

# NIR

## Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Immateralrättens utveckling i  
Finland 2016–2018

Av Åsa Krook, Saara Ylisalmi

Särtryck ur NIR 2019 1

# Immaterialrättens utveckling i Finland 2016–2018

*Av advokat Åsa Krook och juris magister Saara Ylisalmi\**

## **1. Allmänt**

I Finland har utvecklingen inom det immateriella rättsskyddet under de två senaste åren präglats av reformer som i stor utsträckning baserar sig på unionslagstiftning. Bland de största reformerna finns den nya lagen om företagshemligheter samt en regeringsproposition till ny varumärkeslag. I slutet av år 2018 trädde ändringar i upphovsrättslagen i avsikt att implementera det så kallade läsnedsättningsdirektivet i kraft. Vi har även valt att kort redogöra för den nya dataskyddslagen som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning och som började gälla vid ingången av år 2019. Bland nationellt betingade lagstiftningsinitiativ finns den av ministerarbetsgruppen för kompetens och utbildning tillsatta tjänstemannagruppens förslag till revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor (högskolans rätt till uppfinning vid öppen forskning). Vi kommer att redovisa närmare för dessa under respektive substansområde.

Inom rättspraxis noteras att högsta domstolen har meddelat två varumärkesrättsliga prejudikat, två prejudikat med upphovsrättslig anknytning samt ett prejudikat i en patenträttslig tvist. Vidare har högsta domstolen begärt förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol gällande tolkningen av varumärkesdirektivet och speciellt tillämpliga kriterier för användning av varumärke i näringsverksamhet. Bland högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut har vi uppmärksammat ett beslut som gäller skydd av väl känt varumärke samt en begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen i frågor som anknyter till registrering av färgmärke. Marknadsdomstolen har också meddelat ett antal intressanta varumärkes- och patenträttsliga domar. Vi kommer att redovisa närmare för nämnda rättsfall, ett utlåtande av upphovsrättsrådet angående brukskonst samt Birkalands tingsrätts dom i ett fall om brott mot företagshemlighet, den största rättegången hittills inom sitt område i Finland.

Marknadsdomstolen inledde hösten 2013 sin verksamhet som specialdomstol för immaterialrättsliga ärenden, dvs. civilrättsliga tvister som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt besvär över Patent- och registerstyrelsens ("PRS") beslut i registreringsärenden. Marknadsdomstolens fem första år har inte medfört så många immaterialrättsliga tvister som man hade räknat med. Behandlings-

\* Skribenterna representerar Borenius Advokatbyrå Ab.

tiderna har trots detta varit relativt långa, vilket kanske delvis kan förklaras med väl motiverade domar.

Under år 2017 anhängiggjordes 261 immaterialrättsliga ärenden i marknadsdomstolen, medan 274 avgjordes. Under åren 2016 och 2017 anhängiggjordes 16 varumärkestvister per år. Antalet anhängiggjorda patenträttsliga tvister uppgick år 2017 till 18 stycken jämfört med åtta året innan. De firmarättsliga tvisterna uppgick till 13 stycken jämfört med sju året innan. Under år 2017 anhängiggjordes 28 varumärkesrättsliga besvär, sex besvär angående patent samt fyra om nyttighetsmodell. Antalet ansökningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) 60 a § om överlämnande av kontaktuppgifter om teleanslutningar från vilka upphovsrättsligt skyddat material görs tillgängligt för allmänheten var 131 till antalet jämfört med 217 året innan.

Under år 2018 anhängiggjordes sammanlagt 113 immaterialrättsliga ärenden, varav sju patenntvister, 11 varumärkestvister, två firmarättsliga tvister samt 18 upphovsrättsliga tvister. De varumärkesrättsliga besvären uppgick till sammanlagt 21 stycken, medan fem patenträttsliga och ett firmarättsligt besvär inkom. Antalet ansökningar enligt upphovsrättslagen 60 a § uppgick till 20 stycken. Under samma år avgjorde marknadsdomstolen sammanlagt 184 immaterialrättsliga ärenden.

Under år 2018 inkom tio ansökningar om säkringsåtgärder med stöd av rättgångsbalken 7 kapitel (1065/1991) jämfört med fem året innan. Under samma tid anhängiggjordes 17 respektive nio ärenden under lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978, ”OtilbFörfl”).

Högsta domstolen mottog 18 ansökningar om besvärstillstånd över marknadsdomstolens domar i egenskap av IPR-domstol under 2018, medan elva stycken fall anhängiggjordes 2017. Under år 2017 beviljade högsta domstolen besvärstillstånd i ett fall och under år 2018 i två fall.

## 2. Känneteckensrätt

*2.1 Totalrevision av varumärkeslagen.* Det nya varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436 trädde i kraft den 15 januari 2016. Därmed påbörjades också en omfattande revision av den finska varumärkeslagen. Arbets- och näringsministeriet tillsatte i juni 2016 en arbetsgrupp med uppgift att förbereda en totalrevision av varumärkeslagen samt behövliga förändringar i närliggande lagar såsom speciellt firmalagen. Syftet med revisionen var att implementera varumärkesdirektivet, införa bestämmelser som möjliggör ikraftträdande av Singapore avtalet samt att modernisera den finska varumärkeslagen som tillämpats, visserligen i förändrad form, alltsedan 1964.

Regeringen gav sin proposition den 18 oktober (RP 201/2018) och riksdagen godkände slutligen lagpaketet den 5 mars 2019. De nya lagarna kan väntas träda i kraft i april–maj 2019.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Direktivet skulle med undantag för bestämmelserna i dess artikel 45 implementeras senast den 14 januari 2019, medan dess artikel 45 enligt vilken medlemsländerna skall garantera ett effektivt och snabbt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke förutsätts vara implementerad senast den 24 januari 2023. Enligt regeringspropositionen ska där- emot de nya reglerna om administrativ hävning träda i kraft samtidigt som övriga lagändringar.

Bland de stora ändringarna finns en möjlighet att ansöka om upphävande samt ogiltigförklaring av varumärken i administrativt förfarande såsom alternativ till ett civilrättsligt förfarande i marknadsdomstolen. Motsvarande parallella möjlighet till hävande av firma i administrativt förfarande introduceras i firmalagen däremot begränsat till situationer när firman (helt eller delvis) inte varit i bruk under en femårsperiod.

Ibrukttagandet av en administrativ process inom ramen för vilken ett varumärke kan upphävas eller ogiltigförklaras baserar sig på artikel 45 i varumärkesdirektivet. Det administrativa förfarandet kommer i huvudsak att motsvara det nuvarande invändningsförfarandet. Domstolsprocess kommer dock att ha företräde framför det administrativa förfarandet under förutsättning att ett avgörande av PRS inte ännu givits och att ett besvär i administrativt förfarande inte samtidigt är anhängigt. Om ett ärende mellan samma parter som gäller samma varumärke är anhängigt eller anhängiggörs i domstol, tas ansökan i PRS inte upp till prövning. Om ett ärende redan är anhängigt i PRS upphör dess handläggning.

Det finska förslaget till implementering av artikel 45 i varumärkesdirektivet har varit föremål för omfattande diskussioner. De flesta intressegrupper anser lagändringarna i huvudsak välkomna även till den del det innebär att PRS kommer att behandla stridiga hävnings- och ogiltighetsärenden. Vissa intressegrupper förespråkade däremot den rikssvenska lösningen. Enligt den svenska modellen handläggs inte ett ärende längre i Patent- och registreringsverket till den del det bestrids, utan kan på sökandens begäran överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.<sup>2</sup>

I fortsättningen kan en varumärkesinnehavare i invändningsprocesser, ogiltighets- och hävningsförfaranden till sitt försvar åberopa att det varumärke och/eller det firmanamn som ansökan stöder sig på helt eller delvis inte varit i användning under en femårsperiod.

Såsom ovan konstateras, kan också firma i framtiden hävas i ett motsvarande administrativt förfarande i PRS i de fall när firman inte har använts under de fem senaste åren. Även partiell hävning av firma kommer i fortsättningen att vara möjligt. Ett mycket omdiskuterat problem har nämligen varit de onödiga registreringshinder som uppstår på grund av situationen med korsvist skydd av firmor och en möjlighet att registrera firmor med ett totaltäckande eller mycket brett verksamhetsområde samtidigt som PRS *ex officio* undersöker relativa hinder för registrering. En möjlighet till partiellt hävande av firma samt i samband med non-use situationer dessutom inom ramen för ett administrativt förfarande kan åtminstone i viss grad anses förbättra en sökandes möjlighet att undanröja onödiga hinder för registrering av varumärke.<sup>3</sup> Partiell hävning och ogiltigförklaring av

<sup>2</sup> Se bl.a. svenska regeringens proposition 2017/18:267 (Modernare regler om varumärken och ny lag om företagsnamn) s. 177–178.

<sup>3</sup> Centralhandelskammaren inlämnade till denna del en avvikande åsikt vilket ett flertal intressegrupper i sina utlåtanden till förslaget till regeringsproposition stödde. Enligt den avvikande åsikten är den nu föreslagna ändringen otillräcklig (kanske även i strid med varumärkesdirektivet). En förutsättning för att en firma kunde stå som hinder för registrering och bruk av ett varumärke borde enligt centralhandelskammaren i enlighet med varumärkesdirektivet vara att nämnda firma faktiskt är i bruk. Ministeriet ändrade dock inte det ursprungliga utkastet till förslag i denna del

firma kommer däremot att vara möjligt först två år efter att ändringarna i firmalagen trätt i kraft.

När det gäller varumärken för vilka ansökan inlämnats före den 1 oktober 2012 och som omfattar klassrubrik i en eller flera varu- eller tjänsteklasser (Niceklassificering) introduceras ett förfarande som innebär att innehavaren av varumärke förutsätts specificera de varu- och tjänsteförteckningar som omfattas i enlighet med de nya striktare klassificeringsreglerna. Specificering skall göras senast då varumärket förnyas, eller om förnysetidpunkten infaller inom ett halvt år efter att den nya lagen trätt i kraft, senast vid utgången av nämnda halvårsperiod räknat från lagens ikraftträdande. Vid avsaknad av specificering kommer varu- och tjänsteförteckningen att anses omfatta varor och tjänster enligt dess ordalydelse. I motsats till processen vid EUIPO är en specificering inte begränsad till varor eller tjänster som enligt dess ordalydelse faller inom ifrågavarande klassrubrik eller alfabetisk förteckning i kraft vid tidpunkten för ansökan, utan det finns en möjlighet att specificera förteckningen så att den omfattar samtliga varor respektive tjänster som kan anses omfattas av nämnda klass oberoende om ifrågavarande varor respektive tjänster kan omfattas på basen av klassrubrikens ordalydelse eller om de finns upptagna på den alfabetiska listan.

Bland övriga stora förändringar är att ansökan om och förnyelse av en varumärkesregistrering i framtiden görs enbart via PRS' e-tjänst. PRS kan endast av särskilda skäl acceptera en ansökan i pappersform. Kravet på grafisk återgivning av varumärke slopas vilket gör det möjligt att återge varumärken genom olika slags filer med hjälp av modern teknik samt att återge till exempel rörelsemärken och multimediemärken. En annan ändring gäller skyddet för svartvita varumärken. I fortsättningen anses ett svartvitt varumärke inte längre omfatta alla färgvariationer, utan endast den återgivna svartvita formen. Däremot anses svartvita varumärken som har sökts före lagändringen fortfarande omfatta alla färgvariationer.

