annans skyddade namn eller märke, om domännamnet registreras i uppenbart vinnings- eller skadesyfte. Under det gamla systemet har det varit möjligt att registrera domännamn som påminner om någon annan skyddade namn eller märke, t.ex. genom en stilisering av skrivsättet.

I 169 § föreskrivs om Kommunikationsverkets rätt att på begäran avregistrera ett domännamn som har registrerats i strid med lagens bestämmelser eller registrera domännamnet på innehavaren av en rättighet som avses i 166 § 2 moment. Avsikten med 169 § är inte att avvika från de förhållandevis stränga krav på bevis för rättskränkning som Kommunikationsverket förutsatt i sin praxis under gällande lag. Den föreslagna bestämmelsen innebär inte heller någon ändring av Kommunikationsverkets nuvarande förfaringssätt, dvs. att Kommunikationsverket, efter att ha tagit emot ett motiverat krav, hör parterna och utreder de rättsliga grunderna för begäran.

Enligt tidsprioritetsregeln börjar karenstiden för registrerade namn och märken då registreringsansökan blir anhängig hos patent- och registerstyrelsen eller hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, förutsatt att ansökan inte senare ändras. Ett inarbetat namn eller märke får skydd från och med att det

<sup>11</sup> Med skyddat namn och skyddat märke avses i informationssamhällsbalken ett ”namn och märke som är infört i handels-, varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken eller ett varumärke enligt firmalagen eller varumärkeslagen samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem”.

blivit inarbetat. Enligt förslaget utgör en anhängig varumärkesansökan, om besvärstiden inte har gått ut, inte en grund för avregistrering av ett domännamn.

En särskild nyhet är 169 § 4 moment som föreskriver om det internationella fenomenet ”typosquatting”. Enligt lagrummet kan Kommunikationsverket för en period om max ett år avlägsna registreringen av ett domännamn ur fi-roten utan att höra domännamnsanvändaren, om denne har ansökt om flera domännamn som liknar någon annans skyddade namn eller märke och innehavaren av det skyddade namnet eller märket begär att domännamnet ska avregistreras. Enligt förslaget måste det vara uppenbart att domännamnsinnehavaren inte haft någon godtagbar grund för att registreringen ska avlägsnas. Under avregistreringsperioden går domännamnet inte att använda och rättsinnehavaren har möjlighet att vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

## 2. Känneteckensrätt

*2.1 Ändringar i varumärkeslagstiftningen.* Regeringens utkast till proposition för ändringar i varumärkeslagen har varit på remiss. Propositionen förväntas ges till riksdagen i början av nästa riksdagsperiod och lagen träda i kraft under år 2015.<sup>12</sup> Reformen fokuserar på varumärkeslagens 1 kapitel även om en helhetsreform av lagen också hade varit motiverad. EU-domstolens praxis inom området påkallar emellertid en snabbare omarbetning av de mest centrala lagrummen än vad en mer omfattande revidering hade möjliggjort.

Särskilt kan påpekas att arbetsgruppen inte föreslagit motsvarande skydd för regionalt inarbetade varumärken som står att finna i de svenska och de norska varumärkeslagarna. Enligt arbetsgruppen är den nuvarande modellen, enligt vilken ett varumärke anses inarbetat i hela landet, vara tydligare både beträffande begreppsapparaten och gällande marknadsaktörernas handlingsmöjligheter i landet.

Arbetsgruppen har inte heller föreslagit ändringar i Patent- och registerstyrelsens granskning av relativa hinder för registrering. Frågan diskuterades ingående i Norden efter att registeringsmyndigheten i Danmark upphörde granska relativa hinder. Arbetsgruppen har dock ansett att en dylik förändring skulle ställa oskäligt höga övervakningskrav på små och medelstora aktörer i ett land där detta inte är vedertagen praxis. Omställningen skulle även sannolikt öka på antalet varumärkestvister vilket anses vara mer skadligt än de inbesparingar man kunde uppnå.

En mer omfattande revidering av varumärkeslagen och firmalagen kommer att påbörjas efter att den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet trätt i kraft. Europaparlamentet förväntas inleda förhandlingar om direktiv- och förordningsförslagen med Europarådet innan utgången av år 2014.

Det är även skäl att uppmärksamma att Finland, liksom Sverige, Norge och Danmark<sup>13</sup>, inte kommer att implementera OHIM:s harmoniserade praxis om

<sup>12</sup> Max Oker-Blom redogör i NIR 1/2013 (sida 82) för den av Arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppens förslag till ändringar.

<sup>13</sup> De svenska, danska och norska registermyndigheterna har meddelat att de inte kommer att till-

skyddsomfånget för svartvita märken (OHIM:s kommunikation från 15 april 2014).<sup>14</sup> I Norden har man ansett att skyddsomfånget för en varumärkesregistrering i svartvitt omfattar alla färger medan de flesta av de övriga medlemsländerna begränsat skyddet för svartvita märken till att endast gälla som sådant (dvs. svartvitt). Detta har orsakat osäkerhet i frågor som gäller prioritet eller särskiljningsförmåga inom EU.

OHIM eftersträvar med sin kommunikation att förenhetliga skiftande praxis mellan medlemsländerna och tydligare visa hur märken i svartvitt eller gråskala måste skilja sig från varandra för att inte anses vara identiska. De Nordiska länderna kommer emellertid att fortsätta behandla nationella svartvita varumärkesregistreringar som om de omfattade alla färger.

*2.2 Varumärkesrättsliga avgöranden. Verkkokauppa.com Oy vs. Oy Waltic Ab (S213/742).* Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd<sup>15</sup> i en intrångsvist som gäller skyddet av välkända varumärken i förhållande till domännamn.

Finlands för närvarande största nätbutik Verkkokauppa.com Oy hade den 15.10.2004 registrerat varumärket VERKKOKAUPPA.COM som ordmärke i klass 35, bl.a. för detaljhandel och näthandel. Båtförsäljaren Oy Waltic Ab hade år 2009 registrerat domännamnet veneilijänverkkokauppa.com (på svenska ”båtförarensnäthandel.com”).

I juni 2006 väckte Verkkokauppa.com Oy talan i Helsingfors tingsrätt mot Oy Waltic Ab:s användning av domännamnet veneilijänverkkokauppa.com. Käranden återopade varumärkeslagens bestämmelser om förväxlingsrisk som grund, men hävdade även att VERKKOKAUPPA.COM var ett välkänt varumärke och därför åtnjöt skydd även mot otillbörligt utnyttjande av det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga och goodwill.

