

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2014–2016

*Av advokat Åsa Krook**

1. Allmänt

I Finland präglas utvecklingen av det industriella rättsskyddet särskilt av IPR-domstolens (marknadsdomstolen) tre första verksamhetsår. Inom rättspraxis noteras också prejudikat av högsta domstolen i tvister som gäller upphovsrätt, patent och varumärke. Delrevisionerna av varumärkeslagen och upphovsrättslagen samt totalreformen av lagstiftning om elektronisk kommunikation har trätt i kraft. Finland har även intagit behövliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen för att verkställa UPC-avtalet. Vidare har arbetet på en totalrevision av varumärkeslagen och implementering av direktivet om affärshemligheter inletts.

Marknadsdomstolen inledde sin verksamhet som specialdomstol för immaterialrättsliga ärenden hösten 2013. Civilrättsliga tvister som gäller immateriella rättigheter och som anhängiggjorts 1.9.2013 eller senare, handläggs numera i huvudsak av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen avgör också fr.o.m. 1.1.2014 besvär över Patent- och registerstyrelsens beslut i registreringsärenden.¹ Marknadsdomstolens avgöranden i besvärärenden kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, medan ändring i dess avgöranden i immaterialrättsliga tvistemål söks (direkt) hos högsta domstolen som andra instans. Handläggning i högsta domstolen förutsätter såsom tidigare besvärstillstånd. Efter reformen krävs också besvärstillstånd för prövning av immaterialrättsliga ärenden i högsta förvaltningsdomstolen.² Tröskeln för att få besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen verkar dock lägre.

Brottmål med anknytning till industriella rättigheter handläggs efter reformen vid Helsingfors tingsrätt, medan brottmål med upphovsrättslig anknytning handläggs inom den domkrets som det upphovsrättsliga brottet begicks eller där den åtalade har sin hemvist.

Efter reformen kan yrkanden som grundar sig på varumärkesintrång och otillbörligt förfarande i näringsverksamhet samt skadeståndsanspråk handläggas i

* Borenius Advokatbyrå Ab.

¹ Till marknadsdomstolens jurisdiktion ingår från tidigare konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden och marknadsrättsliga ärenden (inbegripet besvär i domännamnsärenden).

² L om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 7 kap. 2 §. Tidigare kunde man direkt anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen över Patent- och registerstyrelsens besvärnämnds beslut.

samma domstolsprocess. Marknadsdomstolens första år som specialdomstol för immaterialrättsliga ärenden har dock inte medfört så många immaterialrättsliga tvister som man hade räknat med.

Under år 2015 anhängiggjordes 344 immaterialrättsliga ärenden, medan 342 avgjordes. Av de ärenden som anhängiggjordes var 35 varumärkestvister, tre firmarättsliga och sex patenträttsliga tvister. Till marknadsdomstolen inkom 46 besvär i varumärkesärenden, 14 angående patent samt två gällande nyttighetsmodell. Under året avgjorde marknadsdomstolen sina första omfattande IPR-tvister varav kan nämnas tvist gällande förfarandepatent för tillverkning av biodiesel (MAO:866/15). Domstolen mottog hela 211 ansökningar enligt upphovsrättslagen 60 a § om överlämnande av kontaktuppgifter om teleanslutningar från vilka upphovsrättsligt skyddat material görs tillgängligt för allmänheten.

Under år 2016 fram till 16.12.2016 anhängiggjordes sammanlagt 304 immaterialrättsliga ärenden. Av dessa var endast fem patenttvister, 15 varumärkestvister, sju firmarättsliga samt (hela) 17 upphovsrättsliga tvister. Marknadsdomstolen mottog 27 besvär i varumärkesärenden, tio rörande patent, två gällande nyttighetsmodell och ett angående mönsterrätt. 202 ansökningar enligt upphovsrättslagen 60 a § inkom under året.

Under år 2016 inkom fem ansökningar om säkringsåtgärder med stöd av rättegångsbalken 7 kapitel (1065/1991), medan nio anhängiggjordes året innan. Hittills har endast en ansökan om säkringsåtgärd på basen av lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter anhängiggjorts. Under år 2016 inkom 14 ansökningsärenden med stöd av lagen för otillbörlig konkurrens (1061/1978), medan 24 ärenden anhängiggjordes året innan.

Fram till den 20.12.2016 hade högsta domstolen mottagit 17 ansökningar om besvärstillstånd över marknadsdomstolens domar i egenskap av specialdomstol för immaterialrättsliga ärenden. Hittills har ett besvärstillstånd beviljats i en tvist som gäller tredimensionella varumärken (fallet refereras i kapitel 2.4). Sju ansökningar om besvärstillstånd har avslagits, medan nio ansökningar är anhängiga (ett fall som gäller skydd för väl kända märken behandlas i kapitel 2.5).

1.1 En arbetsgrupp har tillsatts för implementering av direktivet om affärshemligheter. Europeiska kommissionens direktiv om skydd av know-how och företagsinformation (EU) 2016/943 trädde i kraft 5.7.2016. Direktivet skall implementeras som en del av de nationella bestämmelserna senast 9.6.2018. Arbets- och industriministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till ändrad lagstiftning. Under arbetsgruppen tillsätts en skild division för att behandla frågor som anknyter till den arbetsrättsliga lagstiftningen.

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 med olika begrepp (t.ex. affärshemlighet, affärs- och yrkeshemlighet och företagshemlighet), vilket har skapat en oenhet-

lig begreppsapparat.³ De lagändringar som motiveras av direktivet är en god anledning att införa en enhetlig definition för begreppet affärshemlighet i den finska lagstiftningen. Direktivet ger även anledning att se över bestämmelserna om olagligt anskaffande, utnyttjande och yppande av affärshemligheter så att de är förenliga med direktivet. Förhoppningsvis leder även lagförslaget till en egen lag om skydd för affärshemligheter.

De intresseorganisationer som gett utlåtanden om direktivförslaget har särskilt understrukit att de ändringar i den nationella lagstiftningen som föranleds av direktivet inte får försvaga det välfungerade straffrättsliga rättskyddet.⁴ I motsats till flera andra medlemsstater handläggs mål som gäller otillåtet röjande av affärshemlighet huvudsakligen som brottmål i Finland bland annat eftersom de finska straffreglerna erbjuder goda verktyg för inhämtandet av bevis och tvångsmedel såsom husrannsakan och beslag.⁵ Samtidigt blir rättegångskostnaderna för målsägande ofta betydligt mindre än i samband med en civilprocess.