Varumärkesinnehavaren ges vidare med undantag för att mottagaren av varan kan påvisa att skydd inte föreligger i mål landet, rätt att åberopa ensamrätt i transitsituationer. I samband med totalrevisionen passar man även på att korrigera brister i den finska varumärkes-, mönsterrätts- samt strafflagen vilka inneburit att intrång i EU-varumärke eller gemenskapsmönster inte uttryckligen varit straffbart som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen (39/1889). Bristen på lagstiftning uppmärksammades till exempel i högsta domstolens prejudikat HD:2018:36, som diskuteras närmare i avsnitt 2.2. Lagpaketet omfattar nu bestämmelser enligt vilka brott mot industriell rättighet utvidgas till att omfatta även intrång i EU-varumärken och gemenskapsmönster och innebär därmed ändringar också i strafflagen 49 kap. 2 § (RP 201/2018) och mönsterrättslagen (221/1971) (ny 35 b § (RP 201/2018)). Sålunda kan man i fortsättningen driva ärenden som gäller produktförfalskningar i straffrättslig process även i fall när rättsinnehavaren stöder sig på enbart EU varumärke och/eller gemenskapsmönster.

---

med hänvisning till att en dylik bestämmelse tekniskt sätt skulle vara svår att efterfölja inom ramen för en registreringsprocess med granskning av relativa hinder för registrering på tjänstens vägnar.

2.2 *Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat om legalitetsprincipen i samband med brott mot EU-varumärke och gemenskapsmönster.* I april 2018 gav högsta domstolen ett prejudikat (HD:2018:36) som belyser legalitetsprincipen i samband med intrång i EU-varumärken och gemenskapsmönster.

Åklagaren hade yrkat att A och B ska dömas till straff för brott mot industriella rättigheter. Enligt åtalet hade A och B importerat produkter som var produktförfalskningar och gjorde intrång i C Inc.:s och D GmbH:s varumärkes- och mönsterrättigheter enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsmönster. Tingsrätten dömde A och B till bötesstraff för två brott mot industriella rättigheter. Hovrätten förkastade åtalet med hänvisning till legalitetsprincipen. Åklagaren anförde besvärstillstånd och besvarade sig över hovrättens dom till högsta domstolen.

I högsta domstolen var det fråga om huruvida A:s och B:s förfarande kunde anses straffbart som brott mot industriell rättighet med hänvisning till legalitetsprincipen. Problemet aktualiserades eftersom det inte fanns några nationella registreringar att stöda straffanspråken på.

I 49 kap. 2 § strafflagen (39/1989) stadgas om brott mot industriell rättighet. Enligt nämnda paragraf ska den som i strid med varumärkeslagen (7/1964) eller mönsterrättslagen (221/1971) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i ensamrätten till ett varumärke eller en mönsterrätt dömas för brott mot industriell rättighet. I 49 kap. 2 § saknas däremot en tydlig hänvisning till EU-varumärken och gemenskapsmönster.

Högsta domstolen fäste uppmärksamhet vid den straffrättsliga legalitetsprincipen som innebär att en person kan dömas för ett brott endast på grund av en gärning som var straffbar vid den tidpunkt då gärningen begicks (3 kap. 1 §, strafflagen). Legalitetsprincipen innebär till exempel att domstolen inte får gå utöver lagens ordalydelse vid tillämpning av en straffbestämmelse och inte heller komplettera eller korrigera lagen med hjälp av analogislut.

Högsta domstolen konstaterade att en handling i strid med EU:s varumärkesförordning eller förordningen om gemenskapsmönster inte är straffbar enligt ordalydelsen i 49 kap. 2 § strafflagen. Vidare konstaterade högsta domstolen att varken varumärkeslagen eller mönsterrättslagen innehåller bestämmelser enligt vilka nämnda lagar skulle tillämpas på EU-varumärke eller gemenskapsmönster när det gäller straffrättsligt ansvar.

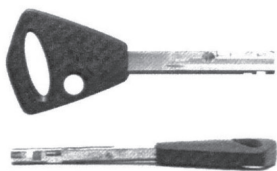
Därefter tog högsta domstolen ställning till om intrång i EU-varumärke eller gemenskapsmönster kan härledas från varumärkesförordningen eller förordningen om gemenskapsmönster. Högsta domstolen konstaterade att en medlemsstat är skyldig att se till att kränkning av unionens bestämmelser sanktioneras med likadana materiella och processuella villkor som en liknande kränkning av nationell rätt, även om en förordning skulle hänvisa till nationell rätt i det avseendet. Enligt EU-domstolens etablerade rättspraxis kan straffrättsligt ansvar inte basera sig på en EU-förordning. Däremot hade inte strafflagen ändrats till följd av varumärkesförordningen eller förordningen om gemenskapsmönster.

Följaktligen ansåg högsta domstolen att 49 kap. 2 § strafflagen inte kan, utan att gå utöver lagens ordalydelse eller analogi, tolkas så att intrång i EU-varumärke eller gemenskapsmönster är straffbart med stöd av nämnda paragraf. Högsta domstolen ändrade inte hovrättens dom. A:s och B:s förfarande utgjorde inte straffbart brott mot industriella rättigheter.

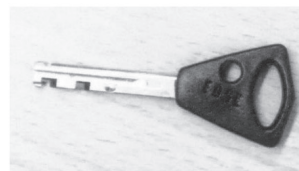
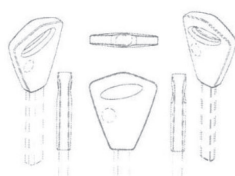
Prejudikatet belyser konsekvenserna av en klar lapsus i det finska systemet, vilken i sin tur har inneburit att innehavare av enbart EU-varumärken eller gemenskapsmönster även i samband med produktförfalskningsärenden närmast kunnat ty sig till civilrättsligt förfarande. Nämnda lapsus kommer däremot som en del av totalrevisionen att korrigeras i enlighet med vad vi redovisat i avsnitt 2.1 ovan.

*2.3 Högsta domstolen har gett ett prejudikat i en varumärkestvist angående tredimensionellt varumärke.* Högsta domstolen beviljade under år 2016 det första besvärstillståndet över marknadsdomstolens dom i egenskap av IPR-domstol i en varumärkestvist som gällde skydd av tredimensionella varumärken.

I avgörandet<sup>4</sup> väckte Abloy Oy ("Abloy") talan om varumärkesintrång mot Hardware Group Finland Oy ("HGF"). Abloy hävdade att HGF hade gjort intrång i Abloys nationella tredimensionella varumärken<sup>5</sup> omfattande utseendet för den triangulära ABLOY EXEC-nyckeln med ett ovalt hål för fäste placerat snett uppe på nyckelbladet. De tredimensionella registreringarna som återopades omfattade nyckelbladet (inte profildelen). Den ena registreringen omfattade nyckelblad i svart, den andra registreringen (siluett) var inte begränsad till viss färg. Skyddet omfattade inte det hål som reserverats för detektor.



Abloy EXEC



EDGE-nyckeln

ABLOY EXEC är ett låssystem avsett för bostadsfastigheter. Nämnda låssystem har alltsedan 1994 haft en betydande marknadsandel i Finland. ABLOY EXEC-låssystemet var fram till mars 2013 skyddat av patent varmed det inte förrän hösten 2013 fanns nycklar som var kombinerbara med nämnda låssystem på marknaden. HGF inledde hösten 2013 försäljning av en EDGE-nyckel som var kombinerbar med ABLOY EXEC-låssystemet. EDGE-nyckeln hade även ett likadant rektangulärt nyckelblad i svart och ett motsvarande hål för detektor som Abloys nyckel. Det enda som egentligen skilde EDGE-nyckelbladet från Abloys tredimensionella registrering var att det motsvarande ovala hålet för fäste (t.ex.

<sup>4</sup> Marknadsdomstolens dom MD:454/15 och högsta domstolens dom HD:2017:42.

<sup>5</sup> Finska varumärkesregistreringarna nummer 258163 och 258512. Registreringarna omfattar nycklar i varuklass 6.

för nyckelring) var placerat på ett horisontalt plan uppe på EDGE-nyckelbladet. Det var vidare antingen rundare (eller större) till sin form.

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

Marknadsdomstolen ansåg att tredimensionella varumärkens särskiljningsförmåga som utgångspunkt måste anses vara svag och skyddsomfånget mycket snävt. De aktuella varumärkenas mest särskiljningsbara element var att fästningshålet hade 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 fästningshålet, ansåg marknadsdomstolen att nämnda varumärken och EDGE-nyckeln inte kunde anses förväxlingsbara med stöd av (den då ikraftvarande) varumärkeslagens 4 §. Ytterligare ansåg marknadsdomstolen att Abloy inte heller kunnat påvisa att de tredimensionella registreringarna skulle anses välkända i enlighet med varumärkeslagen 6 § 2 mom. Abloys talan förkastades.

Abloy ansökte om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Högsta domstolen beviljade besvärstillståndet begränsat till frågan om HGF:s EDGE-nyckel eller nyckelschablon skall anses förväxlingsbar med Abloys varumärkesregistreringar 258163 och 258512 så som avses i 4 § varumärkeslagen (2000/56).<sup>6</sup>

Först konstaterade högsta domstolen att det är ostridigt att Abloys och HGF:s varor i fråga är likadana. Nycklarna som HGF marknadsförde motsvarade dock inte exakt Abloys varumärken, varför det påstådda varumärkesintrånget måste bedömas utifrån risken för förväxling.

Enligt högsta domstolen är särskiljningsförmågan hos sådana varumärken som baserar sig direkt på formen av en konsumtionsvara en problematisk fråga. Särskiljningsförmågan påverkas speciellt av i vilken omfattning varumärket innehåller funktionella egenskaper och å andra sidan icke-funktionella, såsom dekorativa eller fiktiva, egenskaper.

Högsta domstolen ansåg att Abloys varumärken består av geometriska grundformer, och att andra företag också använder triangulära former för sina nyckelblad. Ett flertal av egenskaperna hos Abloys varumärken är nödvändiga för varans funktion och för att uppnå ett tekniskt resultat. Följaktligen konstaterade högsta domstolen att Abloys varumärken hade en svag särskiljningsförmåga.

Frågan om Abloys varumärken var välkända var inte föremål för högsta domstolens prövning. Trots det var graden av välkändhet och därmed särskiljningsförmåga också relevanta vid bedömningen av risken för förväxling. Högsta dom-

<sup>6</sup> 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.



stolen uppmärksammade hur stor marknadsandel de varor som omfattades av varumärkena hade, hur länge och intensivt varumärkena hade använts och i vilken utsträckning målgruppen identifierade varornas kommersiella ursprung på grund av varumärkena.