Tingsrätten förkastade talan och underströk att ordet verkkokauppa blivit en allmän benämning för internethandel som hade svag särskiljningsförmåga. Tingsrätten bekräftade å andra sidan att VERKKOKAUPPA.COM är ett välkänt varumärke i Finland. Domstolen åsidosatte emellertid frågan om omfånget av det skydd ett välkänt varumärke åtnjuter.

Verkkokauppa.com Oy överklagade tingsrättens dom till Helsingfors hovrätt. Enligt Verkkokauppa.com Oy hade varumärket VERKKOKAUPPA.COM som sådant tagits in som en del av det påstått kränkande domännamnet, vilket innebar att varumärket och domännamnet gav samma helhetsintryck. Ordet ”veneilijän” (på svenska ”båtföraren”) var inte tillräckligt för att särskilja märkena från varandra. Svaranden hade även använt samma färger och font som

---

lämpa den nya praxisen eftersom det skulle gå emot förarbeten och nationella domstolsavgöranden. OHIM:s praxisdokument innehåller friskrivningstexter där Sveriges, Norges och Danmarks ståndpunkter tydliggörs.

<sup>14</sup> [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_4/common\\_communication4\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_en.pdf).

<sup>15</sup> Högsta domstolens besvärstillstånd 2014-77 gällande Helsingfors hovrätts dom nr 2089 (11.7.2013).



Verkkokauppa.com Oy i sin marknadsföring. Verkkokauppa.com Oy underströk att VERKKOKAUPPA.COM är ett välkänt märke och att svaranden utnyttjade dess särskiljningsförmåga och goodwill på ett otillbörligt sätt som skadade varumärkets särskiljningsförmåga.

Hovrätten bedömde, liksom tingsrätten, att Waltics domännamn inte var förväxlingsbart med varumärket VERKKOKAUPPA.COM på det sätt som avses i varumärkeslagens 4 §, 1 moment och 6 § 1 moment. Enligt hovrätten kunde svarandens domännamn dock anses skapa en sådan association till varumärket VERKKOKAUPPA.COM som avses i varumärkeslagens 6 § 2 moment. Hovrätten ansåg också inte att Verkkokauppa.com hade påvisat att svarandens användning av domännamnet skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av varumärket VERKKOKAUPPA.COM:s särskiljningsförmåga eller goodwill. Enligt hovrätten var det inte tillräckligt att svaranden ”i viss mån” dragit nytta av att varumärket och domännamnet liknade varandra.

Slutligen konstaterade hovrätten att svaranden hade haft en godtagbar orsak att använda domännamn som var liknande som kärandens varumärke VERKKOKAUPPA.COM. Om den ensamrätt som hänförde sig till varumärket skulle sträcka sig till varumärket sammanslaget med ett uttryck som identifierade en tjänst, skulle det enligt hovrätten resultera i en orimlig begränsning av konkurrerande nätbutikers förutsättningar att erbjuda sina tjänster. Hovrätten fastställde således tingsrättens dom.

I sin ansökan om besvärstillstånd har Verkkokauppa.com Oy bett Högsta domstolen redogöra för skyddsomfånget av välkända varumärken. Högsta domstolen har särskilt ombetts ta ställning till 1) vad otillbörligt utnyttjande av särskiljningsförmåga och goodwill innebär, 2) hurudan skada för märkets särskiljningsförmåga och goodwill som måste orsakas samt 3) vad som ska anses som ett godtagbart skäl att använda ett äldre kännetecken. Verkkokauppa.com har även bett Högsta domstolen be om förhandsavgörande av Europeiska Unionens domstol.

*Funktionell mat (S 13/982).* Den 11 juni 2014 gav Helsingfors hovrätt ett avgörande (nr 1204) i en varumärkesintrångsvist som även inbegrep användning av varumärke som del av ett domännamn. Fallet belyser problematiken som hänförs till kollisioner mellan utländska varumärken och finska domännamn.

Käranden tillverkade och marknadsförde sockerfria produkter i Norge, Sverige och Danmark under varumärket ”SUKRIN”. I samband med förhandlingar om distributionssamarbete mellan käranden och svaranden hade svaranden registrerat domännamnet *sukrin.fi* år 2009. Käranden hade registrerat SUKRIN som varumärke i Norge 2007 och i Finland och i EU 2009. Ansökan för den finska varumärkesregistreringen och för EU-varumärket hade lämnats in cirka ett halvt år efter svarandens registrering av domännamnet *sukrin.fi*.

Käranden hade i tingsrätten (L 11/50567) yrkat att svaranden gjort intrång i kärandens finska varumärke och EU-varumärke genom att använda varumärkena på sina webbplatser, i sin AdWords marknadsföring och som en del av domännamnet *sukrin.fi*.

Tingsrätten hade konstaterat att domännamnet inte kunde göra intrång i kärandens finska varumärke och EU-varumärke eftersom dessa registrerats efter domännamnet *sukrin.fi*. Tingsrätten hade likväl påpekat att man i nordisk litteratur och rättspraxis sedan långt tillbaka gett utländska varumärken skydd mot inhemska varumärkesregistreringar bara på den grund att de utländska varumärkena använts innan ansökningstidpunkten för ett finskt varumärke.

Enligt varumärkeslagens 14 § 7 punkt får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett märke som vid tiden för ansökan användes av annan, om ansökan gjorts med vetskap därom och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Tingsrätten ansåg att en dylik situation låg för handen. Tingsrätten konstaterade vidare att den tolkat den argumentering käranden lagt fram i sin stämningsansökan på så sätt att kärandens käromål även grundade sig på det i Norge registrerade varumärket (även om käranden inte uttryckligen åberopat det norska varumärket som grund för sin talan). Följaktligen förbjöd tingsrätten svaranden att i sin näringsverksamhet använda kärandens varumärken och domännamnet *sukrin.fi*.

Svaranden överklagade domen till Helsingfors hovrätt. Svaranden hävdade bl.a. att tingsrätten inte kunde döma svaranden att upphöra använda domännamnet *sukrin.fi* då käranden endast hade grundat sina yrkanden på sitt finska varumärke och sitt EU-varumärke vars registreringsdatum föregicks av datumet för domännamnsregistreringen.

Hovrätten ansåg i motsats till tingsrätten att registreringstidpunkten för svarandens domännamn inte spelade någon roll. Enligt hovrätten kunde användningen av svarandens med kärandens varumärken identiska domännamn förbjudas på basis av det i Finland vid tidpunkten för intrånget registrerade varumärket SUKRIN.