1.2 Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation har trätt i kraft. Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation (den s.k. informationssamhällsbalken) trädde i kraft 1.1.2015 (7.11.2014/917). Informationssamhällsbalken 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 och att skapa bättre förutsättningar för konkurrerande affärsverksamheter, utvecklandet av kommunikationstekniken och för innovation.

Reformens tyngdpunkt ligger på IT- och medierättsliga frågor, men innehåller även nya bestämmelser om domännamn och deras förhållande till skyddade kännetecken.

Beviljandet och förvaltandet av domännamn som slutar på landskoden för Finland (.fi) och landskapskoden för Åland (.ax) reglerades tidigare i domännamnslagen (228/2003). Nu finns bestämmelserna om domännamn i den nya informationssamhällsbalkens 21 kapitel (163–172 §§), avdelning VII ”Särskilda bestämmelser om elektroniska tjänster”. Själva förvaltningen av domännamn har också omorganiserats enligt den internationellt vedertagna modellen med registratorer. Kommunikationsverket fortsätter sköta domännamnsförvaltningen som teknisk övervakare, men betjänar inte längre domännamnsanvändare direkt. Den uppgiften sköts av juridiska eller fysiska personer som lämnat in en anmälan om registratörverksamhet och därmed blivit behöriga att göra anteckningar i domännamnsregistret.

Med stöd av de nya bestämmelserna om domännamn som trädde i kraft 5.9.2015 slopas den gamla regeln enligt vilken utländska samfund och närings-

³ I rättspraxis har begreppen ansetts ha samma sakinhåll men en enhetlig begreppsapparat skulle förtydliga lagstiftningen.

⁴ Advokatförbundets utlåtande om föreslaget till direktiv om skydd av företagshemligheter, 22.1.2014 15.58, IPR University Centers utlåtande 18.12.2013.

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

idkare endast kan få tillgång till finländska domännamn om de registrerat ett finländskt dotterbolag eller en finländsk filial i handelsregistret (164 §). Den föräldrade begränsningen i domännamnslagens 4 § 2 mom. 3 punkt (enligt vilket ett domännamn inte får bestå enbart av en toppdomän) har också slopats.

Domännamnsystemet baserar sig fortsättningsvis på efterhandsgranskning när det gäller icke-tekniska aspekter, såsom t.ex. konflikter med tidigare rättigheter. Enligt 166 § 1 mom. i informationssamhällsbalken får ett domännamn inte vid registreringstidpunkten motsvara någon annans ”skyddade namn eller märke”⁶ om inte domännamnsanvändaren kan ge en godtagbar grund för registreringen. Kommunikationsverket utför inte någon särskild förhandsgranskning. Uppstår en tvist vid ett senare skede ska kommunikationsverket i enlighet med tidigare praxis höra domännamnsanvändaren om denne vid tidpunkten för registreringen av domännamnet hade en godtagbar grund för registreringen. Som godtagbara skäl har t.ex. antagits att domännamnsinnehavaren vid tidpunkten för ansökan hade ett registrerat namn eller märke som innehöll de namn som domännamnet innefattar.

Enligt den nya bestämmelsen i informationssamhällsbalken 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. Frågan om det föreligger ett uppenbart vinnings- eller skadesyfte ska i enlighet med nuvarande praxis bedömas från fall till fall och tröskeln är allmänt taget hög. 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 den tidigare lagen. Den föreslagna bestämmelsen innebär inte heller någon ändring av kommunikationsverkets tidigare förfaringsätt, d.v.s. 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 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, förutsatt att ansökan inte senare ändras. Ett inarbetat namn eller märke får skydd från och med att det blivit inarbetat.

Definitionen av begreppet ”skyddat namn eller märke” i de nya bestämmelserna i informationssamhällsbalken motsvarar definitionen i domännamnslagen enligt vilken bara finska- och EU-varumärkesregistreringar åtnjuter skydd. I rättspraxis finns många exempel på tvister gällande varumärken som endast registrerats i ett annat nordiskt land. I sådana situationer har varumärkesinnehava-

⁶ 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”.

ren ofta inlett en förbudstalan vid marknadsdomstolen med yrkande på otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Enligt domännamnslagen har kommunikationsverket nämligen kunnat återkalla ett domännamn om en domstol genom ett lagakraftvunnet avgörande har förbjudit användningen av domännamnet (12(5) §). Motsvarande bestämmelse finns i informationssamhällsbalkens 169 § 6 mom.

En särskild nyhet i informationssamhällsbalken är 169 § 4 mom. Med stöd av paragrafen kan kommunikationsverket, för en tid av högst ett år, avlägsna 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. Det måste vara uppenbart att domännamnsinnehavaren inte haft någon godtagbar grund för registrering för att den ska avlägsnas. Under avregistreringsperioden kan man inte använda domännamnet och rättsinnehavaren har möjlighet att vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

2. Känneteckensrätt

2.1 Delrevisionen av varumärkeslagen har trätt i kraft. Delrevisionen av varumärkeslagen trädde i kraft 1.9.2016 (2016/616). Reformen gäller i huvudsak varumärkeslagens första kapitel och syftar främst till att förenhetliga begrepp i den nationella lagstiftningen med motsvarande begrepp som fanns i det då ikraftvarande varumärkesdirektivet samt att garantera att varumärkeslagens bestämmelser också i övrigt är förenliga med direktivet samt EU-domstolens rättspraxis. Ett av de mest nämnvärda ursprungliga ändringsförslagen i form av en möjlighet till hävning av varumärkesregistrering på grund av passivitet inom ramen för ett administrativt förfarande förblev dock oförverkligat i samband med delrevisionen.

Något skydd för regionalt inarbetade varumärken som står att finna i de svenska och de norska varumärkeslagarna drevs inte heller igenom. Man avstod inte heller från Patent- och registerstyrelsens granskning av relativa hinder för registrering emedan en dylik förändring ansågs ställa oskäligt höga övervakningskrav på små och medelstora företag och befarades öka på antalet varumärkestvister.