Högsta domstolen ansåg att Abloys låssystem hade en betydande marknadsandel bland finska hushåll. I en marknadsundersökning som Abloy låtit utföra svarade majoriteten av konsumenterna att Abloy är tillverkare av nycklar marknadsförda med både märket Abloy och HGF i samband med att bilder på nyckelbladen och nycklarnas profildel hade presenterats för konsumenterna. Högsta domstolen ansåg dock att det att Abloys produkter i sig var välkända inte bevisade att varumärkena i fråga skulle ha uppnått betydande särskiljningsförmåga. (Marknadsundersökningarna omfattade inte specifikt de nycklar som var föremål för de tredimensionella registreringarna.)

Högsta domstolen konstaterade med hänvisning till EU-domstolens praxis att relativt små likheter mellan tecknen skulle kunna orsaka förväxlingsrisk, eftersom Abloys och HGF:s varor var likadana och deras nyckelblad liknade varandra vid första anblicken. Högsta domstolen konstaterade dock att varans art, användningsändamål och tillverknings sätt styr utseendet på nyckelbladet och att Abloys varumärken inte utseendemässigt skiljde sig väsentligt från de nycklar som allmänt användes inom branschen. Enligt högsta domstolen, liksom marknadsdomstolen, var varumärkenas mest särskiljningsbara element fästningshålet som placerades snett i förhållande till nyckelns profildel. EDGE-tecknet hade bara en ringa betydelse som ett särskiljande element, eftersom det inte syntes på ett märkbart sätt.

Högsta domstolen påpekade att konsumenten vanligtvis köper nycklar så att konsumenten har med sig den tidigare nyckeln, och därmed har en bra möjlighet att jämföra produkter. De antogs även vara informerade om att Abloys patentskydd upphört och om konkurrensen på marknaden. Därför kunde det antas att en genomsnittskonsument visste att de nycklar som var mycket likadana till sitt utseende kan komma från olika företag.

Högsta domstolen noterade att Abloys och HGF:s varor är likadana och att EDGE-nyckeln och Abloys varumärken inte till sitt helhetsintryck skilde sig från varandra, att Abloy-produkterna hade en stor marknadsandel och en hög grad av välkändhet som faktorer som talade för en förväxlingsrisk.

Därefter hänvisade högsta domstolen till de faktorer som talade mot risk för förväxling, såsom att särskiljningsförmågan hos Abloys varumärken var svag, samt att användningsändamålet och tillverknings sättet definierar utseendet på produkterna. Vidare ansåg högsta domstolen att Abloy inte på ett tillförlitligt sätt visat att konsumenter kan särskilja varornas ursprung med stöd av just de återopade tredimensionella varumärkena. Relativt ringa skillnader (placeringen av upphängningshålet, storleksskillnad och produktnamnet på EGDE-nyckeln) kunde anses vara tillräckliga för att undvika risk för förväxling.

Därmed ansåg även högsta domstolen att HGF:s EDGE-nyckel och Abloys varumärken inte var förväxlingsbara. Fallet belyser väl det snäva skydd som tredimensionella varumärken kan förväntas ge sin innehavare speciellt om utformningen av varan långt är beroende av användningsändamålet samt även att varans

natur är av stor vikt vid värdering av risken för förväxling. Det framgår även klart att en förutsättning för att en marknadsundersökning skall kunna få en avgörande betydelse vid värdering av graden av välkändhet eller risken för förväxling är att den är tillräckligt specifik och entydig.

*2.4 Högsta domstolen har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen om användning av varumärke i näringsverksamhet.* I december 2017 beviljade högsta domstolen besvärstillstånd (VL:2017-134) i ett varumärkesrättsligt fall angående produktförfalskningar.<sup>7</sup> De frågor som käranden speciellt framförde var om den mottagare som är antecknad på ett transportdokument kan jämföras med företag som erbjuder lagringservice, på så sätt att man kan anse att han inte kan anses ha använt varumärket på varorna på ett sätt som gör intrång i annans varumärke? Kan man alltså anse att den som ingår i ett planerat försäljningsnätverk inte använder varumärket som kännetecken på sina varor eller tjänster? Kan man anse att det är frågan om användning av varumärke i näringsverksamhet när den som importerat varorna endast haft som avsikt att förvara dem men inte sätta dem i omlopp i Finland?

I fallet handlade det i korthet om att en privatperson (A) mottog 150 stycken lager som hade skickats till Finland från Kina. A hade hämtat lagren från tullen i april 2011 och fört dem till sitt hem. Därifrån hade lagren hämtats och transporterats till Ryssland. Som ersättning hade A fått tobak och alkohol.

Åklagaren yrkade i tingsrätten att A skulle dömas till straff för brott mot industriell rättighet, eftersom han hade gjort intrång i Schaeffler Technologies AG & Co. KG:s (Schaeffler) nationella varumärke nummer 709735 INA genom att importera 150 lager, som senare hade fastställts vara produktförfalskningar. Målsägaren Schaeffler hade därtill yrkat att A skulle åläggas att betala gottgörelse för användningen av tecknet och ersättning för all skada som intrånget hade orsakat.

Tingsrätten förkastade åtalet med motiveringen att A inte uppsåtligen hade gjort intrång i varumärket eftersom man kom fram till att A endast gjort sig skyldig till lindrigt vållande. Tingsrätten förbjöd A att fortsätta eller upprepa intrånget. Tingsrätten konstaterade att den gottgörelse som Schaeffler hade krävt var skälig, varför man ålade A att betala hela gottgörelsen, medan A ålades att betala endast en tredjedel av det skadestånd som Schaeffler krävt bl.a. med hänsyn till A:s ringa oaktsamhet.

A besvarade sig till hovrätten och yrkade att Schaefflers gottgörelse- och skadeståndskrav förkastas och i andra hand att skadeståndet skulle jämkas. I sitt motbesvär yrkade Schaeffler att det skadestånd som A skulle betala skulle höjas.

I hovrätten var huvudfrågan huruvida A överhuvudtaget hade gjort intrång i Schaefflers varumärke och om han sålunda var skyldig att betala gottgörelse och skadestånd i enlighet med varumärkeslagen. Hovrätten betonade att de rättsmedel som varumärkeslagen och varumärkesdirektivet erbjuder utgår ifrån att en part i näringsverksamhet använder ett tecken som är förväxlingsbart med någon annans varumärke. EU-domstolen har konstaterat att ett tecken som är identiskt

<sup>7</sup> Ändring söktes i Helsingfors hovrätts dom den 23 mars 2016 R15/2266.

med varumärke används i näringsverksamhet, när tecknet används uttryckligen i kommersiell verksamhet, som syftar till ekonomisk nytta. Erbjudande av lagrings-service innebär inte användning av ett tecken som är identiskt med ett varumärke för vissa produkter enligt EU-domstolens praxis, även om produkterna som lagras skulle vara försedda med varumärket.

Enligt hovrätten var det ostridigt att A inte hade varit den slutliga mottagaren av lagren utan han hade bara förvarat lagerförpackningar. A hade inte heller fått någon ekonomisk ersättning för verksamheten. Hovrätten ansåg att A:s verksamhet var jämförbar med lagrings-service, eftersom hans avsikt inte var att utnyttja lagren i näringsverksamhet. Sålunda hade A inte i näringsverksamhet använt ett tecken som var identiskt med Schaefflers varumärke på liknande eller identiska produkter och det fanns ingen grund för skadestånd eller gottgörelse.

Högsta domstolen begärde den 28 november 2018 (Beslut nr 2291) förhandsavgörande av EU-domstolen och ställde följande frågor (här fritt översatta):

1. Vid en privatpersons påstådda varumärkesintrång, har beloppet av vinningen betydelse vid bedömningen av huruvida det är frågan om i varumärkesdirektivet artikel 5.1 avsedd användning av varumärke inom näringsverksamhet eller användning endast för privat bruk? Då varumärket används av en privatperson, krävs det för användning inom näringsverksamhet att andra kriterier uppfylls än det ifrågavarande kravet på att varumärket inom verksamheten ska bringa ekonomisk nytta?
2. I fall det ställs krav på att beloppet av den ekonomiska vinningen ska vara av viss betydelse och det på grund av personens obetydliga ekonomiska vinning och möjliga andra ouppfyllda kriterier för användning inom näringsverksamhet inte kan anses att personen använt varumärket inom sin egen näringsverksamhet, uppfylls då förutsättningen på användning inom näringsverksamhet som ställs i varumärkesdirektivet artikel 5.1, om en privatperson använder varumärket på annans vägnar som del av den andras näringsverksamhet om personen ifråga inte är anställd av den andra som arbetstagare?
3. Anses en person som förvarar varor använda varumärket på varorna i enlighet med vad som föreskrivs i varumärkesdirektivet artikel 5.1 och 5.3 b, då till medlemsstat skickade och där i fri omsättning överlåtna, med varumärket försedda varor mottagits på återförsäljarens vägnar och förvarats av en person, i vars besittning varorna övergått, som inte utövar import och förvaring av varor och som inte har lov att upprätthålla tullager eller skattefritt lager?
4. Kan en person anses importera, med varumärke försedda varor, i enlighet med varumärkesdirektivet artikel 5.3 c då varorna inte importerats på begäran av personen, men personen har försett varornas återförsäljare med sin adress och mottagit de i medlemsstaten i fri omsättning överlåtna varorna på återförsäljarens vägnar, förfogat över dem i några veckor samt överlåtit dem för transport till ett tredje land utanför unionen, för återförsäljning i nämnda land?

De frågor som högsta domstolen ställt kring gränsdragningen för användning av varumärke i näringsverksamhet, d.v.s. finns det i fråga om privatperson krav på viss storlek av ekonomisk vinning för att det ska anses vara fråga om användning

i privatpersonens egen näringsverksamhet, och i fall sådant krav finns och det inte uppfylls huruvida användning på annans vägnar kan anses utgöra användning av varumärke i annans näringsverksamhet, samt hur förvaring av varor av privatperson ska uppfattas, är rättsligt intressanta frågor. Gränsdragningen kan också vara av stor betydelse för hur de som handlar med produktförfalskningar i fortsättningen kan komma att bygga upp sina försäljnings- och leveransnätverk. Det finns därmed ett intresse av en inte alltför snäv tolkning av ovan nämnda begrepp.

*2.5 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen angående skydd av färgmärke.* Högsta förvaltningsdomstolen ("HFD") har begärt ett förhandsavgörande i ett ärende som gäller förutsättning för registrering av färger (HFD:2017:150). I ärendet hade Oy Hartwall Ab ansökt om registrering av en blå "vaja" som finns på Novelle mineraldrycksflaskorna. Ansökningsmärket hade framställts som en figur (en blå vaja (flagga)) som skulle registreras som färgvarumärke. Färgerna hade i ansökan specificerats enligt ett internationellt godkänt färgklassificeringssystem. PRS hade avslagit ansökan med motiveringen att bolaget inte hade företett tillräckligt starka bevis på användning för att varumärket skulle kunna anses ha erhållit särskiljningsförmåga som färgvarumärke. Den ovan beskrivna vajan/den blå färgen användes nämligen endast i kombination med ordet Novelle och inte skilt för sig vilket naturligtvis hade varit en förutsättning för erhållen särskiljningsförmåga. Marknadsdomstolen hade för sin del avslagit bolagets besvär på grund av att varumärket inte uppfyllde kravet som gällde grafisk framställning.