Hovrätten konstaterade att rätten till varumärke och domännamn förvisso avgörs på grundval av tidsprioritet, men att en domännamnsregistrering likväl inte inbegriper någon till ensamrätten anknuten positivt eller negativt rättsskapande effekt. En domännamnsregistrering skapar enligt hovrätten inte som sådan någon ensamrätt till domännamnet. Registreringsinnehavaren får endast en på avtalet mellan domännamnsinnehavaren och registerföraren baserad rätt att använda domännamnet så länge det står i registret. En varumärkesinnehavare eller innehavare av firma kan således i allmänhet ingripa i användningen av domännamnet oberoende av att domännamnet möjligtvis registrerats innan skyddstiden började.<sup>16</sup> Hovrätten dömde på dessa grunder svaranden för intrång av kärandens i Finland registrerade varumärke SUKRIN och EU-varumärket SUKRIN.

Rättsfallet är intressant eftersom hovrätten tydligt konstaterar att en finsk varumärkesregistrering har företräde framom en domännamnsregistrering, oberoende av tidsprioritet (förutsatt att invändningstiden löpt ut). Denna slutsats ter sig kanske självklar i efterhand, men ifrågasattes likväl av tingsrätten i detta fall.

<sup>16</sup> Hovrätten har hänvisat till Taina Pihlajarinnes bok ”Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä, Helsinki 2009, s. 39–40).

Målet belyser även tydligt vilka problem en innehavare av ett utländskt varumärke (som inte registrerats som finskt eller EU-varumärke) ställs inför då varumärket intas av någon annan som en del av ett domännamn. Lagen om domännamn 4 § 3 punkt säger tydligt att domännamn inte rättsstridigt får basera sig på annans skyddade namn eller märke. Med ”skyddat märke” avses enligt domännamnslagens 3 § dock endast varumärken som *avses i den finska* varumärkeslagen.

Vidare kan en kärande inte yrka på överföring eller avregistrering av domännamn i marknadsrätten eller tingsrätten eftersom bara kommunikationsverket har behörighet att vidta dylika åtgärder på basis av en ansökan. Marknadsdomstolen kan däremot förbjuda användning av domännamn och kommunikationsverket kan överföra ett domännamn med stöd av en sådan dom. Det faktum att domännamn som är föremål för domstolsbehandling inte automatiskt fryses<sup>17</sup> av Kommunikationsverket under handläggningen har också äventyrat syftemålet med domstolsprocesserna eftersom svaranden kunnat överföra sin registrering till någon annan. Rättsläget är ännu osäkert angående huruvida en sådan överföring måste återgå om käranden får rätt eller om domen även gäller mot den nya domännamnsinnehavaren.

Många domännamnstvister har även framgångsrikt drivits med stöd av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

*Carneval-kex (HFD:2013:94)*. HFD gav den 20 maj 2013 ett avgörande i ett (diarienummer 1542/3/11) registreringsärende som gällde formen på det för många finländare bekanta *Carneval-kexet*. Ur rättslig synvinkel har HFD:s avgörande inget egentligt prejudikatvärde men uppmärksammades i media tack vare kexets klassikerstatus på de finländska kaffeborden.

Patent- och registerstyrelsen hade förkastat LU Suomi Oy:s ansökan om registrering av kexets form (en räfflad fyrkant) i klass 30 med motiveringen att formen är sedvanlig för kex och är som helhet bedömd inte ägnad att särskilja sökandens produkter från övriga näringsidkares liknande produkter.

HFD höll med om att kexets form inte kunde anses särpräglad eller otypisk. I motsats till PRS och PRS:s besvärsnämnd ansåg HFD emellertid att sådan bevisning över inarbetning som gäller tiden efter inlämnandet av registeransökan enligt vedertagen praxis kan ge vägledning om hur välkänt märket var även vid ansökningstidpunkten. Den fyrkantiga räfflade kexformen hade varit i användning i årtionden och vunnit särskiljningsförmåga genom inarbetning. Enligt HFD hade det inte framkommit att graden av kännedom skulle ha förvädrats märkbart mellan ansökningstidpunkten och tidpunkten för utförandet av marknadsundersökningen. HFD upphävde PRS:s och PRS:s besvärsnämnds beslut och återförvisade ärendet till PRS för registrering i enlighet med ansökan.

<sup>17</sup> En domännamnsregistrering fryses däremot automatiskt av Kommunikationsverket (vilket innebär att domännamnet inte kan överföras men att webbplatsen nog fortsatt är tillgänglig) om ett ansökningsärende anhängiggörs mot registreringen hos Kommunikationsverket.

2.3 *Nytt förfarande gällande produktförfalskningar under den nya tullförordningen.* Europaparlamentets och rådets nya tullförordning<sup>18</sup> har medfört vissa förändringar i de finska tullmyndigheternas förfarande då misstänkta produktförfalskningar/piratkopior påträffas vid landets gränser.

Inom Europeiska Unionen tillhandahålls sedan länge ett system med gränsåtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. Enligt regelverket har tullmyndigheterna rätt att, antingen på eget initiativ eller på begäran av en rättighetshavare, kvarhålla varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter.

Den nya tullförordningen, som trädde i kraft 1.1.2014, förpliktar medlemsländernas tullmyndigheter att tillämpa ett s.k. förenklat förfarande med syfte att snabbt kunna förstöra produktförfalskningar vid tullkontrollen. Om en tullmyndighet vid EU:s gränser påträffar en försändelse med misstänkta produktförfalskningar ska myndigheten, förutsatt att rättighetshavaren gjort en formell ansökan om tullbevakning, informera deklaranter/varuinhavaren om kvarhållandet. Tullmyndigheten informerar även rättighetshavaren av den misstänkt kränkta immateriella rättigheten.

De flesta EU-länder har länge iakttagit en princip om implicit samtycke för förstörelse av produktförfalskningar efter att deklaranter/varuinhavaren informerats om kvarhållandet och avsikten att förstöra produktförfalskningarna. Deklaranter/varuinhavaren anses med andra ord ha samtyckt till att produkterna förstörs om deklaranter/varuinhavaren underlåter att meddela att denne motsätter sig inom de utsatta tidsfristerna.

Under den nya tullförordningen är principen om implicit samtycke ("förenklat förfarande") obligatorisk när det gäller små varuförsändelser (mindre än 2 kg). Däremot har medlemsländerna fortsättningsvis rätt att välja huruvida den nationella tullmyndigheten kommer att fortsätta kräva uttryckligt samtycke till förstörelse av större varuförsändelser.