2.2 Arbetet med en totalrevision av varumärkeslagen har påbörjats. Det nya varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436 trädde i kraft 15 januari 2016 och den nya varumärkesförordningen (EU) 2015/2424 trädde i kraft den 23 mars 2016. Därmed har också en mer omfattande revision av varumärkeslagen och firmalagen påbörjats i Finland. Arbets- och industriministeriet tillsatte i juni 2016 en arbetsgrupp med uppgift att förbereda en totalrevision av varumärkeslagen samt behövliga ändringar i närliggande lagar såsom speciellt firmalagen. Syftet med revisionen är att implementera det nya varumärkesdirektivet, stifta bestämmelser som möjliggör ikraftträdande av Singapore-avtalet samt att modernisera den finska varumärkeslagen som tillämpats, visserligen delvis i förändrad form, alltsedan 1964. Arbetsgruppens arbete har kommit väl i gång, man kommer sannolikt att

höra intressegrupper under våren 2017 då man även inleder utarbetandet av själva betänkandet.

Arbetsgruppens verksamhetsperiod upphör i december 2017. Direktivet skall implementeras senast den 14 januari 2019 med undantag för bestämmelserna i dess artikel 45 (effektivt och snabbt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke) som skall vara implementerad senast 24 januari 2023. Avsikten är dock att i samband med totalrevisionen implementera direktivet i sin helhet.

Arbetsgruppen förväntas i samband med revisionen också fästa uppmärksamhet vid förhållandet mellan firmor och varumärken. Nuvarande regler som möjliggör registrering av firma för ett obegränsat verksamhetsområde samtidigt som patent- och registerstyrelsen *ex officio* granskar reella hinder i form av tidigare firmor och en firma inte kan förverkas endast delvis på grund av passivitet anses problematiska.

2.3 HD har gett ett prejudikat i intrångstvist som gäller skydd av välkända varumärken. Högsta domstolen har den 11.3.2016 (HD:2016:16) gett ett prejudikat i en intrångstvist 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 ("Waltic") hade år 2009 registrerat domännamnet veneilijänverkkokauppa.com (på svenska "båtförarens-näthandel.com").

I juni 2010 väckte Verkkokauppa.com Oy talan i Helsingfors tingsrätt mot Waltics användning av domännamnet veneilijänverkkokauppa.com. Käranden åberopade varumärkeslagens bestämmelser om förväxlingsrisk som grund, men hävdade också 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 och därmed har 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 påstådda kränkande domännamnet, vilket innebar att varumärket och domännamnet gav samma helhetsintryck. Ordet ”veneiljän” (på svenska ”båtföraren”) var inte tillräckligt för att särskilja märkena från varandra. Svaranden hade även använt samma färger och font som 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 som tingsrätten, att Waltics domännamn inte var förväxlingsbart med varumärket Verkkokauppa.com på det sätt som avses i varumärkeslagens 4 §, 1 mom. och 6 § 1 mom. Enligt hovrätten kunde svarandens domännamn däremot anses skapa en sådan association till varumärket Verkkokauppa.com som avses i varumärkeslagens 6 § 2 mom. Hovrätten ansåg däremot inte att Verkkokauppa.com Oy 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 väl kända 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 för att använda ett äldre kännetecken.

Högsta domstolen konstaterade liksom hovrätten att Verkkokauppa.com är ett i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen avsett väl känt varumärke och att Waltics domännamn kunde anses skapa en sådan association till Verkkokauppa.com som krävs för erhållande av skydd för ett väl känt varumärke.

Eftersom varumärket Verkkokauppa.com ingår som en väsentlig del i Waltics kännetecken, var det enligt högsta domstolen uppenbart att Waltic dragit fördel av det väl kända varumärkets särskiljningsförmåga och goodwill. Samtidigt har associationen till Verkkokauppa.com och de egenskaper som det reflekterar inverkat på de intryck som Waltics tjänst förmedlar. När det dessutom handlar om varor och tjänster som erbjuds på internet, har nämnda nytta sannolikt även uppstått i samband med att konsumenter har använt söktjänster på webben och gjort sökningar utifrån det väl kända varumärket.

Framför allt tydde Waltics val att använda toppdomänen ".com" istället för de samtidigt beviljade nationella toppdomänen ".fi" att bolaget strävat efter att dra fördel av verkkokauppa.com. På samma sätt tolkades det faktum att Waltic i sin marknadsföring (såsom framgår av bilderna på märkena) använt kännetecknet veneiljän verkkokauppa.com på ett sätt som bidrar till att stärka en association till verkkokauppa.com.

Med beaktande av omfattningen av varumärkets Verkkokauppa.com goodwill, graden av likhet mellan märkena samt arten av de tjänster som bolagen erbjuder, ansåg högsta domstolen att användningen av Waltics kännetecken hade inneburit otillbörligt utnyttjande av ett väl känt varumärkes särskiljningsförmåga eller goodwill. Det faktum att varumärket Verkkokauppa.com av naturen inte kan anses ha särskild särskiljningsförmåga ansågs inte tillräckligt för att undergräva nämnda slutsats.

Eftersom otillbörligt utnyttjande av ett väl känt märkes särskiljningsförmåga eller goodwill räcker för att fastställa intrång i den rättighet som ett varumärke medför fanns det inte någon orsak att ta ställning till huruvida varumärkets särskiljningsförmåga hade orsakats skada.

Waltic åberopade som godtagbart skäl att det var nödvändigt att inte låta ordet verkkokauppa (näthandel) omfattas av en ensamrätt och att det i praktiken även fanns ett tvingande skäl för att använda märket som beskriver tjänsten och ett domännamn i anslutning till det.

Högsta domstolen noterade att ett i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen avsett godtagbart skäl för användning av ett liknande märke som ett väl känt varumärke kan variera i olika situationer. Det kan till exempel hänföra sig till kraven för sund konkurrens (Interflora), eller till god tro hos användaren av märket i en situation där märket hade använts redan vid tidpunkten för ansökan om registrering av det sedermera väl kända varumärket (Leidseplein Beheer).