HFD beslöt sig för att begära ett förhandsavgörande och ställde följande frågor till EU-domstolen:

1. Ska man vid tolkningen av villkoret som gäller särskiljningsförmåga i artikel 2 och artikel 3.1.b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar fästa avseende vid huruvida registrering av ett varumärke söks för varumärket som figurvarumärke eller färgvarumärke?
2. Om klassificeringen av ett varumärke som färgvarumärke eller figurvarumärke har betydelse för bedömningen av dess särskiljningsförmåga, kan varumärket trots att det framställts som en figur i enlighet med varumärkesansökan registreras som ett färgvarumärke, eller kan det bara registreras som ett figurvarumärke?
3. Om det är möjligt att ett varumärke som i varumärkesansökan framställts i form av en figur registreras som färgvarumärke, förutsätter registreringen av ett sådant varumärke som färgvarumärke, som i ansökningen framställts grafiskt med den exakthet som unionens domstols rättspraxis kräver (det vill säga när det inte är fråga om registrering av färger som sådana, i abstrakt, formlös eller gränslös form) dessutom att starka bevis av den typ som Patent- och registerstyrelsen förutsätter eller överhuvudtaget att bevis på användning framläggs?

Generaladvokaten Henrik Saugmansgaard Øe har den 22 november 2018 gett ett förslag<sup>8</sup> till dom enligt följande:

1. Det är av betydelse för tolkningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga enligt artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar huruvida ett varumärke söks registrerat som figurmärke eller som färgmärke, eftersom det följer av färgmärkets särskilda egenskaper att dessa ska beaktas vid bedömningen av om ett färgmärke har särskiljningsförmåga. Det ska härvid beaktas dels att ett färgmärke mycket sällan har en ursprunglig särskiljningsförmåga, dels att det finns ett allmänt intresse av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag.
2. Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för att ett varumärke registreras när det, på grund av motstridigheter i ansökan, är omöjligt att fastställa det exakta föremålet för det skydd som sökanden begär. Så är fallet exempelvis när en ansökan om registrering avser ett varumärke som färgmärke, trots att det återgetts grafiskt som ett figurmärke.

Det ter sig relativt klart att en varumärkesansökan inte kan godkännas om föremålet för det skydd man åberopar avviker från hur ansökan återgivits. I fallet ansåg PRS att ansökningsmärket om det hade ansökts om som figurmärke kunde ha godkänts. Man kan däremot vara av olika åsikt om huruvida en blå vaja på mineralvattenflaskor överhuvudtaget kan anses uppfylla kraven på medfödd särskiljningsförmåga speciellt mot bakgrund av den relativt höga tröskel som Europeiska unionens byrå för industriella rättigheter i senare rättspraxis och i sina linjedragningar ställt på uppnådd särskiljningsförmåga.<sup>9</sup>

*2.6 Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett årsboksbeslut angående förväxling och skydd av välkänt varumärke.* Det österbottniska företaget Oy Valioravinto AB ("Valioravinto") grundades år 1960 och har alltsedan 1968 verkat under det nuvarande firmanamnet Oy Valioravinto Ab. Man har i enlighet med verksamhetsområdet i handelsregistret idkat grossist och naturhandel med främst naturprodukter. Valio Oy ("Valio") är ledande finsk producent av mejeriprodukter.

I det fall som gav anledning till HFD:s årsboksbeslut (HFD:2017:92) hade Valioravinto inför sitt 50-årsjubileum skapat en logo som man ville registrera och ta i bruk. PRS hade på basen av ansökan gjord 2009 registrerat varumärket nr 247045 Valioravinto 1960 (figur) för Oy Valioravinto Ab i varuklasserna 5, 29, 30, 31 och 32. Valio hade flera tidigare registrerade varumärken, bland annat gemenskapsvarumärket nr 174359 VALIO, det nationella varumärket nr 124262 VALIO, gemenskapsvarumärket nr 8122641 Valio (figur), varumärket

<sup>8</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-578/17, Hartwall (ECLI:EU:C:2018:946).

<sup>9</sup> [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_WP\\_1\\_2017/08\\_part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_AG\\_chap\\_4\\_article\\_7-1-c\\_clean\\_2017\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/08_part_b_examination_section_4_AG_chap_4_article_7-1-c_clean_2017_en.pdf)

nr 2007025 VALIO, som PRS hade intagit i register för väl kända märken, samt övriga ord- och figurmärken med ordet ”valio”.<sup>10</sup>



Valio gjorde en invändning mot registreringen av varumärket Valioravinto 1960. PRS förkastade invändningen varefter Valio besvärade sig över beslutet till PRS' besvärsnämnd. Besvären överfördes till marknadsdomstolen som en följd av IPR-domstolsreformen. I marknadsdomstolen var det fråga om huruvida varumärket Valioravinto 1960 var förväxlingsbart med Valios tidigare registrerade varumärken eller om det kunde förknippas med det väl kända varumärket VALIO.<sup>11</sup>

Marknadsdomstolen ansåg att varumärket Valioravinto 1960 och de varumärken som Valio hade åberopat som hinder för registrering omfattade samma eller liknande varor i varuklasserna 5, 29, 30, 31 och 32. Enligt marknadsdomstolen var varumärket Valioravinto 1960 särskiljande för de varor som märket omfattade. Trots att Valios varumärken i sin helhet omfattades av varumärket Valioravinto 1960, ansåg marknadsdomstolen att de ifrågavarande märkena tydligt skilde sig från varandra. Enligt marknadsdomstolen behöll ”Valio” inte sin position som ett självständigt kännetecken i varumärket Valioravinto 1960 på så sätt att en genomsnittskonsumert skulle förväxla märkena eller förknippa dem med varandra. Därmed var varumärket Valioravinto 1960 inte förväxlingsbart med Valios tidigare registrerade varumärken med stöd av 6 § 1 moment och 14 § 1 moment, varumärkeslagen. Marknadsdomstolen ansåg att det inte var nödvändigt att bedöma huruvida 6 § 2 moment, varumärkeslagen (skydd av väl känt varumärke) skulle vara tillämplig.

Valio besvärade sig till HFD, där den första frågan var om det finns risk för förväxling mellan varumärket Valioravinto 1960 och Valios tidigare registrerade varumärken. Om den första frågan besvarades nekande, skulle HFD ta ställning till om det fanns hinder för registrering på basen av Valios välkända varumärke nr 2007025 VALIO. HFD ansåg det vara ostridigt att de ifrågavarande varumärkena omfattade samma eller liknande varor. HFD konstaterade att när man bedömer förutsättningarna för registrering av ett varumärke, har de varor som i verkligheten erbjuds under varumärket ingen betydelse, utan varorna som nämns i varuförteckningen. Den relevanta målgruppen bestod i det här fallet av genomsnittskonsumenter som köper dagligvaror. Genomsnittskonsumenternas

<sup>10</sup> Det finska ordet ”valio” betyder bäst, elit, toppen och ordet ”ravinto” betyder näring, nutrition, mat.

<sup>11</sup> Marknadsdomstolens avgörande MD:401/14.

nivå av uppmärksamhet kunde inte anses vara hög. HFD påpekade att risken för förväxling är större ju mer känt det tidigare märket är.

Valio hänvisade till Valio-varumärkesfamiljen eller -serien och dess starka skyddsomfång.<sup>12</sup> HFD konstaterade med stöd av EU-domstolens rättspraxis att förutsättningarna för en varumärkesfamilj eller -serie är att den omfattar ett tillräckligt antal varumärken och de ifrågavarande varumärkena redan finns på marknaden. När det gäller en varumärkesfamilj eller -serie, anses förväxlingsrisk uppstå när konsumenter kan misstänka att varorna försedda med det senare varumärket tillhör samma varumärkesfamilj.

Eftersom Valios varumärken var synnerligen väl kända, ansåg HFD att det var mycket troligt att konsumenternas uppmärksamhet när de ser varumärket Valioravinto 1960 fästs just på ordet ”valio”. HFD hänvisade även till att varumärket Valioravinto 1960 i övrigt endast bestod av delar med svag särskiljningsförmåga.<sup>13</sup> Enligt HFD behöll ordet ”valio” sin position som ett självständigt kännetecken i nämnda varumärke vilket innebar att märkena därmed måste anses vara likadana.

HFD konstaterade att en genomsnittskonsument kunde anta att de varor som varumärkena omfattade härstammade från samma företag eller företag som hör till samma ekonomiska intressegemenskap eller som är ekonomisk bundna till varandra i synnerhet i fråga om varuklasserna 29 och 32. Den här tolkningen understöddes av den gemensamma fördelen (”valio”) och likheten mellan märkena Valio och Valioravinto 1960, likheten mellan varorna och det faktum att varumärket Valio hör till en varumärkesfamilj eller -serie. HFD ansåg, i motsats till marknadsdomstolen, att det uppstod förväxlingsrisk mellan varumärkena i varuklass 29 vad beträffar mjölk och mjölkprodukter, ost, näringsfett, bär- och fruktsoppor samt i klass 32 angående fruktdrycker och juicer.

När det gällde övriga varor i varuklasserna 5, 29, 30, 31 och 32 tog HFD ställning till huruvida förutsättningarna för skydd av ett välkänt varumärke (6 § 2 moment varumärkeslagen) var för handa. HFD ansåg, med hänvisning till de grunder som redan hade framställts, att målgruppen kunde uppfatta ett sådant samband mellan de ifrågavarande märkena som förutsätts i 6 § 2 moment. Dessutom ansåg HFD att en registrering och användning av varumärket Valioravinto 1960 var ägnat att urvattna Valio-varumärkenas särskiljningsförmåga samt möjliggöra ett utnyttjande av varumärkenas starka särskiljningsförmåga och renommé. HFD ansåg inte heller att den redan år 1968 registrerade firman Oy Valioravinto Ab (handel med naturprodukter) inte kunde anses vara ett godtagbart skäl för att registrera och använda märket.

HFD:s slutsats var således att märket Valioravinto 1960 inte uppfyllde de förutsättningar för registrering som ställs i 6 § 1 och 2 moment, varumärkeslagen och

<sup>12</sup> Enligt Valio omfattade varumärkesfamiljen bland annat dess varumärken nr 208760 VALIO-JOGURTTI, nr 253976 VALIO PIIMIS, nr 107331 VALIO VIHILIS och nr 249375 VALIO MARJAKUITU.

<sup>13</sup> Valioravinto 1960-varumärkets övriga delar var årtal 1960 som hade placerats ovanför den sista bokstaven av ordet ”valioravinto”, den stiliserade blomsterfiguren på vänstra sidan av ordet samt den ljusgröna färgen.

det uppstod ett hinder för registrering i enlighet med 21 § 1 moment, varumärkeslagen. HFD återförvisade ärendet till PRS för att häva registreringen.