Före ikraftträdandet av den nya tullförordningen förutsatte den finska (och de svenska) tullmyndigheten explicit samtycke till förstörelse av produktförfalskningsförsändelser av alla storlekar. Kunde samtycke inte hämtas/underlät deklaranter/varuinhavaren överhuvudtaget att besvara ett meddelande om kvarhållande av misstänkta produktförfalskningar, var rättighetshavaren alltid tvungen att inleda en rättsprocess för att få ett domstolsavgörande om immaterialrättskränkningen.

### 3. Patenträtt

3.1 *Finlands förhållande till den enhetliga patentdomstolen i EU.* Den 19.2.2013 undertecknade Finland, tillsammans med 24 andra EU-medlemsländer, avtalet om en enhetlig patentdomstol i EU. Avtalet kommer att träda i kraft när minst tretton avtalsstater, inklusive Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har ratificerat avtalet.

<sup>18</sup> Förordning 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

De nordiska och de baltiska länderna förhandlade inledningsvis om inrättandet av en nordisk-baltisk regional avdelning. I december 2013 drog sig Finland ur förhandlingarna eftersom man beslutat att inrätta en egen lokal finsk avdelning.

I Finland övervägs för närvarande om Finland ska ratificera avtalet om den enhetliga patentdomstolen eller inte. Som stöd för sitt beslutsfattande har arbets- och näringsministeriet tillsammans med intresseorganisationen Finlands näringsliv EK gjort en utredning om samarbetsarrangemangets inverkan på finska företag.<sup>19</sup> Syftet är även att uppmuntra företag att överväga reformens inflytande på den egna verksamheten. Utgångspunkten för utredningen är emellertid att reformen kommer att förverkligas oberoende av huruvida Finland ratificerar avtalet eller inte.

De företag som har deltagit i utredningen anser att reformen huvudsakligen skulle medföra en förbättring i förhållande till nuläget. Majoriteten förhåller sig alltså positivt till att Finland ratificerar avtalet.

Finland deltar även aktivt i patentdomstolens specialutskotts och beredningskommittés arbete i syfte att påverka i frågor som fortfarande är oavgjorda. Det centrala målet för Finland är att ibruktagandet av det nya systemet ska vara så smidigt som möjligt för användarna. En annan viktig fråga är säkerställandet att domstolsverksamheten är effektiv och håller en hög kvalitet. Förberedandet av domstolens arbetsordning står då i fokus. Även frågor som gäller domstolens finansiering är av stort intresse.<sup>20</sup>

*3.2 Besvärstillstånd till HD gällande bedömningen av bevisbördan i tvister som gäller förfarandepatent.* Inom patenträtten märks under det gångna året särskilt beviljandet av besvärstillstånd till HD i två intrångstvister som gäller förfarandepatent för läkemedel.<sup>21</sup> Det är första gången som HD kommer att ta ställning till bedömningen av bevisbördan enligt patentlagens 57 a § – en fråga som under de senaste åren stått i fokus i många finska läkemedelspatenträttegångar. Samma fråga har även dryftats i Danmark där Højesteret den 30.10.2013 gav ett prejudikat om tillämpningen av motsvarande 64 § i den danska patentlagen.<sup>22</sup>

Den finska HD:s prejudikat är särskilt angeläget med tanke på att de sista ikraftvarande tilläggsskydden för den typ av förfarandepatent som är föremål för de överklagade hovrättsdomarna kommer att upphöra den 2018. I Finland introducerades produktskydd för läkemedel först 1995 som det sista landet i Norden.<sup>23</sup> Fram till dess kunde alltså endast nya och innovativa framställningsförfä-

<sup>19</sup> Utredningen finns tillgänglig på finska på adressen [http://ek.fi/wp-content/uploads/Patenttiselvitys\\_2014.pdf](http://ek.fi/wp-content/uploads/Patenttiselvitys_2014.pdf).

<sup>20</sup> Se t.ex. Liisa Huhtalas (konsultativ tjänsteman på arbets- och näringsministeriet) rapport på IPR University Centers webbplats [http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2014/IPRinfo\\_1\\_2014/fi\\_FI/tilannekatsaus/](http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2014/IPRinfo_1_2014/fi_FI/tilannekatsaus/).

<sup>21</sup> Högsta domstolens besvärstillstånd 2014-24 och 2014-25. Det första besvärstillståndet gäller Helsingfors hovrätts dom nr 255 (23.1.2013) i ärendet S 11/1258 och det andra Helsingfors hovrätts dom 2884 (31 oktober 2013) i ärendet S 12/1879.

<sup>22</sup> Højesterets kendelse, 30 oktober 2013, sag 325/2011 og sag 330/2011.

<sup>23</sup> T.ex. i Sverige har produktskydd för läkemedel beviljats sedan 1978.

randen samt så kallade analogiförfaranden<sup>24</sup> för framställning av läkemedel patenteras i Finland. Lagstiftningen motiverades i huvudsak med sociala skäl och att man ville vänta på att nyintroducerade produktpatentet för läkemedel i övriga länder skulle få starkare fotfäste.

Patentlagens 57 a § lyder enligt följande: ”Om patent har meddelats för ett förfarande för framställning av en ny produkt, ska en likadan produkt som framställts utan patenthavarens samtycke anses tillverkad med det patenterade förfarandet, om inte något annat bevisas. Vid framläggande av motbevis ska svarandens legitima intresse att skydda sina affärshemligheter beaktas.”

I de två läkemedelspatentintrångstvister som nu är uppe i HD hade svarandena bl.a. lagt fram censurerade framställningsrapporter, analyscertifikat över preparatens sammansättningar, skriftliga och muntliga intyg av tillverkarna av de verksamma ämnena (som ofta är tredje parter) för att visa att de generiska preparaten var tillverkade med framställningsmetoder som inte kränkte ursprungstillverkarnas patent. (Denna fråga är alltså åtskild från frågan om huruvida den framställningsmetod den generiska tillverkaren använder kemiskt sett faller inom skyddsområdet för ursprungstillverkarnas tidigare<sup>25</sup> patent).

Tingsrätten avgjorde bägge intrångsmålen till förmån för svarandena. Helsingfors hovrätt biföll emellertid ursprungstillverkarnas yrkanden att de generiska tillverkarna inte hade lagt fram tillräcklig bevisning om sina framställningsmetoder för att uppfylla sin bevisbörda enligt patentlagens 57 a § och att de generiska preparaten följaktligen ska anses ha tillverkats med ursprungstillverkarnas patenterade förfaranden.