I det anhängiga fallet avvek situationen från de fall i vilka unionens domstol har ansett att det fanns godtagbara skäl. Tidpunkten när Waltic inlett användningen av kännetecknen tydde enligt högsta domstolen på att Waltics syfte hade varit att dra fördel av det väl kända varumärket.

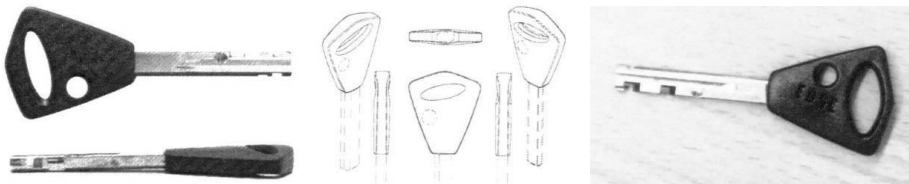
Högsta domstolen noterade att ensamrätt, som fås genom registrering av varumärke, inte enligt varumärkeslagens 13 och 15 §§ innefattar sådan beståndsdel av märket, som endast uttrycker tjänstens art. Användningen av ett allmänt namn som beskriver tjänstens art innebär i sig inte otillbörligt utnyttjande av ett varumärkes särskiljningsförmåga och goodwill. Det faktum att de som idkar näthandel skall kunna använda ordet näthandel utgör däremot inte ett godtagbart skäl för att använda ordet som en del av domännamnet och kännetecknet på det sätt som Waltic gjort. Det föreligger inte heller tvingande skäl för att använda domännamnen med toppdomänen ".com" med beaktande av att Waltic samtidigt beviljats likadana domännamn med toppdomänen ".fi". På nämnda grunder ansåg högsta domstolen att Waltic inte hade påvisat ett godtagbart skäl för att använda de aktuella kännetecknen i sin näringsverksamhet.

Högsta domstolen kom sålunda i motsats till tingsrätten och hovrätten till den slutsatsen att Waltics bruk av kännetecknen veneiljänverkkokauppa.com och

Veneilijän verkkokauppa.com innebar otillbörligt utnyttjande av verkkokauppa.com varumärkets särskiljningsförmåga och goodwill utan godtagbart skäl. Hovrättens dom hävdades och Waltic förbjöds att använda kännetecknen veneilijänverkkokauppa.com och veneilijanverkkokauppa.com samt domännamnen veneilijänverkkokauppa.com och veneilijanverkkokauppa.com i sin näringsverksamhet.

2.4 *Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd i en varumärkesvist.* Högsta domstolen har under år 2016 beviljat det första besvärstillståndet över marknadsdomstolens domar i egenskap av IPR-domstol i en varumärkestvist som gäller skyddet för tredimensionella varumärken.

I fallet⁷ som är föremål för prövning av högsta domstolen väckte Abloy Oy ("Abloy") talan för varumärkesintrång mot Hardware Group Finland Oy ("HGF"). Abloy Oy hävdade att HGF gjorde intrång i Abloys nationella tredimensionella varumärken⁸ omfattande utseendet för den triangulära ABLOY EXEC-nyckeln med ett ovalt hål för fäste placerat snett uppe på nyckelbladet. De tredimensionella registreringarna som åberopades omfattar nyckelbladet, inte profildelen. Den ena registreringen omfattar nyckelblad i svart, den andra registreringen (siluett) omfattar inte viss färg. Skyddet omfattade inte det hål som reserverats för detektor.



ABLOY EXEC är ett låssystem avsett för bostadsfastigheter. ABLOY EXEC har sedan 1994 haft en betydande marknadsandel i Finland. Låssystemet var fram till mars 2013 skyddat av patent och det fanns inte förrän hösten 2013 nycklar på marknaden som var kombinerbara med ABLOY EXEC. Efter att patentskyddet upphört att gälla började HFG hösten 2013 sälja en nyckel som var kombinerbar med ABLOY EXEC, den så kallade EDGE-nyckeln. EDGE-nyckeln hade också ett rektangulärt nyckelblad i svart samt ett motsvarande hål för detektor som ABLOY EXEC-nyckeln. Det enda som egentligen skilde EDGE-nyckelbladet från Abloys tredimensionella registrering var att det motsvarande ovala hålet för fäste (t.ex. för nyckelring) var placerat på ett horisontalt plan uppe på EDGE-nyckelbladet. Det var vidare antingen rundare (eller större) till sin form.

⁷ Högsta domstolens besvärstillstånd 2016-57 diarienummer S2015/621 (13.4.2016). Besvärstillståndet gäller marknadsdomstolens dom 454/15 (26.6.2015).

⁸ Finska varumärkesregistreringarna nummer 258163 och 258512. Registreringarna omfattar nycklar i varuklass 6.

Abloy åberopade den då ikraftvarande varumärkeslagens 4 § (2000/56) bestämmelser om förväxlingsrisk som grund, men hävdade även att nämnda tredimensionella varumärken skulle anses välkända och därför åtnjöt ett bredare skydd enligt varumärkeslagens 6 § 2 mom. (1993/39).

Marknadsdomstolen konstaterade att utseendet på ett nyckelblad i viss utsträckning styrs av dess användningsändamål (att öppna ett lås genom att vrida om nyckeln). Ett nyckelblad skall möjliggöra ett tillräckligt stadigt grepp, ett tillräckligt vridmoment och en behaglig vridrörelse. Det fanns i sig en väsentlig variation bland nycklar på marknaden, men också andra nycklar än Abloys har ett till sin form triangulärt nyckelblad. Med hänvisning bl.a. till ett nyckelblads funktion samt det faktum att alla nyckelblad måste kunna ha ett hål för att fästa nyckeln, ansåg marknadsdomstolen att de tredimensionella varumärkenas särskiljningsförmåga som utgångspunkt måste anses vara svag och skyddsomfånget mycket snävt. Därmed räcker enligt marknadsdomstolen också små skillnader för att eliminera risk för förväxling.

Marknadsdomstolen noterade att EDGE-nyckeln till sina konturer är nästan identisk med de tredimensionella registreringarna och att hålet för detektor finns på samma plats på nyckelbladet. Den enda egentliga skillnaden mellan de tredimensionella varumärkena och EDGE-nyckelbladet var att det ovala hålet i de tredimensionella varumärkena placerats snett medan det är placerat horisontalt på EDGE-nyckelbladet och att hålet på EDGE-nyckelbladet kan anses något större. Eftersom skillnaderna i hålet dock är små, ansåg marknadsdomstolen att nyckelbladen är synnerligen lika.