HFD kom till ett motsatt resultat än PRS och marknadsdomstolen. HFD fäste klart större vikt vid graden av välkändhet av varumärket Valio än vad marknadsdomstolen och PRS gjorde. HFD:s avgörande var i huvudsak väl argumenterat. HFD:s beslut kan dock anses knappt motiverat till den del det gäller konklusionen att Valioravinto inte hade ett godtagbart skäl för att registrera och använda varumärket Valioravinto 1960. HFD konstaterade mycket kortfattat att som godtagbart skäl inte kan anses en hänvisning till företagets firma speciellt med beaktande av Valio-varumärkenas välkändhet och starka särskiljningsförmåga. Det kunde dock ha varit med mera omfattande motiveringar till varför användning av en firma som ett varumärke inte kunde anses som ett godtagbart skäl.<sup>14</sup>

*2.7 Marknadsdomstolen har bedömt giltigheten av varumärke som kan anses beskrivande.* Händelserna bakom marknadsdomstolens dom MD:413/17 började under hösten 2010, då Skyr Finland Oy började sälja och marknadsföra Mjölksamsalan ehf:s ("Mjölksamsalan") surmjölkprodukter i Finland med tecknet Skyr. Varumärket nummer 262519 SKYR registrerades i december 2014 i Mjölksamsalans namn för mjölkprodukter i varuklass 29. Ett par konkurrenter och däribland Arla Oy ("Arla") lanserade hösten 2015 konkurrerande produkter med namnet Arla Skyr på den finska marknaden.

Mjölksamsalan väckte intrångstalan och marknadsdomstolen gav ett interimistiskt förbud mot Arla att fortsätta sin verksamhet. Arla väckte en mottalan och krävde att marknadsdomstolen ska förklara varumärket SKYR ogiltigt med hänvisning till att varumärket saknade särskiljningsförmåga för mjölkprodukter redan då registreringsansökan gjordes den 30 maj 2014. Arla hävdade att ordet "skyr" avsåg en viss typ av surgjord mjölkprodukt bland den relevanta målgruppen i Finland. Därmed måste ordet anses beskriva varornas art och egenskaper. Arla påpekade också att det är svårt att uppnå särskiljningsförmåga genom att använda ett märke då det gäller art- eller produktnamn.<sup>15</sup>

Mjölksamsalan yrkade att ogiltighetstalan skulle förkastas med hänvisning till att varumärket SKYR hade särskiljningsförmåga. Enligt Mjölksamsalan förknippade finska genomsnittskonsumenter varumärket med de produkter som marknadsfördes och såldes under kännetecknet SKYR, och uppfattade inte det som ett artnamn på en viss typ av produkt. Mjölksamsalan konstaterade också

<sup>14</sup> Se även Max Oker-Blom: Varumärkesfallet VALIORAVINTO och innebörden av begreppet "godtagbara skäl" i varumärkeslagens 6 § 2 moment. JFT 2/2018, s. 173–183. Oker-Blom förhåller sig skeptisk till HFD:s utslag och hänvisar bl.a. till tidsbegreppet, dvs. tajmingen för den nya ansökan, i samband med diskussioner kring avsikt att utnyttja ett väl känt varumärkes renommé. Oker-Blom understryker också vikten av att beakta ekonomiska realiteter i varumärkesrättsliga sammanhang. I sammanhanget kan även noteras HD 2010:12 och justitierådet Juha Häyhäs yttrande.

<sup>15</sup> Se även MD:415/17, där Osuuskunta Maitokolmio vid sidan om att ordvarumärket SKYR också yrkade att marknadsdomstolen skulle förklara de internationella registreringarna 1051518 skyr (figur) samt 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (figur) ogiltiga och sekundärt förverkade. Marknadsdomstolen ansåg dock att de sistnämnda internationella registreringarna var tillräckligt särskiljande och förkastade talan till denna del.



att varumärket hade varit mycket känt och hade en stark särskiljningsförmåga i hela Finland redan innan registreringsansökan inlämnades. Vidare hävdade Mjólkursamsalan för det fall marknadsdomstolen ändå skulle anse att tecknet saknade särskiljningsförmåga då registreringsansökan gjordes att Skyr uppnått särskiljningsförmåga med stöd av vidsträckt användning.

Först konstaterade marknadsdomstolen att ordet ”skyr” hänvisar till en isländsk surmjölkprodukt. När nämna varumärkes särskiljningsförmåga bedömdes handlade det om huruvida den finska målgruppen vid tidpunkten för registrering hade förstått att ordet ”skyr” kan betyda en viss typ av surmjölkprodukt. Med hänvisning till de bevis som framförts i fallet ansåg marknadsdomstolen att den relevanta målgruppen senast då registreringsansökan gjordes också hade förstått att ordet ”skyr” hänvisade till en isländsk surmjölkprodukt. Därmed ansågs varumärket SKYR beskriva typen av de varor som omfattades av varumärket och uttryckte dess kvalitet.

Till följande bedömde marknadsdomstolen om varumärket SKYR skulle anses ha uppnått särskiljningsförmåga genom användning. Marknadsdomstolen konstaterade att en betydande del av den relevanta målgruppen inte uppfattade varumärket SKYR som ett tecken på Mjólkursamsalans varor vid tidpunkten för registreringsansökan. Den marknadsundersökning som Mjólkursamsalan hade presenterat stödde inte tillräckligt påståendet att SKYR genom användning skulle ha uppnått särskiljningsförmåga. Dessutom ansågs Mjólkursamsalan själv delvis ha använt SKYR på ett beskrivande sätt.

Ytterligare tog marknadsdomstolen ställning till huruvida man kunde åberopa förändrade förhållanden med stöd av 25 § varumärkeslagen. Marknadsdomstolen ansåg att medvetenheten hos den relevanta målgruppen om Mjólkursamsalans produkter hade ökat sedan registreringsansökan hade lämnats in. Marknadsdomstolen konstaterade däremot att man inte kunde dra tillförlitliga slutsatser om hur målgruppen hade uppfattat ordet ”skyr” efter registreringsansökan på basen av det bevismaterial som inlämnats. Man hade inte kunnat påvisa att målgruppen eller en väsentlig del av denna skulle ha identifierat märket som ett kännetecken på Mjólkursamsalans produkter heller efter registreringsansökan. Marknadsdomstolen ansåg att sådana förändringar i förhållandena på grund av vilka varumärket inte borde förklaras ogiltigt inte var för handen.

Marknadsdomstolen konkluderade sålunda att varumärket SKYR ansågs beskriva typen och kvaliteten för de varor som omfattades av varumärket då registreringsansökan gjordes och att varumärket inte hade erhållit särskiljningsförmåga till följd av att Mjólkursamsalan hade använt det som ett varumärke. Marknadsdomstolen förklarade varumärket SKYR ogiltigt. Mjólkursamsalan anförde inte besvär över marknadsdomstolens dom och den har vunnit laga kraft.

Ordet SKYR (eller dess betydelse) var enligt vår uppfattning inte i större bemärkelse känt bland finska konsumenter innan Mjólkursamsalan lanserade sina produkter. Med hänvisning till det samt till omfattande försäljning under ett flertal år skulle man därmed ha kunnat vänta sig en annorlunda utgång i fallet. (Dock skulle risken för urvattning alltid finnas.) Marknadsdomstolen satte enligt vår mening en relativt hög tröskel dels för medfödd och dels uppnådd särskilj-

ningsförmåga. Samtidigt belyser marknadsdomstolens dom vikten av att näringsidkaren själv i sin marknadsföring använder sitt varumärke på ett konsekvent sätt som utgångspunkt för den information som konsumenterna får och sedermera ofta aktivt sprider vidare i form av egna berättelser inom speciellt sociala medier.

### 3. Patenträtt

*3.1 Revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor.* I slutet av 2016 påbörjades ett projekt för revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor (369/2006, ”högskoleuppfinningslagen”) som är en del av regeringens spetsprojekt ”Kompetens och utbildning”. Syftet med revideringen är att uppdatera högskoleuppfinningslagen så att den stöder den nuvarande verksamhetsmiljön samt främjar en snabbare kommersialisering av högskoleuppfinnningar. Ministerarbetsgruppen för kompetens och utbildning tillsatte en tjänstemannagrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av högskoleuppfinningslagen. Arbetsgruppen publicerade ett utkast till regeringsproposition den 22 maj 2018.

Arbetsgruppen föreslår att 6 § i högskoleuppfinningslagen (högskolans rätt till en uppfinning i öppen forskning) skulle ändras så att bestämmelsen blir dispositiv. Enligt den gällande 6 § ”kan högskolan överta rättigheterna till en uppfinning som tillkommit i öppen forskning, om uppfinnaren inte inom sex månader från en anmälan enligt 5 § 1 mom. har publicerat uppfinningen eller meddelat sin vilja att själv utnyttja uppfinningen”. Arbetsgruppen föreslår att följande sats läggs till i början av paragrafen: ”I det fall att inte någonting annat överenskommit i öppen forskning”. Därmed skulle det främsta alternativet för en högskola och en forskare vara att parterna sinsemellan avtalar om överföringen av rättigheter. Om ingenting har avtalats ska nämnda föreslagna paragrafs bestämmelser tillämpas.

Enligt arbetsgruppen skulle ändringen innebära en korrigering av ordalydelsen i paragrafen så att den motsvarar det korrekta rättsliga slutresultatet, dvs. när ett avtal saknas är överlåtelse av rättigheter i praktiken beroende av forskarens viljeyttring. Samtidigt skulle överlåtelse av rättigheter i större utsträckning omfattas av avtalsfrihet också i öppen forskning. Enligt arbetsgruppen är det ändamålsenligt att högskolorna har ett incitament att avtala redan på förhand om överlåtelse av rättigheter till eventuella uppfinningar i stället för att rättigheterna utreds först när det redan finns en uppfinning och kanske en konkret plan för att utnyttja dem.

Därtill föreslår arbetsgruppen vissa tekniska ändringar med anledning av bland annat tidigare ändringar av universitetslagen, yrkeshögskolelagen och lagen om Finlands Akademi.

Hela 35 utlåtanden har inkommit på basen av arbetsgruppens förslag. Befrämjandet av utnyttjande av uppfinningar understöddes genomgående. Man ansåg också det vara av central vikt att man hade lyft fram datorprogram samt deras roll i lagen om högskoleuppfinnningar. I en del av utlåtandena ansågs reformen som en positiv sak och man ansåg att förslaget skulle förtydliga rådande rättsläge. I en del av utlåtandena anfördes dock att de föreslagna ändringarna var otillräckliga och inte skulle medföra väsentliga förändringar i rådande praxis. Många var av den åsikten att man borde tillämpa samma principer på högskoleuppfinnningar som på

arbetstagaruppfindingar och att högskoleuppfindingar borde intas som en del av lagen om rätt till arbetstagares uppfindingar.

Till exempel finska föreningen för industriellt rättsskydd ansåg att det är viktigt att lagen om rätt till uppfindingar vid högskolor granskas och uppdateras. Samtidigt konstaterade föreningen att de ändringar som föreslås i praktiken skulle komma att vara väldigt betydande i och med att högskoleuppfinnar därmed skulle komma närmare de andra uppfinnarna i sin position. Föreningen efterlyste en mer detaljerad empirisk forskning om hur systemet har fungerat i praktiken för att få en mera omfattande grund för revidering och mera information om förändringsbehov.<sup>16</sup>

### 3.2 Högsta domstolens dom HD 2018:59 angående lagakraftvunnen doms rättskraft.

Merck yrkade i sin första talan i tingsrätten den 30 november 2007 att Ratiopharm skulle förbjudas att fortsätta sitt patentintrång samt åläggas erlægga 316 696,80 euro i skäligen ersättning för utnyttjande av en uppfinding som var patent- och tilläggsskyddad.<sup>17</sup> Ersättningskravet baserade sig på försäljningsmaterial för tiden mellan december 2007 och februari 2009. Tilläggsskyddets giltighetstid gick ut den 2 oktober 2010. Tvistepatentet omfattade tillverkningsmetoden för det aktiva ämnet losartan. Ratiopharm lanserade på den finska marknaden Losatrix- och Losatrix Comp-produkter i vilka den aktiva beståndsdelen likaså var losartan.