Enligt hovrätten ska svaranden, för att uppfylla bevisbördan enligt patentlagens 57 a § i en intrångstvist, uppvisa sådan information med stöd av vilken det går att påvisa att den generiska tillverkarens framställningsförfarande är genomförbart och reproducerbart i industriell skala. Som exempel har angivits ocensurerade rapporter över framställningen av de läkemedelspartier som släppts på den finska marknaden. Svarandenas affärshemligheter kan, enligt hovrätten, skyddas i tillräcklig utstreckning genom att sekretessbelägga rättegångsmaterialet och hålla behandlingen bakom lyckta dörrar.

Ändringssökandena har yrkat att hovrättens tillämpning av patentlagens 57 a § är oförenlig med finsk rätt och Finlands internationella åtaganden. Syftemålet med lagrummets andra moment är enligt ändringssökandena uttryckligen att skydda den generiska tillverkarens affärshemligheter både vid framläggandet och vid mottagandet av bevis. Åläggs en generisk tillverkare att ge information som gör det möjligt att undersöka om ett förfarande går att genomföra och reproducera i industriell skala innebär det samtidigt att den generiska tillverkarens affärshemligheter röjs för ursprungstillverkaren (som är en omedelbar konkurrent) oavsett om handlingarna sekretessbeläggs. Enligt ändringssökandena inne-

<sup>24</sup> I ett analogiförfarandepatent anges redan kända tillverkningsmetoder i patentkraven, men patentering sker för en ny och för en fackman ej närliggande kemisk förening.

<sup>25</sup> De generiska tillverkarnas framställningsmetoder skyddas ofta av egna patent, varför det kan ge en felaktig bild att tala om ”patentinnehavaren” då man avser ursprungstillverkaren.

bär hovrättens praxis även till övriga delar en så sträng skärpning av beviskraven för svaranden i en patentintrångstvist att de i praktiken är omöjliga att uppfylla.

I sina besvär ber ändringssökandena HD ta ställning till hur patentlagens 57 § andra moment (rätten att skydda affärshemligheter vid framläggande av motbevis) ska beaktas vid tillämpning av den omvända bevisbördan och om rådande hovrättspraxis är förenlig med paragrafen i fråga och Finlands internationella förpliktelser, bl.a. TRIPS-avtalet. Ändringssökandena har särskilt bett HD svara på frågan om uppfyllande av bevisbördan enligt patentlagens 57 § förutsätter bevis på att den generiska tillverkarens framställningsmetod kan ”reproduceras”. HD kan väntas ge sina avgöranden under år 2015.

#### 4. Upphovsrätt

4.1 *Ändringen i den upphovsrättsliga lagstiftningen.* EU-direktiven om anonyma (även kallade herrelösa) verk<sup>26</sup> och förlängd skyddstid för upphovsrättsligt skyddade verk och vissa närstående rättigheter<sup>27</sup> har implementerats i Finland.

Skyddet för utövande konstnärer i fråga om ljudupptagningar av framföranden samt skyddet för producenter av ljudupptagningar har i upphovsrättslagen förlängts från 50 till 70 år. I upphovsrättslagen har även tagits in bestämmelser om utövande konstnärers möjlighet att säga upp ett avtal om överlåtelse av rättigheterna till en ljudupptagning ifall en producent inte inom en viss tid saluför exemplar av ljudupptagningen eller inte gör ljudupptagningen tillgänglig för allmänheten (46 b §), samt om tilläggsersättning till en utövande konstnär som har överlåtit sina rättigheter till producenten mot en engångsersättning (46 c §). Vidare räknas upphovsrätten till ett musikaliskt verk med text numera utifrån den sist avlidne textförfattarens eller kompositörens dödsår. Ändringarna i upphovsrättslagen trädde i kraft den 15.11.2013.<sup>28</sup>

Direktivet om anonyma verk implementerades genom instiftandet av en ny lag om föräldralösa verk (764/2013) som trädde i kraft den 29.10.2014.

Den 9.10.2014 gav regeringen ett förslag till ytterligare ändringar i upphovsrättslagen (RP:181/2014). Med ändringsförslagen avser man huvudsakligen att införa ett nytt sätt att motarbeta olovlig fildelning samt att trygga upphovsrättsinnehavarnas rättigheter vid nätlagring av tv-program.

För närvarande finns det nätlagringstjänster som opererar för tv-program (”pvr-tjänster”) utan tillstånd av rättighetsinnehavarna. Tjänsterna förverkligas i allmänhet så att mottagandet av sändningssignalen för lagring äger rum på tjänsteleverantörens mottagarenhet, varefter programmet lagras på tjänsteleverantörens lagringsutrymme. Upptagningen lagras i allmänhet under en vecka – tre månader eller så länge som användaren betalar för tjänsten. I Finland kan konsumenterna för närvarande välja mellan ett tjugotal nätlagringstjänster.

<sup>26</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU om viss tillåten användning av anonyma verk.

<sup>27</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU om ändring av direktivet 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter.

<sup>28</sup> Lag om ändring av upphovsrättslagen (763/2013).

I januari 2014 inlämnade de största tjänsteleverantörerna, televisionsbolagen och organisationer för kollektiv förvaltning ett förslag till en lösning till undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet har på basis av förslaget förberett de nödvändiga förslagen till lagändringar. Enligt lagförslaget skulle man införa ett system enligt vilket leverantörer av nätlagringstjänster skulle avtala om rättigheter såväl med programmets upphovsrättsinnehavare som med televisionsbolagen (25 l §–26 §). Parterna skulle avtala om ersättning för utnyttjande av sändningar och program samt om det praktiska förverkligandet av tjänsten. Enligt de föreslagna bestämmelserna kunde en godkänd organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätt även ingå bindande avtal för aktörer som inte tillhör organisationen.

År 2005 intogs bestämmelser i upphovsrättslagen (60 a–d §§) om förhindrande av tillgång till material som kränker upphovsrätten. Enligt 60 a § har en upphovsman på föreläggande av en domstol rätt att av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av någon annan tjänstelevererande mellanhand i enskilda fall få uppgifter om en teleanslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke i betydande omfattning. I det flesta fall har rättsinnehavaren efter att ha erhållit uppgifterna förlikt ärendet med innehållsleverantören/intrångsgöraren och någon egentlig civil- eller straffrättsprocess har inte uppstått. Enligt 60 c § kan domstolen i samband med en intrångstalan eller innan sådan anhängiggörs vid vite förordna att administratören avbryter de åtgärder som gör det påstått kränkande materialet tillgängligt för allmänheten. Det har förekommit endast ett fåtal av den här typen av rättsfall. Helsingfors hovrätt har i tre fall förordnat teleoperatörer att hindra tillträde till Pirate Bay sidor. Enligt 60 b § skall domstolen i samband med att den bifaller talan samtidigt förordna att materialet inte längre får göras tillgängligt för allmänheten. Domstolen kan förena sitt föreläggande med vite.