Enligt marknadsdomstolen var de tredimensionella varumärkenas mest särskiljningsbara element just att fästningshålet placerats snett i förhållande till nyckelns profildel. Med hänvisning till det snäva skyddsomfånget och att de tredimensionella registreringarna och EDGE-nyckeln skilde sig från varandra just vad beträffar placeringen av hålet för fäste (d.v.s. den delen i de tredimensionella märkena som kunde anses ha bäst särskiljningsförmåga), ansåg marknadsdomstolen att de tredimensionella varumärkena och EDGE-nyckeln inte kunde anses förväxlingsbara. Vidare noterade marknadsdomstolen att EDGE-kännetecknet var stansat på EDGE-nyckeln, vilket är ägnat att minska risken för förväxling med de tredimensionella varumärkena.

När det gällde frågan huruvida de tredimensionella varumärkena kunde anses väl kända, noterade marknadsdomstolen att EXEC-låssystemet synnerligen snabbt efter att det kommit ut på marknaden blivit marknadsledande i Finland och att Abloy är den mest kända låstillverkaren i Finland. Blott detta faktum kunde däremot inte i sig anses beskriva hur intensivt märkena använts eller hur kända de tredimensionella varumärkena kunde anses vara.

Abloys marknadsundersökningar hade inte enligt marknadsdomstolen fokuserat på just ABLOY EXEC-nyckeln. Vidare hade Abloy inte kunnat påvisa hur intensivt ABLOY EXEC-nyckeln använts just i egenskap av varumärke samt hurdana investeringar som gjorts för att uppnå en hög grad av kändedom. Därmed ansåg marknadsdomstolen att Abloy Oy inte heller kunnat påvisa att de

tredimensionella registreringarna skall anses väl kända såsom avses i varumärkeslagen 6 § 2 mom. Abloys talan förkastades.⁹

Avgörande kan anses beskriva hur begränsat skyddet för ett tredimensionellt varumärke i synnerhet när det är fråga om skydd som omfattar en varus form om denna inte är originell.

I sin ansökan om besvärstillstånd har Abloy såsom en prejudiciell fråga bett högsta domstolen ta ställning till skyddsomfånget för tredimensionella varumärken i samband med intrångstvist. Vidare har Abloy åberopat att det finns andra vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd, speciellt med hänvisning till ärendets betydelse och behovet av att garantera rättsskydd i och med att högsta domstolen är den enda besvärinstansen i immaterialrättsliga tvister. Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd begränsat till frågan huruvida HFG:s EDGE-nyckel eller nyckelschablon skall anses förväxlingsbar med Abloys varumärkesregistreringar 258163 och 258152 så som avses i varumärkeslagens bestämmelser i 4 § (2000/56).¹⁰

*2.5 Marknadsdomstolens avgörande i ett fall som gäller skydd av väl känt varumärke.*¹¹ Käranden HKScan Finland Oy ("HKScan") krävde att marknadsdomstolen skulle fastställa att HKScans EU varumärke¹² var ett väl känt varumärke och att svarandens kännetecken gjorde intrång i nämnda varumärke. I andra hand bad käranden att marknadsdomstolen med stöd av generalklausulen i lagen om otillbörlig konkurrens skulle förbjuda svaranden från att använda sitt varumärke. Svarandens varumärke hade inlämnats för registrering i januari 2013 och tagits i bruk år 2013.

Kärandens varumärke bestod av en cirkel med blå bakgrund på vilket HK var tryckt med vita blockbokstäver. Cirkeln omgavs av en röd ring med vågiga yttre kanter. HKScan hävdade i första hand att varumärket skall anses väl känt allt sedan 2010 och i andra hand åtminstone sedan år 2013 när svaranden sökte varumärkesskydd för och tog i bruk sitt varumärke.

Marknadsdomstolen konstaterade att kärandens HK-sigillogotyp varit i bruk sedan 2007. På basen av inlämnade marknadsundersökningar var det klart att

⁹ Marknadsdomstolen gav samma dag ett avgörande i motsvarande rättstvist mellan Abloy Finland Oy och DT Trade Oy (MAO 453/15). Ansökan om besvärstillstånd är anhängig och avgörs sannolikt först efter att högsta domstolen gett sin dom i tvisten mellan Abloy och HGF.

¹⁰ Enligt rättegångsbalkens 30 kap. 3 § kan besvärstillstånd meddelas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta domstolen, eller om därtill finns särskild anledning till följd av sådant i saken inträffat rättegångs- eller annat fel, att domen eller utslaget på grund därav borde återbrytas eller undanröjas, eller om det eljest föreligger vägande skäl att meddela besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan meddelas delvis. Besvärstillståndet får då begränsas till att gälla 1) en del av hovrättens avgörande, eller 2) en fråga vars avgörande är nödvändigt för att styra rättstillämpningen eller annars med hänsyn till grunderna för besvärstillståndet.

¹¹ HKScan Finland Oy v. Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KGs hf (355/2016).

¹² Registreringsnummer 005379061, registreringen omfattar bland annat varor i varuklasserna 29 och 30.

HKScan alltsedan 1960-talet varit en mycket känd köttproducent i Finland och använt bokstavskombinationen ”HK”. Investeringarna i marknadsföring hade varit stora. I en landsomfattande marknadsundersökning från år 2014 hade 94,8 procent av de svarande bekräftat att de associerar HK-sigillet med HKScan. Undersökningen var gjord i november 2014 men marknadsdomstolen gav den ett klart värde vid värdering av hur känt HK-sigillet kan anses ha varit år 2013. Marknadsdomstolen slog fast att HK-sigillet skall anses vara väl känt för köttprodukter åtminstone sedan 2013.

Vid en jämförelse av HK-sigillet och svarandens kännetecken ”hf” konstaterade marknadsdomstolen att båda märkena utgjorde någon form av sigill eller element som påminde om en kvalitetsstämpel. I båda märkena användes de för sigill typiska färgerna röd (yttre kant), blå (bakgrund inre cirkel) och vit (bokstavskombinationerna).