Tingsrätten förkastade Mercks talan. Merck överklagade tingsrättens dom den 14 maj 2009 till hovrätten. Hovrätten fastställde i sin dom den 30 december 2010 som sedermera vann laga kraft att Ratiopharm hade gjort intrång i intyget om tilläggsskydd och ålade Ratiopharm att betala 250 000 euro i ersättning till Merck för utnyttjandet av tvistepatentet.

Merck väckte därefter ny talan i tingsrätten den 18 september 2012 och yrkade att Ratiopharm skulle åläggas att betala en skäligen ersättning för utnyttjande av uppfindingen för tiden mellan den 1 mars 2009 och den 1 mars 2010. Den ersättning som Merck krävde var 623 737 euro vad beträffar sålda Losatrix-produkter och 482 999 euro för sålda Losatrix Comp-produkter. Merck anförde att kravet i den första processen som vunnit laga kraft hade grundat sig på utnyttjande av Mercks metodpatent i endast Losatrix-produkter mellan december 2007 och februari 2009. Ratiopharm yrkade i första hand att talan skulle lämnas utan prövning och i andra hand att talan skulle förkastas. Tingsrätten ansåg i sin dom den 30 november 2015 att hovrättens tidigare dom utgjorde hinder mot att pröva Mercks nya ersättningskrav och lämnade talan utan prövning. Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom med hänvisning till att Merck med stöd av 14 kapitel, 2 §,

<sup>16</sup> Finska föreningen för industriellt rättsskydds utlåtande om arbets- och näringsministeriets utkast till regeringens proposition, daterat den 29 juni 2018.

<sup>17</sup> Talan baserade sig på det finska patentet nr FI 96025 (tvistepatent) samt intyg om tilläggsskydd för ifrågavarande patent. Merck hävdade att Ratiopharm med stöd av 57 § patentlagen att gjorde intrång i tvistepatent genom att bjuda ut, bringa i omsättning eller använda Losatrix-produkter eller andra motsvarande produkter som innehåller losartan, eller föra in eller inneha en sådan produkt för något av dessa ändamål. Giltigheten av intyget om tilläggsskydd hade gått ut den 2 mars 2010, varför Merck hade återkallat förbudskrav i hovrätten och i stället krävde att domstolen fastställer intrånget som redan skett.

1 moment rättegångsbalken skulle ha kunnat ändra ersättningsbeloppet när som helst under den första processens gång.

Högsta domstolen beviljade besvärstillstånd i ärendet. I högsta domstolen var det fråga om huruvida tingsrätten och hovrätten borde ha prövat Mercks nya talan eller om hovrättens dom den 30 december 2010 utgjorde hinder mot att pröva den nya talan.

Högsta domstolen konstaterade först att negativ rättskraft innebär att en ny talan som handlar om samma sak som den som redan har avgjorts genom laga-kraftvunnen dom, inte kan prövas på nytt. En ny talan som baserar sig på samma grund och omfattar samma rättsliga påföljd kan inte prövas. Speciellt enligt nyare rättspraxis talar ekonomin och effektiviteten av rättsskipning, rättssäkerheten och svarandes ställning för att krav som baserar sig på samma rättsfaktum framförs och avgörs i samma process. Högsta domstolen påpekade att bedömningen av omfånget av rättskraft i tvistemål baserar sig på 14 kapitel, 2 § rättegångsbalken, som reglerar hur kåranden kan ändra sin talan. En doms rättskraft omfattar sådana nya krav som kunde ha prövats i en tidigare process trots förbudet mot att ändra talan.

Vad gäller Mercks nya talan konstaterade högsta domstolen först att svaranden hade anledning att tro att det ersättningskrav som Merck framförde i den första processen även gällde Losatrix Comp-produkter, eftersom förbudskravet och fastställelsekravet omfattade båda produkterna. Mercks nya ersättningsanspråk kunde således inte prövas på grund av att den skulle gälla en annan produkt.

Efter det avvägde högsta domstolen huruvida Merck i den nya talan kunde kräva mera ersättning för tiden mellan den 1 mars 2009 och den 1 mars 2010. Enligt domstolen kom det varken fram av hovrättens dom i den första processen eller Mercks krav att Merck skulle ha avgränsat den krävda ersättningen tidsmässigt till tiden mellan december 2007 och februari 2009, utan Merck hade enbart beräknat ersättningsbeloppet på basen av uppgifter från den ifrågavarande tidsperioden. Den tidsperiod för vilken Merck krävde ersättning i sin nya talan var i sin helhet förlagd till tiden före den 30 december 2010 då hovrätten gav den dom som sedermera vann laga kraft. Därmed kunde man inte anse att det nya ersättningskravet baserade sig på nya eller ändrade omständigheter.

När man tar ställning till omfånget av rättskraft är det väsentligt att avgöra huruvida Merck kunde ha framfört det nya kravet (eller höja det tidigare kravet) redan i den första processen.<sup>18</sup> Redan i den första processen i tingsrätten hade Merck åberopat utgångsdatum av intyget om tilläggsskydd (2 september 2009) och att giltighetstiden troligtvis skulle utsträckas till den 2 mars 2010. Nämnda intygs giltighetstid hade redan utsträckts till den 2 mars 2010 medan fallet var under prövning i hovrätten. Eftersom intygets giltighetstid gått ut ungefär sex månader före hovrättens huvudförhandling, hade Merck vetat om det intrång

<sup>18</sup> Enligt 14 kapitel, 2 §, 1 moment rättegångsbalken har kåranden i tvistemål rätt att (1) yrka annan fullgörelse än den som avses i talan, om yrkandet grundar sig på en sådan ändring i förhållandena som har inträffat under rättegången, eller på en omständighet som först då har kommit till kårandens kännedom. Enligt högsta domstolen möjliggör paragrafen också höjning av ett tidigare krav. Ändring i förhållandena kan åberopas även i hovrätten.

som redan skett under hovrättsprocessen. Merck kunde ha åberopat ändrade förhållanden, d.v.s. utsträckning av intygets giltighetstid, före hovrättens huvudförhandling i september och oktober 2010. Mercks tilläggsersättningsanspråk baserade sig således på samma fakta som den första talan (det första ersättningsanspråket) och kunde ha framförts redan i den första processen.

Merck åberopade även att hovrätten skulle ha försummat sin processledningsskyldighet i den första processen, vilket skulle ha gjort det svårt att genomdriva Mercks ersättningskrav enligt unionsrätten. Merck anförde att om domstolen skulle lämna Mercks talan utan prövning, skulle det strida mot Mercks rätt till en rättvis rättegång. Högsta domstolen konstaterade att saken handlade om ett tvistemål där förlikning är tillåten. I dessa fall måste parterna själv bestämma om föremålet för processen. Hovrätten var inte skyldig att ta reda på om Merck möjligtvis ville framföra ett större ersättningskrav. Hovrätten hade således inte försummat sin processledningsskyldighet.

Som slutsats ansåg högsta domstolen i sin dom den 4 oktober 2018 att hovrättens lagakraftvunna dom av den 30 december 2010 utgjorde hinder mot att pröva den nya talan. Högsta domstolen ändrade inte hovrättens dom (omröstn.). Högsta domstolens prejudikat belyser vikten av att noggrant konstruera och motivera sina ersättningskrav samt även justera dessa under processens gång alltid när det finns grund för att ändra krav emedan domens rättsverkan som utgångspunkt även sträcker sig till tilläggsersättningskrav som grundar sig på tiden innan dom ges.

*3.3 Marknadsdomstolens dom MD:119/17 i en tvist gällande ogiltigförklaring av europeiskt patent.* Selex ES GmbH ("Selex") hade beviljats europeiskt patent nummer EP 1 908 174 "Multi-channel radiofrequency receiver", som hade meddelats bland annat för Finland ("tvistepatent"). Vaisala Oyj ("Vaisala") yrkade att marknadsdomstolen skulle förklara tvistepatentet ogiltigt på grund av att 1) det fattades något som inte framgick av ansökan när det gjordes, 2) det avsåg en uppfinning som inte var så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kunde utöva den och 3) det avsåg en uppfinning som inte hade varit ny i förhållande till vad som hade blivit känt före ingivningsdagen för patentansökan och skiljde sig inte väsentligen därifrån.

Enligt Vaisala hade egenskap 1.c.3 i patentkrav 1 tillagts till tvistepatentet under ansökningsförfarandet. Egenskap 1.c.3 i patentkrav 1 motsvarade inte vad som hade presenterats i grundhandlingarna för tvistepatentet. Därför framgick egenskap 1.c.3, som avsåg mätning av fas och/eller amplitudvärde, inte av patentansökan när det gjordes. Enligt Vaisala framgick det inte av patenthandlingarna hur anropsorgan som anknyter till lösningen fungerar, hur de värden som ligger till grund för korrigeringen mäts eller hur reparationen fungerar tekniskt. Uppfinningen skulle således inte fungera på basen av den information som tillhandahölls i patentansökningshandlingarna och en fackman kunde inte utöva den med ledning av tvistepatentet. Dessutom hävdade Vaisala att uppfinningen inte var ny eftersom den ingick i Vaisalas bevisdokument. Uppfinningen hade inte heller uppfinningshöjd eftersom den var självklar för en fackman inom området i ljuset av bevisdokument.

Selex yrkade att marknadsdomstolen skulle förkasta talan med hänvisning till att kraven för att ogiltigförklara patent enligt 52 § patentlagen (550/1967) inte uppfylldes. Enligt Selex var de generiska uttrycken i patenthandlingarna acceptabla utvidgningar av skyddsomfånget och tillräckligt exakta för en fackman. Uppfinningen beskrevs också så tydligt att en fackman kunde tillämpa den. Dessutom var uppfinningen ny och haft uppfinningshöjd på tvistepatentets prioritetsdag, med hänvisning till att de publikationer som presenterades i Vaisalas bevisdokument inte hade offentliggjorts före prioritetsdagen.

Marknadsdomstolen ansåg att tvistepatentet inte omfattade något som inte hade framgått av patentansökan. Ytterligare konstaterade marknadsdomstolen att tvistepatentet hade beskrivits så tydligt att en fackman kunde tillämpa uppfinningen. Användning av nottecken i egenskap 1.c.3 som hade tillagts under ansökningsförfarandet betydde inte utvidgning av skyddsomfånget, utan förtydligade enbart ansökan. I grundhandlingarna för tvistepatentet presenterades endast möjliga utföringsobjekt för apparaten, vilka inte ska anses begränsa andra alternativ. Dessutom hade användning av ett datorprogram i mätningarna varit självklart för en fackman inom området. Enligt marknadsdomstolen kunde en fackman använda uppfinningen genom att kombinera information som angavs i patentkravet 1 med sin allmänna kunskap om området.