I litteraturen och samhällsdebatten har det emellertid ansetts att upphovsrätten till denna del endast delvis är förenlig med genomförandedirektivet. Rättighetsinnehavare har också hävdats att kravet på att talan mot den som gör påstått kränkande material tillgänglig för allmänheten måste väckas inom en månad med hot om att förordnandet om avbrytande förfaller, är oändamålsenligt och att lagen till denna del borde ändras. I det nya lagförslaget föreslås att bestämmelserna om förhindrande av tillgång till material som kränker upphovsrätten i gällande lag förtydligas och utvidgas. Enligt lagförslaget (60 c–60 e §§) skulle upphovsrättsinnehavaren till exempel ges rätt att under vissa förutsättningar yrka på domstolsförordnande om interimistiskt avbrytande av tjänster även när intrångsgöraren är okänd samt förläggande om avspärning för viss tid om intrångsgöraren förblir oidentifierad. Föreläggandet om avbrytande och avspärning skulle då gälla den teleoperatör som förmedlar tjänsten. Det har ansetts rättspolitiskt motiverat att även ålägga teleoperatörer vissa skyldigheter i bekämpandet av ootillåten fildelning.

I lagförslaget föreslås även att de grundläggande bestämmelserna om avtalslicenser för massanvändning av upphovsrättsligt skyddat material kompletteras. I



Finland gäller skyddet för musikupptagningar för närvarande endast upptagningar som har gjorts i Finland eller i länder som omfattas av internationella avtal om rättigheter till musikupptagningar. Ett dylikt skydd är emellertid oändamålsenligt i en digital miljö. Därför föreslås att de nuvarande bestämmelserna kompletteras så att skyddet, i enlighet med skyddet i övriga EU-länder, även skulle grunda sig på ljudproducentens nationalitet.

Slutligen föreslås i ändringsförslaget att man i upphovsrättslagen 29 § skulle inta en bestämmelse om jämkning av oskäligen avtal gällande överlåtelse av upphovsrätt. Ordalydelsen skulle motsvara den allmänna jämkningsparagrafen (36) i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1929/228). Den nya bestämmelsen skulle gälla situationer där den ursprungliga upphovsmannen för första gången överlåter sina rättigheter till exempel till ett mediabolag. Syftet med den föreslagna paragrafen är inte att förändra nuläget, utan att bättre informera avtalsparterna om deras rättigheter och skyldigheter. Med den föreslagna ändringen hoppas lagstiftaren uppmuntra till god avtalssed som tillvaratar bägge parternas intressen. De föreslagna ändringarna av upphovsrättslagen avsågs ursprungligen träda i kraft den 1 januari 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av upphovsrättslagen har emellertid till dato ännu inte godkänts av riksdagen, utan behandlas för närvarande i riksdagens kulturutskott. Behandlingen av ändringsförslaget i riksdagen kommer sannolikt att övergå till nästa valperiod och ändringsförslagen kan därmed antas träda i kraft tidigast i maj 2015.

Den 4.12.2014 gav regeringen ett förslag (RP:305/2014) om att man i upphovsrättslagen (25 i § och 47 §) återinför rätten till ersättning för vidareändring av sådana verk och levande framföranden av utövande konstnärer samt av ljudupptagningar som ingår i program som omfattas av distributionsskyldighet. Distributionsskyldigheten (den s.k. must carry-skyldigheten) baserar sig fr.o.m. 1.1.2015 på 227 § i informations samhällsbalken (2014/917).

*4.2 Besvärstillstånd till HD i tvist gällande kompensationsavgifter (tidigare "kassettagift").* Högsta domstolen har beviljat nätbutiken Verkkokauppa.com besvärstillstånd (HD VL:2014-11) i en tvist om kompensationsavgifter mellan den finska upphovsrättsorganisationen Teosto, Verkkokauppa.com och dess estniska dotterbolag Arctecho OÜ.

Enligt det s.k. Infosoc-direktivet<sup>29</sup> måste medlemsländer som väljer att föreskriva undantag från den upphovsrättsliga ensamrätten till mångfaldigande av verk (t.ex. för privat bruk) säkerställa rimlig kompensation för rättsinnehavarna. I Finland tryggas sådan kompensation av upphovsrättslagens 26 a § som ålägger tillverkare eller importörer att betala avgift när det för spridning till allmänheten tillverkas eller till landet införs lagringsmedium som i betydande utsträckning används för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Avgiften baserar sig på anordningens speltid eller lagringskapacitet och uppbärs av Teosto.

<sup>29</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informations samhället.

EU-domstolen har betonat att begreppet ”rimlig kompensation” är autonomt inom EU-rätten och måste tolkas på ett enhetligt sätt. Rimlig kompensation ska enligt domstolen ses som gottgörelse av den skada som upphovsmän ådras av att verk mångfaldigas för privat bruk utan deras tillåtelse.<sup>30</sup> Om ett medlemsland har infört ett system med kompensationsavgifter är det medlemsland inom vars territorium skadan förorsakas, skyldigt att säkerställa att upphovsmännen i fråga får rimlig kompensation.<sup>31</sup>

I oktober 2008 stämde den finska upphovsrättsorganisationen för kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare för musik (”Teosto”) det estniska företaget Arctecho Oü och dess finska moderbolag, Verkkokauppa.com Oy, för obetalda kompensationsavgifter. Arctecho hade sålt lagringsmedier som föll inom ramen för systemet för kompensationsavgift till finska konsumenter utan att uppbära avgift. Arctecho hade använt Verkkokauppa.com:s webbplats som försäljningskanal.

Den centrala frågan var huruvida Arctecho kunde anses utgöra en importör och/eller en återförsäljare i enlighet med upphovsrättslagens 26 a § och därför var skyldig att betala kompensationsavgift i Finland. Hovrätten konstaterade att det ur EU-domstolens praxis kunde utläsas att det är den nationella domstolens uppgift att tolka den nationella lagstiftningen på ett sätt som säkerställer att rimlig ersättning kan uppbäras av ansvariga kommersiella aktörer. I enlighet med tingsrätten ansåg hovrätten att även om Arctecho var etablerat i Estland, ägde försäljningen faktiskt sett rum i Finland. Risken för varan övergick på konsumenten först efter leverans och försäljningen till finska konsumenter skedde på distans och på finska. Således måste Arctecho anses vara både importör och återförsäljare enligt upphovsrättslagen.