Domstolen noterade att märkena skiljer sig från varandra genom att HK-sigillet enbart består av en cirkelformig figur medan hf-kännetecknet består av en kombination av en cirkelformig figur och ett vertikalt bandlikt element. Vidare var HK-sigillet yttre kant vågig, medan hf-kännetecknet hade en jämn rund kant. Den röda kanten var i proportion bredare i hf-kännetecknet och innehöll dessutom texten ”HANS FREITAG” och ”Keks- und Waffelbäckerei”. När det gäller märkenas begreppsmässiga likhet ansåg domstolen att medan ”HK” och ”hf” inte betyder någonting, uppfattas Hans Freitag som ett personnamn. Den finskspråkiga målgruppen kan med hänvisning till sina kunskaper i svenska tänkas uppfatta att ”Keks- und Waffelbäckerei” hänvisar till konditori. Textelementen är därmed begreppsmässigt olika.



Märkenas utformning i form av sigill eller kvalitetsmärke ansågs i sig skapa i viss mån ett liknande helhetsintryck. Emedan nämnda helhetsintryck i främsta hand måste anses bero på att bägge märkena innehåller just typiska former för sigill/kvalitetsmärken och med beaktande av de olikheter som finns mellan märkena ansåg marknadsdomstolen att kännetecknet ”hf” inte kunde anses skapa den association med HK-sigillet som förutsätts för skydd av ett välkänt varumärke. På samma grunder ansåg marknadsdomstolen också att kännetecknet ”hf” inte skapar någon sådan association till KH-sigillet som skulle förutsättas för renommé-

snyltning enligt generalklausulen i lagen om otillbörlig konkurrens och talan förkastades.¹³ Avgörandet belyser hur svårt det är att återropa (även) association när likheterna mellan två märken närmast hänför sig till allmänna fenomen eller begrepp.

I sin ansökan om besvärstillstånd har HKScan bett högsta domstolen bl.a. ta ställning till när kravet på association enligt varumärkeslagen 6 § 2 mom. skall anses uppfyllt vid värdering av intrång i väl känt märke om andra omständigheter (vid sidan om risk för förväxling) som talar för att association uppstår är uppfyllda och speciellt huruvida det räcker att varumärkena är i någon eller liten utsträckning likadana.

3. Patenträtt

3.1 *Finland har intagit behövliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen för att verkställa UPC-avtalet.* Den 19.2.2013 undertecknade Finland, tillsammans med 23 andra EU-medlemsländer, avtalet om en enhetlig patentdomstol i EU. Avtalet träder i kraft när minst tretton avtalsstater, inklusive Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har ratificerat avtalet. I nuläget har 11 stater ratificerat avtalet.

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 regional finsk avdelning. Den 19 januari 2016 ratificerade Finland avtalet om en enhetlig patentdomstol.

Finland har genom ändringar i patentlagen (2016/23) som antagits 8.1.2016 och framförallt genom stiftande av ett nytt kapitel 9 c intagit behövliga bestämmelser i nationell lagstiftning för att verkställa avtalet om en enhetlig patentdomstol (EUVL C 175) samt garantera att nationell lagstiftning är förenlig med rådets förordningar (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd samt (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang. Den 18.11.2016 antogs lagen om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland (971/2016). Den lokala avdelningens säte kommer att vara i Helsingfors i samma lokaler som marknadsdomstolen. Om ikraftträdande av samtliga lagändringar bestäms skilt genom förordning av statsrådet.

¹³ Medan renommésnyltning i svensk doktrin och rättspraxis länge haft starkt fotfäste som självständig grund för otillbörlig marknadsföring, har den finska marknadsdomstolens linje länge varit återhållsam. Det är först under senare år (se bl.a. MD:121/12 (*Grahnströms båtvarv*), MD:381/12 (*Oy Patrol Ab and Fischer Sports GmbH v. One Way Sport Oy*) och MD:398/14 (*Valio v. Osuuskuunta Satamaito* vilka redogjorts för närmare i artikel av Åsa Krook och Katarina Langenskiöld i NIR 1/2015, sida 38) 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.

3.2 Högsta domstolen har gett två domar gällande bedömningen av bevisbördan i tvister som gäller förfarandepatent. Inom patenträtten märks två HD-prejudikat i två in-trångstvister som gäller förfarandepatent för läkemedel.¹⁴ Det är första gången högsta domstolen tagit 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.¹⁵

De sista ikraftvarande tilläggskydden för den typ av förfarandepatent som är föremål för de överklagade hovrättsdomarna kommer att upphöra år 2018 emedan produktskydd för läkemedel introducerades först 1995. Fram till dess kunde endast nya och innovativa framställningsförfaranden samt så kallade analogiförfaranden för framställning av läkemedel patenteras i Finland.

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 avgjorts av HD (HD 2015:51 och HD 1344) 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 patent).¹⁶

Tingsrätten avgjorde bägge intrångsmålen till förmån för svarandena. Helsingfors hovrätt biföll däremot 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 intrångsvist, 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

¹⁴ 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. Av nämnda beslut har HD:s dom i det först nämnda ärendet intagits i HD:s årsbok (HD 2015:51), HD 1344 har däremot inte intagits, eftersom frågeställningarna var de samma.

¹⁵ Højesterets kendelse, 30 oktober 2013, sag 325/2011 og sag 330/2011.

¹⁶ De generiska tillverkarnas framställningsmetoder skyddas ofta av egna patent, varför det kan ge en felaktig bild att tala om ”patentinnehavaren” då man avser ursprungstillverkaren.

angivits o censurerade rapporter över framställningen av de läkemedelspartier som släppts på den finska marknaden. Svarandenas affärshemligheter kan, enligt hovrätten, skyddas i tillräcklig utsträckning genom att sekretessbelägga rättegångsmaterialet och hålla behandlingen bakom lyckta dörrar.

De generiska tillverkarna ansökte om besvärstillstånd och yrkade att hovrättens tillämpning av patentlagens 57 a § är oförenlig med finsk rätt och Finlands internationella åtaganden. Syftet med lagrummets andra moment är enligt ändringsökandena uttryckligen att skydda den generiska tillverkarens affärshemligheter både vid framläggandet och vid mottagandet av bevis. Om en generisk tillverkare åläggs 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 ändringsökandena innebär hovrättens praxis även till övriga delar en så sträng skärpning av beviskraven för svaranden i en patentinrånstvist att de i praktiken är omöjliga att uppfylla.