Till sist bedömde marknadsdomstolen nyhet och uppfinningshöjd. I detta sammanhang konstaterade domstolen att ett faktum kan anses ha gjorts offentligt genom en muntlig presentation om det finns tillräckligt bevis om innehållet i presentationen och om en fackman hade kunnat förstå faktumet på basen av vad hon eller han hade hört. Vaisala hade nämligen hänvisat till PowerPoint-presentationer till stöd för bristande nyhet och uppfinningshöjd, och marknadsdomstolen ansåg att presentationerna i fråga inte hade offentliggjorts före prioritetsdagen. Marknadsdomstolens avgörande var dock inte enhälligt i detta hänseende. En domare presenterade avvikande åsikt i frågan huruvida PowerPoint-presentationerna skulle anses offentliggjorda. Marknadsdomstolen ansåg att vissa av de dokument som Vaisala hade framställt inte hade offentliggjorts före prioritetsdagen. Dokumentet som Vaisala hade hänvisat till som nyhetshinder hade inte offentliggjorts före prioritetsdagen, varför uppfinningen ansågs ny. Påståendet om felande nyhet förkastades.

Beträffande uppfinningshöjd konstaterade marknadsdomstolen att en fackman kan förväntas vara bekant med samma eller närbelägna tekniska områden. Marknadsdomstolen konstaterade att en fackman skulle ha kombinerat information som ingick i Vaisalas bevisdokument K10 och K14 när hon eller han löste ett problem angående högfrequensmottagare. Det skulle ha varit självklart för en fackman att kombinera det förfarande som presenterades i publikation K10 med lösningen i publikation K14, och därför hade uppfinningen inte nått uppfinningshöjd.

Marknadsdomstolen förklarade tvistepatentet FI/EP 1 908 174 ogiltigt i sin helhet och förpliktade Selex att betala Vaisalas skäligen rättegångskostnader på 273.758,24 euro. Selex ansökte om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade den 4 juni 2018 att besvärstillstånd inte beviljas, och

marknadsdomstolens beslut vann laga kraft. Avgörandet är det första avgörandet gällande giltighet av ett europeiskt patent som marknadsdomstolen har meddelat efter den 1 september 2013, då marknadsdomstolen blev behörig domstol i tvistemål som gäller giltighet av patent.

#### 4. Upphovsrätt

4.1 *Lag om ändringar i upphovsrättslagen.* Genom lag 2018/849 har det så kallade läsnedsättningsdirektivet implementerats.<sup>19</sup> Lagändringarna trädde i kraft den 12 november 2018.

Målgruppen för direktivet är blinda, personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning (“berättigade personer”), vilket innebär hinder för tillgång till tryckt material. Målet med direktivet är att öka utbudet av skyddade verk och andra alster i sådant tryckt format som är tillgängligt för berättigade personer inom EU. Direktivet omfattar även ljudböcker. Bestämmelser om gränsöverskridande utbyte mellan EU:s medlemsstater och tredje länder av verk i tillgängligt format finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1563, som är direkt tillämplig inom EU. Genom harmonisering av medlemsstaternas upphovsrättsliga lagstiftning försöker man ge berättigade personer och organisationer som tillgodoser deras rättigheter rättslig förutsägbarhet och garantera att rättsinnehavarna har en hög skyddsnivå.

Enligt regeringens proposition uppfylls målet för direktivet väl i Finland, eftersom den finska lagstiftningen i huvudsak är i linje med direktivets syften. I gällande 17 § upphovsrättslagen finns en begränsning i upphovsrätten så att exemplar av verk kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillämpningsområdet för 17 § upphovsrättslagen innefattar alltså också andra verk än verk i tryckt format som omfattas av direktivet. Paragrafen gäller generellt alla personer med funktionshinder, medan direktivet gäller bara personer med läsnedsättning. Gällande 17 § i upphovsrättslagen tas inte bort genom lagändringen, utan den tillämpas till exemplar på verk som framställs för personer med andra funktionsnedsättningar. Nya paragrafer 17 a–d § stiftas däremot till upphovsrättslagen.

Genom lagändringen förtydligas gällande 17 § så att de bestämmelser som förutsätts av direktivet och de gällande nationella bestämmelserna åtskiljs från varandra. En uttrycklig hänvisning till personer med synskada tas bort. Enligt den nya 17 a § har en person som har en synskada eller annan läsnedsättning utan tillstånd av verkets eller det skyddade materialets rättsinnehavare rätt att av ett offentliggjort verk framställa ett exemplar i tillgängligt format för enskilt bruk, om han eller hon har tillgång till verket på laglig väg. Även den som handlar på en sådan persons vägnar får framställa ett exemplar av ett verk i ett för personen tillgängligt format. Ett tillgängligt format kunde vara till exempel punktskrift, storstil, anpassade e-böcker eller talböcker. Det går att avtala om avvikelser från den tillåtna användningen.

<sup>19</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

I nya 17 b § föreskrivs om behöriga sammanslutningar som skulle få framställa verk i tillgängligt format. En behörig sammanslutning skall på det sätt som god sed kräver ange upphovsmannen och den utövande konstnären på de verksexemplar som sammanslutningen har framställt. Upphovsmannen har rätt att få ersättning av den behöriga sammanslutningen, om ett sådant exemplar av ett verk som framställts genom ljudupptagning i Finland varaktigt får behållas av en person med läsnedsättning.

I nya 17 c § föreskrivs skyldigheter för sådana behöriga sammanslutningar som bedriver utbyte av verksexemplar med sammanslutningar som är etablerade i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Nya 17 d § innehåller bestämmelser om gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format.

*4.2 Högsta domstolen har gett ett prejudikat gällande skydd av fotografi.* Högsta domstolen meddelade den 28 mars 2018 ett prejudikat som gäller framställning av exemplar av fotografi (HD:2018:21).

B hade tagit ett fotografi av en tjäder år 1991. Fotot hade varit till påseende på B:s webbsida. A hade under år 2009 målat ett tjäder-relaterat verk med oljefärg och utnyttjat B:s foto som en modell. Senare hade A tagit ett foto av målningen och gjort två råkopior av det samt bjudit ut målningen och kopior till försäljning.



*B:s fotografi*

*A:s målning*

Åklagaren yrkade att A ska dömas till straff för upphovsrättsförseelse, eftersom A uppsåtligt eller av grov vårdslöshet hade framställt exemplar av B:s fotografi och gjort dem tillgängliga för allmänheten utan tillstånd. A hade inte heller angett B:s namn på exemplar av verket på så sätt som god sed kräver. B biträdde åklagares straffyrkande och yrkade därtill att A ska förpliktas till att betala 600 euro som ersättning för användning av fotografiet i strid med upphovsrättslagen.

A bestred åtalet och ansåg att B:s fotografi inte skyddades enligt upphovsrättslagen i en annan konstform samt att målningen skilde sig på många sätt från B:s fotografi som A hade använt som modell.

Tingsrätten ansåg att A:s målning var ett exemplar av B:s fotografi och A hade således gjort sig skyldig i det förfarande som beskrevs i åtalet. Tingsrätten dömde A för upphovsrättsförseelse till 15 dagsböter samt att betala ersättning. A överklagade till hovrätten, som inte ändrade tingsrättens dom.



I högsta domstolen fråga om huruvida A uppsåtligen eller av grov vårdslöshet hade framställt exemplar av B:s fotografi och gjort dem tillgängliga för allmänheten och på så sätt gjort intrång i B:s rätt till fotografi. Enligt 49 a § upphovsrättslagen har en fotograf uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier, i oförändrat eller förändrat skick genom att framställa exemplar av dem, samt genom att göra dem tillgängliga för allmänheten.

Högsta domstolen bekräftade att skydd av fotografi också omfattade annan konstform även om detta inte uttryckligen stiftats i samband med att nya bestämmelser togs in i upphovsrättslagen som ersatte lagen om rätt till fotografi ur vilken detta tydligt framgått. Även om 49 a § inte innehöll en klar hänvisning till 2 § 1 mom. i vilken tydligt stadgas att framställande av exemplar innefattar framställning i ”annan teknik” finns i paragraf 49 a § en hänvisning till 2 § 2 mom. i vilken konstateras att framställning avser framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker. Från fall till fall måste värderas huruvida t.ex. en målning är så lika ett fotografi, att fråga är om exemplar av fotografi.<sup>20</sup>

B hade visserligen inte ensamrätt till att fotografera tjäder i en liknande position och miljö som på fotografiet. Det var dock ostridigt att B hade rätt till fotografi enligt 49 a § upphovsrättslagen till det ifrågavarande fotografiet. Det var också ostridigt att A hade använt fotografiet åtminstone som en modell. A hade kopierat fotografiets huvudämne och bakgrund ändå upp till detaljerna så exakt att man måste leta efter skillnader med ljus och lykta. Skillnaderna mellan fotografiet och målningen var mycket små. Skillnaderna i storlek och färgschema var inte relevanta, eftersom fotografen har rätt att förfoga över verket i ursprungligt eller ändrat skick. Därmed konstaterade högsta domstolen att det var fråga om ett exemplar av B:s fotografi.<sup>21</sup>

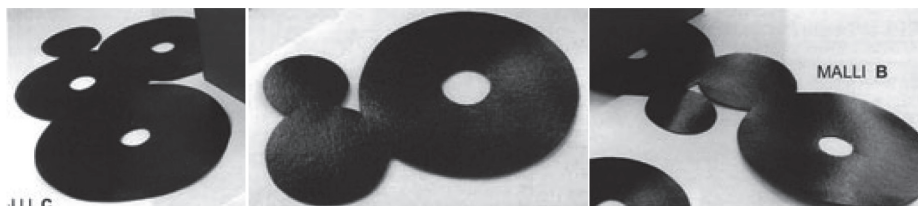
Domstolen konstaterade att A inte hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång då han framställde ett exemplar av fotografiet för enskilt bruk. I stället hade A gjort intrång i B:s ensamrätt genom att fotografera sin målning (som var ett exemplar av B:s fotografi) i försäljningssyfte. A hade också gjort exemplar av B:s fotografi tillgängliga för allmänheten i strid med upphovsrättslagen. A hade dessutom gjort intrång i B:s moraliska rättigheter, eftersom B:s namn inte hade angetts i exemplar av fotografiet.

Enligt högsta domstolen hade A varit medveten om sitt förfarande, varigenom A hade handlat uppsåtligen oberoende om A haft en annan uppfattning om hur hans förfarande rättsligen skulle bedömas vilket A försökte åberopa till sitt försvar. Högsta domstolen ändrade hovrättens dom endast beträffande gärningstiden och ersättningsbeloppet (300 euro).

<sup>20</sup> Som framställning av exemplar anses enligt upphovsrättslagen 2 § 2 mom. varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis. Se vidare punkterna 17–20 i domen.

<sup>21</sup> Punkterna 17–20 i domen.

4.3 *Upphovsrättsrådets utlåtande angående skyddet för verk av brukskonst.* I augusti 2017 gav upphovsrättsrådet ett utlåtande angående upphovsrättsskydd för verk av brukskonst (TN:2017:9). Sökanden hade bett rådet om ett utlåtande om huruvida ett mattkoncept och tre mattor A, B, C tillverkade i enlighet med konceptet kunde anses uppnå verkshöjd och därmed vara upphovsrättsligt skyddade. Mattkonceptet bestod av cirklar i olika storlekar med ett hål i mitten. Några av cirklarna förenades till varandra som helhet, andra bara delvis. Enligt sökandena fungerade varje matta också separat men var en viktig del av helheten.