Hovrätten ansåg också i enlighet med tingsrätten att Helsingfors tingsrätt var behörig att pröva målet. Även om försummandet av betalning av kompensationsavgift inte omedelbart baserades på otillåtet utnyttjande av verken, måste talan enligt hovrätten anses handla om upphovsrättsintrång och skadestånd utanför avtalsförhållanden. Eftersom slutanvändarna av de sålda lagringsmedierna bodde i Finland måste den skada som låg som grund för talan, med hänsyn till EU-domstolens praxis, anses ha uppstått i Finland. Teostos talan mot Arctecho kunde följaktligen i enlighet med Bryssel I-förordningens 5(3) artikel väckas i en annan medlemsstat (Finland) än den medlemsstat där svaranden hade sin hemvist (Estland).

Den andra huvudfrågan var huruvida Verkkokauppa.com kunde anses vara solidariskt ansvarigt för sitt dotterbolags agerande. Teosto hade hävdade att Arctecho grundats endast i syfte att kringgå kompensationsavgiften och att Arctechos affärsverksamhet i verkligheten idkades av Verkkokauppa.com. Därför måste bolagen anses solidariskt ansvariga. Tingsrätten var emellertid av annan åsikt och förkastade Teostos yrkanden. Tingsrätten hänvisade till den restriktiva

<sup>30</sup> C-467/08 Padawan v SGAE [2010] ECR I-10055.

<sup>31</sup> C-462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland [2011] ECR I-5331.

förhållningen till principen om likställande av aktiebolag med aktieägare på basis av ägande i finsk bolagsrätt.

Hovrätten gjorde dock en annan bedömning än tingsrätten. Enligt hovrätten påvisade helheten av de bevis som lagts fram om bolagens verksamhet och organisering att Arctecho grundats för att kringgå skyldigheten att betala kompensationsavgift. Eftersom Verkkokauppa.com i verkligheten stod bakom den affärsverksamhet Arctecho idkat, kunde bolagen enligt hovrätten likställas med varandra och var därför solidariskt ansvariga gentemot Teosto.

Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd och kommer sålunda att ge ett prejudikat om likställningsfrågan, dvs. om hovrättens beslut att döma Verkkokauppa.com till solidariskt ansvar för sitt utländska dotterbolags agerande är förenligt med finsk rätt. Fastställer HD hovrättens beslut kommer prejudikatet sannolikt att ha en avskräckande effekt på försök att skapa artificiella företagsarrangemang i liknande syften. I samband med behandlingen av likställdhetsfrågan kommer HD även att ta ställning till huruvida det finns grund för att också bevilja besvärstillstånd i frågan om Helsingfors tingsrätt var behörig domstol att behandla käromålet mot Arctecho samt i frågan huruvida det finns laga grund att jämkna en kompensationsavgift. Tingsrätten jämkade storleken på den kompensationsavgift som utdömdes, medan hovrätten ansåg att det inte finns någon grund för jämkning av kompensationsavgifter med stöd av lag.

Det är även skäl att uppmärksamma att revideringsbehovet av systemet för kompensationsavgifter för privatkopiering för närvarande utreds av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med reformen är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för verksamhet inom kreativa branscher där den teknologiska utvecklingen är snabb. Det har föreslagits att tillämpningsområdet för kompensationsavgift ska utvidgas (t.ex. till molntjänster) men att avgiften per enhet ska sänkas.

## 5. Mönsterrätt

Inom mönsterrätten väljer vi att lyfta fram ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen gällande mönster för halkskydd (2013:3345). Patent och registerstyrelsen hade bifallit Kuomiokoski Oy:s mönsterrättsansökan för halkskydd i klass 2-04 och förkastat Devisys Oy:s invändning. Enlig patent- och registerstyrelsen avvek en kunnig användares helhetsintryck av Kuomiokoski Oy:s och de mot hållna mönstren från varandra. Kuomiokoski Oy:s mönster kunde därför anses vara särpräglad. Halkskyddets formgivning begränsades även i betydande utsträckning av dess användningsändamål. Eftersom praktiska faktorer band mönstrets utformare till vissa grundformer var även små skillnader tillräckliga för att skapa ett annat helhetsintryck.

Devisys Oy besvarade sig först till patent- och registerstyrelsens besvärnämnd och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om patent- och registerstyrelsens jämförelse av mönstren var färdig var motiveringen inte så otillräcklig att avgörandet därför borde återförvisas till patent- och registerstyrelsen för ny behandling. Liket de tidigare rättsinstanserna ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att skillnaderna mellan mönst-

ren var tillräckliga för att den kunnige användares helhetsintryck skulle skilja sig från varandra. Med beaktande av de begränsningar som den i grunden likadana lösningen och halkskyddets användningsändamål medförde, kunde även små skillnader skapa en avvikande helhetsbild.

## 6. Marknadsrätt

Inom marknadsrätten uppmärksammas särskilt tre avgöranden av marknadsdomstolen som gäller renommésnyltning: MD:121/12 (*Granströms båtvarv*) (NIR 2013 s. 633), MD:381/12 (*Oy Patrol Ab and Fischer Sports GmbH v. One Way Sport Oy*) och MD:398/14 (*Valio v. Osuuskunta Satamaito*).<sup>32</sup>

Medan renommésnyltning i svensk doktrin och rättspraxis länge haft starkt fotfäste som självständig grund för otillbörlig marknadsföring, har den finska marknadsdomstolens linje varit återhållsam. Det är först i de ovannämnda målen som den finska marknadsdomstolen uttryckligen har konstaterat att ett yrkande på renommésnyltning kan bifallas som självständig grund för otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, utan krav på att förväxlingsrisk samtidigt ska föreligga.

MD:121/12 anses utgöra vändpunkten i finsk renommésnyltningspraxis. Sökandebolaget Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab hade gjort gällande att svarandebolaget P&M Granströms Båtvarv Oy, genom att använda kännetecknet ”Granströms Båtvarv” eller ”Granströms Båtvarv Oy”, hade skapat ett intryck av att svarandebolaget hade fortsatt Ulf Granströms och Kb Granströms Båtvarv Ky:s kända och väl ansedda verksamhet. Enligt sökandebolaget förelåg både renommésnyltning och förväxlingsrisk i strid med generalklausulen i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1978/1061).