I bägge avgörandena tog högsta domstolen ställning till tolkningen av bestämmelsen i 57 a § 1 mom. patentlagen angående bevisbördan, tolkningen av bestämmelsen i 57 a § 2 mom. patentlagen om beaktande av skyddet för affärshemligheter, rätten att i hovrätten åberopa nytt skriftligt bevis samt de rättsliga utgångspunkterna för bedömning av muntlig bevisning.

Vad gäller bevisbördan i patentlagen 57 a § 1 mom. konstaterade högsta domstolen att bevisbördan hänför sig till att bevisa avvikelser i den tillverkningsmetod som påstås göra intrång i jämförelse med tillverkningsmetoden av originalprodukten. På basen av alla omständigheter som framkommit skall sedan domstolen värdera vad som skall anses riktigt.

När det gällde rätten att åberopa skriftligt bevis i hovrätten ansåg högsta domstolen i båda fallen med stöd av en helhetsvärdering att hovrätten borde ha tagit emot det skriftliga bevis som ingetts först i hovrätten. Högsta domstolen konstaterade i sin motivering i vardera fallet att det inte fanns skäl att misstänka att ifrågasatt tillverkningsdokument inte fanns i de generiska tillverkarnas besittning i tingsrättsskedet. Vidare noterade högsta domstolen i det ena ärendet bland annat att det faktum att originaltillverkaren i sitt besvär starkt ifrågasatte trovärdigheten i ett för de generiska tillverkarna centralt vittne som tingsrätten långt stödde sin bevisbörda på att den generiska tillverkaren (först) i hovrätten sett det behövt att lyfta fram nämnda bevis. Vidare påpekar högsta domstolen att tröskeln för bevisbördan vid fall av omvänd bevisbörda enligt 57 a § uppnått vilken är en fråga som är mångtydig. Medan en snabb och förutsebar rättegång talar för att det skriftliga beviset inte skulle godkännas först i hovrätten anser högsta domstolen dock med hänvisning till omständigheterna i fallet att strävan att uppnå den slutliga sanningen ändå talade för att det skriftliga beviset skall godkännas.

Högsta domstolen ansåg vidare i bägge fallen att förnekande av vittnesutsaga enbart på basen av vittnets ställning var att likställa med förnekande av vittnesmål och att hovrättens avgörande till denna del är felaktigt med beaktande av

principen om fri bevisprövning i rättegångsbalken 17 kapitel 2 §. Det fanns enligt högsta domstolen inga grunder för att utesluta vittnesberättelse från den bevisföring som förutsätts enligt patentlagens 57 a §.

Emedan hovrätten borde ha tagit emot nytt skriftligt bevis samt förfarit felaktigt när man ansett att man inte hört ett vittnesmål, ansåg högsta domstolen att det rättegångsmaterial som skulle ha lagts till grund för ett avgörande samtidigt ändrades i väsentlig grad. Det nya bevismaterialet skulle i fall av mottagande av bevis i högsta domstolen endast vara föremål för värdering i högsta domstolen, emedan utgångspunkten för vårt rättssystem också omfattar en möjlighet till besvär även i fråga om bevisprövning. Därmed ansåg högsta domstolen att ärendet skall återförvisas till hovrätten för ny prövning.

Högsta domstolen upphävde hovrättens dom (fastställande av intrång) samt hovrättens beslut till den del som det gäller beslutet att inte beakta nya bevis. Ärendena återförvisades till Helsingfors hovrätt för återupptagande till prövning.

Det ena ärendet återupptogs till prövning av hovrätten som i dom 30.6.2016 nummer 1042 kom fram till samma slutsats som i sin tidigare dom. De generiska tillverkarna har ansökt om nytt prövningstillstånd av högsta domstolen. Det andra ärendet förliktes före huvudförhandling skulle ha ägt rum i hovrätten.

4. Upphovsrätt

4.1 Ett flertal ändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen har trätt i kraft. EU-direktiven om anonyma (även kallade herrelösa) verk¹⁷ implementerades i Finland genom instiftandet av en ny lag om herrelösa verk (764/2013) som trädde i kraft den 29.10.2014.

Ytterligare ändringar i upphovsrättslagen genom vilka man inför ett nytt sätt att motarbeta olovlig fildelning samt att främja effektivt utnyttjande av upphovsrättsinnehavarnas rättigheter genom avtalslicens vid nätlagring av tv-program trädde i kraft 1.6.2015 (607/2015). Enligt den nya lagen inför man ett system enligt vilket leverantörer av nätlagringstjänster kan avtala om rättigheter med avtalslicensverkan såväl med programmens upphovsrättsinnehavare som med televisionsbolagen (25 l–26 §§). Parterna skall avtala om ersättning för utnyttjande av sändningar och program samt om det praktiska förverkligandet av tjänsten. Den nya 25 l § tillsammans med de existerande reglerna i 26 § upphovsrättslagen (allmänna bestämmelser om avtalslicenser) gör att en avtalslicensorganisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätt som godkänts av finska undervisnings- och kulturministeriet även får ingå bindande avtal för rättsinnehavare som inte tillhör organisationen.

År 2015 intogs bestämmelser i upphovsrättslagen (60 a–g §§) om förhindrande av tillgång till material som kränker upphovsrätten vilka trädde i kraft 1 juni 2015. 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 tele-

¹⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU om viss tillåten användning av anonyma verk.

anslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke i betydande omfattning. 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.

Man ansåg dock att lagen till denna del endast delvis var förenlig med sanktionsdirektivet och att kravet på att talan mot den som gör påstått kränkande material tillgängligt för allmänheten måste väckas inom en månad med hot om att förordnandet om avbrytande förfaller var oändamålsenligt. I de nya bestämmelserna 60 c–60 e § finns mer omfattande bestämmelser som ger upphovsrättsinnehavaren rätt att under vissa förutsättningar yrka på domstolsförordnande om interimistiskt avbrytande av tjänster även när intrångsgöraren är okänd samt föreläggande om avspärrning för viss tid om intrångsgöraren förblir oidentifierad. Föreläggandet om avbrytande och avspärrning gäller då den teleoperatör som förmedlar tjänsten.

Den nya lagen kompletteras även med de grundläggande bestämmelserna om avtalslicenser för massanvändning av upphovsrättsligt skyddat material. Tidigare gällde skyddet för musikupptagningar endast upptagningar som har gjorts i Finland eller i länder som omfattas av internationella avtal om rättigheter till musikupptagningar. Enligt de nya bestämmelserna kompletteras skyddet så att det, i enlighet med skyddet i övriga EU-länder, även grundar sig på ljudproducentens nationalitet.

Genom lagändring 2015/607 har man även i upphovsrättslagen (25 i och 47 §) återinfört 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 § på informationssamhällsbalken (2014/917).

Systemet för kompensationsavgifter för privatkopiering har även reviderats. Syftet med reformen är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för verksamhet inom kreativa branscher där den teknologiska utvecklingen är snabb. Det blev även klart från propositionen att nätlagringstjänster inte skall anses som privatkopiering och de skall därför inte heller vara föremål för kompensationsavgift. (Såsom tidigare konstaterats blir avtalslicenssystemet tillämpligt vid nätlagring av tv-program.)

Enligt den nya 26 a § skall staten betala kompensation till uphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen betalas med anslag i statsbudgeten och inte längre i form av anläggningsavgift. Anslaget ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

I syfte att kunna dimensionera kompensationen på ett rätt sätt ska en utredning göras om enskild framställning av exemplar och om hur allmän sådan framställning är. Utredningen genomförs av ett oberoende forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsrådet tillsätter en delegation på förslag av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen ska vara rådgivande expertorgan vid utredning som gäller enskild framställning av exemplar. Delegationens mandatperiod är fyra år. Enligt lagens nya 26 b § betalas kompensationen direkt till verkens upphovsmän samt som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem, i enlighet med en av undervisnings- och kulturministeriet årligen godkänd dispositionsplan för medlen. Kompensationen betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. Organisationen ska vid fördelningen av direkt kompensation bemöta såväl upphovsmän som organisationen företräder som upphovsmän utanför organisationen jämlikt.

Vidare har man även i upphovsrättslagen 29 § intagit en bestämmelse om jämkning av oskäliga avtal vid överlåtelse av upphovsrätt. Den nya bestämmelsen som till sin ordalydelse motsvarar den allmänna jämkningsparagrafen (36 §) i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1929/228) trädde i kraft den 1.6.2015 (2015/607). Den nya bestämmelsen, vars syfte är främst att bättre informera avtalsparterna om deras rättigheter och skyldigheter och uppmuntra till god avtalsned, gäller enbart situationer där den ursprungliga upphovsmannen för första gången överlåter sina rättigheter till exempel till ett medie-företag.

Slutligen har man intagit ett tillägg i upphovsrättslagen enligt vilket utlåning från högskolebibliotek som betjänar forskning och undervisningsverksamhet i fortsättningen vid sidan om utlåning som äger rum vid allmänna bibliotek omfattas av den ersättning som skall betalas till upphovsmännen för utlåning av exemplar av verk till allmänheten (19 § och 19 a§). Lagändring 2016/972 trädde i kraft den 1.1.2017.

4.2 HD har gett ett prejudikat i tvist gällande kompensationsavgifter (tidigare "kassettavgift"). Högsta domstolen gav den 9.5.2015 (HD 2015/17) sin dom i en tvist om kompensationsavgifter mellan den finska upphovsrättsorganisationen Teosto, Verkkokauppa.com och dess estniska dotterbolag Arctecho OÜ.

Enligt det s.k. Infosoc-direktivet¹⁸ 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 tryggades fram till den 1.6.2015 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 baserade sig på anordningens speltid eller lagringskapacitet och uppbärs av Teosto.

EU-domstolen har betonat att begreppet "rimlig kompensation" är autonomt inom EU-rätten och måste tolkas på ett enhetligt sätt. Rimlig kompensation ska

¹⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv 001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

enligt domstolen ses som gottgörelse för den skada som upphovsmän ådras av att verk mångfaldigas för privat bruk utan deras tillåtelse.¹⁹ 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.²⁰

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 webbplatsen Verkkokauppa.com som försäljningskanal.

En central fråga 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 baserade sig 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-fördragets 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 ansvarig för sitt dotterbolags agerande. Teosto hade hävdad 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 förhållningen till principen om likställande av aktiebolag med aktieägare på basen av ägande i finsk bolagsrätt.

¹⁹ C-467/08 Padawan v SGAE [2010] ECR I-10055.

²⁰ C-462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland [2011] ECR I-5331.

Hovrätten gjorde 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.

Verkkokauppa.com och Archteco ansökte om besvärstillstånd hos högsta domstolen. De frågor som man bad högsta domstolen ta ställning till var 1) likställningsfrågan, d.v.s. om hovrättens beslut att döma Verkkokauppa.com till solidariskt ansvar för sitt utländska dotterbolags agerande är förenligt med finsk rätt, 2) huruvida Helsingfors tingsrätt var behörig domstol att behandla käromålet mot Arctecho samt 3) huruvida det finns laga grund att jämka 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.

Högsta domstolen beviljade besvärstillstånd begränsat till likställdhetsfrågan, det vill säga huruvida Verkkokauppa.com är solidariskt ansvarig att betala den kompensationsavgift som hovrätten förpliktat Archtecho att betala. Högsta domstolen konstaterade att man till övriga delar kan basera sitt beslut på hovrättens avgörande. HD kom i linje med hovrättens avgörande till den slutsatsen att med beaktande av ägo- och bestämmandeförhållandena i bolagen ansågs den huvudsakliga orsaken till arrangemangen kring verksamheten klart vara att undvika den lagstadgade förpliktelsen att betala kompensationsavgift stadgad i upphovsrättslagens 26 a 1 mom. Därmed förblev hovrättens dom i kraft och Verkkokauppa.com förpliktades att solidariskt med Arctecho betala ersättning för de avgifter som hade försumrats för importerade och sålda kassetter under tiden 1.1.2006–10.9.2010 till ett kapitalbelopp om 3 500 000 euro.