Marknadsdomstolen godtog sökandebolagets redogörelse för att namnet ”Granströms Båtvarv” var känt inom den relevanta kundkretsen. Enligt marknadsdomstolens hade svarandebolaget orättmätigt skapat en association till detta renommé på ett sätt som stred mot god affärssed. Marknadsdomstolen ansåg även att en helhetsbedömning av svarandebolagets marknadsföring utvisade att marknadsföringen också hade varit ägnad att skapa en risk för förväxling mellan sökandebolagets och svarandebolagets verksamhet. Marknadsdomstolen framhöll dock uttryckligen att det inte krävs förväxlingsrisk för att renommésnyltning ska anses otillbörlig.

I sin motivering hänvisade marknadsdomstolen till ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, förarbetena till lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet samt doktrinen där det framhävts att renommésnyltning kan utgöra otillbörlig marknadsföring. Marknadsdomstolen redogjorde även för svensk rättspraxis gällande renommésnyltning.

I fallet MD:381/12 hade sökandena ansökt om förbud mot svarandebolagets användning av färgkombinationen svart + gul eller svart + gul + vit på skidor och pjäxor samt i sin marknadsföring av skidorna och pjäxorna. Enligt sökande-

<sup>32</sup> För en utförligare redogörelse för renommésnyltning i den finska marknadsdomstolens praxis, se Joachim Enkvists artikel i NIR 2/2014.

bolagen hade färgkombinationerna gult + svart samt gult + svart + vitt blivit välkända bland konsumenterna som kännetecknande för Fisher Sports GmbH:s skidor och pjäxor, som hade sålts i Finland sedan 1970-talet. Sökandebolagen hävdade i första hand att svarandebolagets förfarande borde förbjudas på grund av förväxlingsrisk, men även därför att svarandebolagets förfarande, oberoende av risken för förväxling, resulterade i att sökandenas kännetecken försvagades.

Marknadsdomstolen konstaterade att renommésnyltning ansetts vara otillbörligt i finsk praxis, dvs. ”ett otillåtet utnyttjande av en annan näringsidkares renommé, alltså goodwill”, t.ex. genom att utnyttja den positiva föreställningen en näringsidkare har skapat av sin produkt på marknaden. Marknadsdomstolen förtydligade ytterligare att det, *till skillnad från slaviskt efterbildande*, inte finns något krav på förväxlingsrisk för att renommésnyltning ska anses vara otillbörlig. Marknadsdomstolen förkastade emellertid sökandebolagets ansökan eftersom den ansåg att Fisher Sports GmbH:s färgkombinationer inte påvisats vara så välkända, att konsumenterna skulle koppla ihop dem med sökanden.

I fallet MD:398/14 hävdade sökanden överhuvudtaget inte att det skulle vara fråga om förväxlingsrisk, utan drev sin förbudstalan enbart på basis av renommésnyltning.

Sökanden, mejeriföretaget Valio, hade introducerat de första specialmjölkprodukterna med tillsatt protein, vitamin och kalcium på den finska marknaden år 2010. Valio hade marknadsfört produkterna med kännetecknet PLUS (på svenska ”plus”) och investerat miljoner i tv-, utomhus- och tidningsreklam. En mindre konkurrent, andelslaget Satamaito började i mars 2013 marknadsföra specialmjölkprodukter med samma sammansättning som Valios på den finska marknaden med orden PLUSSA och PLUSSA MAITO (på svenska ”mjölk”). Valio ansåg att Satamaitos användning av begreppen PLUSSA, PLUSSA MAITO utgjorde renommésnyltning och krävde att förfarandet skulle förbjudas.

Marknadsdomstolen övertygades dock inte om att renommésnyltning skulle ligga för handen. Enligt marknadsdomstolen påvisade inte de marknadsundersökningar och övrig bevisning som Valio lade fram att ordet PLUS ensamt skulle ha blivit så välkänt för Valios mjölkprodukter att konsumenterna skulle koppla det till Valio. Enligt marknadsdomstolen åtnjöt ordet PLUS, som dessutom hade svag särskiljningsförmåga, således inte ett sådant renommé som måste skyddas. Marknadsdomstolen konstaterade också att det inte hade påvisats att svarandens produktnamn SATAMAITO RASVATON (på svenska fettfri) PLUSSA MAITO (på svenska mjölk), som tydligt inbegrep svarandens egna kommersiella kännetecken, skulle ge upphov till en sådan association till Valio som låg som förutsättning för renommésnyltning.

Ett flertal andra ansökningsärenden som stödjer sig på renommésnyltning, men i vilka grund för att bifalla ansökan inte varit för handen, har avgjorts av marknadsdomstolen. Alla tre tvister som refererats ovan anhängiggjordes före 1.9.2013, dvs. medan Helsingfors tingsrätt fortfarande ensam var behörig att avgöra varumärkestvister som första instans. I dagens läge, då marknadsdomstolen kan undersöka yrkanden på otillbörligt förfarande och varumärkesintrång samti-

dig, hade sökandena kanske valt att även yrka på varumärkesinträng som alternativ grund.<sup>33</sup> Allmänt kan konstateras att även om renommésnyltning godtagits som en självständig grund för talan är tröskeln hög. Sökanden måste kunna påvisa att föremålet för renommésnyltning (t.ex. varumärke, firma, annan immaterialrätt eller koncept) är särpräglad, självständigt och väl känt till den grad att det sammankopplas med en viss näringsidkare samt att marknadsföringen associerar till föremålet för den påstådda renommésnyltningen.

<sup>33</sup> Nämnas kan dock marknadsdomstolens färskas avgörande i fallet MD:809/14 givet 18.11.2014 (*Valio Oy v Bunge Finland Oy*), som anhängiggjorts efter domstolsreformen trätt i kraft. Ansökan till marknadsdomstolen stöder sig enbart på renommésnyltning även om varumärkesinträng kunde ha varit en naturlig (alternativ) grund. I fallet ansåg marknadsdomstolen att Bunge Finland inte gjort sig skyldigt till renommésnyltning av Valios välkända märken VOIMARIINI och OIVARIINI genom att använda KEIJURIINI för ett konkurrerande smörgåsfett. ”RIINI” ansågs närmast associera till typen av produkt och därmed inte skapa association till OIVARIINI eller VOIMARIINI. I HD 2012:12 (Voimariini, Oivariini/Ingvariini) kom Högsta domstolen till samma slutsats i en talan som baserade sig på varumärkesinträng.