Sökandena ansåg att mattkonceptet inte följde etablerad standard, utan att det var resultatet av självständig skapande och att det utgjorde en ny typ av innovation. Mattkonceptet skiljde sig enligt sökanden väsentligen från andra mattmönster vid tidpunkten för skapandet. Mattorna i fråga var estetiska, överraskande och hade ett flertal funktioner som påverkar användning, till exempel halkskydd.

Upphovsrättsrådet inledde sin bedömning med att konstatera att enligt exemplistatan som ingår i 1 § upphovsrättslagen (404/1961) skyddas som konstnärliga verk bland annat alster av konsthantverk och konstindustri, inklusive mattor. Krav för att ett alster skall tilldelas upphovsrättsligt skydd är att det kan anses som ett originellt resultat av andlig skapande verksamhet. Om dessa krav uppfylls uppnår alstret så kallad verkshöjd.

För att vara ett verk som avses i 1 § upphovsrättslagen måste ett alster av brukskonst uppfylla kraven på självständighet och originalitet, även om det har ett praktiskt syfte. Enligt rådet har verkshöjden för alster av konsthantverk och konstindustri i rättspraxis och litteratur fastställts till en ganska hög nivå. Vid utformningen av ett konstindustriellt alster påverkas resultatet dels av skaparens kreativa insats och dels av faktorer som beror på produktens användningsändamål. När det gäller bruksföremål har mönsterrätt ansetts vara den huvudsakliga skyddsformen. Då produktens användningsändamål samt eventuellt mode påverkar formen på produkten, är det mer troligt att två designers kommer att skapa en liknande produkt utan att veta om varandra.

Upphovsrättsrådet konstaterade att användningsändamålet inte hade begränsat skaparens frihet att göra kreativa val i det här fallet på ett sätt relevant för upphovsrättsskyddet. Rådet konstaterade att upphovsrätten inte skyddar idéer, principer eller information, utan upphovsrätten omfattar verkets uttrycksform. Mattkonceptet bestod av en kombination av cirkulära former. Således var det en idé och inte en uttrycksform som kunde vara upphovsrättsligt skyddad. Enligt rådet kan inte ett abstrakt koncept av mattor åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

När det gällde de enskilda mattorna A, B och C, konstaterade rådet att de i och för sig var estetiskt behagliga, men de påvisade inte skaparens fria och originella val så att de skulle uppnå verkshöjd. Som bruksföremål som kombinerade geometriska grundformer, cirklar, reflekterade de tre mattorna inte skapares konstnärliga insats i sin visuella uttrycksform på så sätt att de skulle ha kunnat åtnjuta skydd enligt upphovsrättslagen.<sup>22</sup> Därmed ansåg rådet att mattkonceptet och de enskilda mattorna inte var sådana verk som avses i 1 § upphovsrättslagen.

*4.4 Prejudikat angående upphovsrätt och skydd för privatlivet.* Högsta domstolens prejudikat HD:2017:85 (daterat den 8 december 2017) handlar om överlämnande av kontaktuppgifter enligt 60 a § upphovsrättslagen. Filmverk hade utan upphovsrättsinnehavarens samtycke gjorts tillgängliga för allmänheten genom filddelning på nätverket BitTorrent. Innehavaren av de finska upphovsrättigheterna till filmverken Copyright Management Services Ltd (CMS) yrkade att marknadsdomstolen med stöd av 60 a § upphovsrättslagen skulle förelägga DNA Oyj ("DNA") att överlämna till CMS kontaktuppgifter till användarna och beställarna av de teleanslutningar som hade identifierats i ansökan för den tid som hade angivits i ansökan. Enligt CMS hade upphovsrättsligt skyddat material (filmverk) gjorts tillgängligt för allmänheten i BitTorrent nätet utan CMSs samtycke från de teleanslutningar som var föremål för ansökan. CMS motiverade sin ansökan med att överlämnande av kontaktuppgifter var nödvändigt för att utreda intrång i upphovsrätt samt för att kunna ställa krav mot intrångsgörarna. I sin ansökan hade CMS inte specificerat vilka uppgifter den gäller.

Marknadsdomstolen konstaterade att det fanns förutsättningar enligt 60 a § upphovsrättslagen för att bifalla CMSs ansökan. Därmed förelade marknadsdomstolen DNA att utreda och överföra till CMS kontaktuppgifter om användarna och beställarna av teleanslutningar i enlighet med ansökan.

DNA överklagade till högsta domstolen och yrkade att marknadsdomstolens beslut ska upphävas till den del som det inte begränsar uppgifter som lagras enligt 157 § informationssamhällsbalken (917/2014) utanför överlämnandeskyldigheten. DNA konstaterade att de lagrade uppgifter som nämndes i marknadsdomstolens avgörande omfattade information för egna behov med stöd av 137 § i informationssamhällsbalken och för myndigheternas behov med stöd av 157 § i samma lag. Enligt DNA hade företaget ingen rätt eller skyldighet att överlämna till CMS sådana uppgifter som den lagrar för myndigheternas behov. I sitt besvär åberopade DNA också nytt bevismaterial.

CMS bestred DNAs yrkande och anförde att DNA inte kan åberopa nytt bevismaterial och omständigheter först i högsta domstolen eftersom DNA inte

<sup>22</sup> Se även ett färskt fall av upphovsrättsrådet från den 22 november 2018 (2018:10). I fallet tog rådet ställning till huruvida ett mattornament som betingades av geometriska grundformer kunde anses vara upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrättsrådet hänvisade också här delvis till att tröskeln för verkshöjd för bruksföremål traditionellt är relativt hög, men även till att varans form i detta fall inte begränsade möjligheterna till skapande verksamhet (här var enbart fråga om mönster och inte varans form). Även i detta fall kom upphovsrättsrådet till slutsatsen att ifrågavarande mattmönster med geometriska former inte återgav skaparens fria och originella val i den utsträckning att det skulle kunna anses uppnå verkshöjd.

hade uttalat sig om saken i marknadsdomstolen. De ifrågavarande omständigheterna och bevisen hade således prekluderats enligt 30 kap. 7 § rättegångsbalken.

I högsta domstolen var det fråga om huruvida DNA kan presentera sina krav och de grunder och bevis som stöder kraven för första gången i högsta domstolen och om det anses möjligt, huruvida marknadsdomstolens avgörande ska ändras så att uppgifter som lagras på basis av 157 § informationssamhällsbalken lämnas utanför överlämnandeskyldigheten.

Enligt 60 a § upphovsrättslagen har upphovsmannen eller dennes företrädare på föreläggande av domstol, trots sekretessbestämmelser, rätt att i enskilda fall av administratören för en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av någon annan tjänstelevererande mellanhand få kontaktuppgifter om en teleanslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning med tanke på det upphovsrättsliga skyddet görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Bestämmelserna om sekretess och integritetsskydd, behandlingen av meddelanden och identifieringsuppgifter, dataskydd, styrning och tillsyn, tvångsmedel samt straff i informationssamhällsbalken ska tillämpas på en upphovsman eller dennes företrädare som fått tillgång till kontaktuppgifter.

I 137 § informationssamhällsbalken stadgas det att elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får behandlas endast i den omfattning som syftet med behandlingen kräver och behandlingen får inte begränsa skyddet av konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet mer än vad som är nödvändigt. I 157 § stadgas det om teleföretagets skyldighet att lagra uppgifter för myndigheternas behov. Uppgifterna som lagras med stöd av nämnda paragraf får endast användas för att utreda och åtalspröva brott som avses i 10 kapitel 6 § 2 moment tvångsmedelslagen (806/2011). Enligt 322 § informationssamhällsbalken kan endast de myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifter som ska lagras enligt 157 § få sådana uppgifter från de lagringsskyldiga företagen.

I fråga om nya omständigheter och bevis konstaterade högsta domstolen att marknadsdomstolen borde ha utrett *ex officio* huruvida CMS också krävde överlämnande av sådana uppgifter som DNA hade lagrat på grund av 157 § informationssamhällsbalken. Högsta domstolen ansåg att det inte fanns hinder för att ta i beaktande nya omständigheter och bevis åberopade av DNA, med hänsyn till det faktum att ärenden enligt 60 a § upphovsrättslagen gäller ansökningsärenden där förlikning inte är tillåten.

Beträffande överlämnande av uppgifter konstaterade högsta domstolen för det första att 137 § informationssamhällsbalken uttrycker en central princip som begränsar teleföretagets verksamhet, nämligen att elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får behandlas endast i den omfattning som syftet med behandlingen kräver. Högsta domstolen hänvisade också till rättspraxis av Europeiska Unionens domstol, i vilken betonats att reglering som begränsar sekretess för kommunikation måste tolkas snävt. Högsta domstolen ansåg att det i 157 § och 322 § informationssamhällsbalken uttryckligen konstaterats att uppgifter endast kan lagras för myndigheters behov och att sådana uppgifter endast kan överlämnas till de myndigheter och för de behov som definieras i lagen. CMS är inte en myndighet och dessutom handlar ansökningsärenden enligt 60 a §

upphovsrättslagen och upphovsrättsliga intrångsärenden inte om sådana behov som definieras i 157 § informationssamhällsbalken.

Som slutsats konstaterade högsta domstolen att ett föreläggande av domstol enligt 60 a § upphovsrättslagen kan gälla endast kontaktuppgifter som ett teleföretag lagrar för sina egna behov med stöd av 137 § informationssamhällsbalken. Högsta domstolen ändrade marknadsdomstolens avgörande så att CMSs skyldighet att överlämna information inte gällde sådana kontaktuppgifter som DNA lagrar för myndigheternas behov enligt 157 § informationssamhällsbalken.

## 5. Skydd för företagshemligheter

*5.1 Ny lag om skyddet för företagshemligheter trädde i kraft den 15 augusti 2018.* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs ("företagshemlighetsdirektivet") trädde i kraft den 5 juli 2016. Fristen för implementering av företagshemlighetsdirektivet gick ut den 9 juni 2018. Arbets- och industriministeriet tillsatte i oktober 2016 en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till ändrad lagstiftning. Arbetsgruppen publicerade sitt betänkande den 18 oktober 2017. Regeringens proposition 49/2018 överlämnades till riksdagen den 12 april 2018 och den nya lagen om företagshemligheter (595/2018) trädde i kraft den 15 augusti 2018.<sup>23</sup>

Till skillnad från till exempel Sverige har Finland inte tidigare haft någon egen lag om skydd för företagshemligheter. De viktigaste nationella bestämmelserna har funnits i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978, OtillbFörFL), kapitel 30 i strafflagen samt kapitel 3 i arbetsavtalslagen (55/2001). De olika lagarna har opererat med olika begrepp (affärshemlighet, affärs- och yrkeshemlighet samt företagshemlighet), vilket har inneburit en oenhetlig begreppsapparat. Direktivet gav en god anledning till att införa en enhetlig definition av företagshemligheter i den finska lagstiftningen.<sup>24</sup>

Den nya lagen ersätter de bestämmelser om skydd för affärshemligheter som ingår i OtillbFörFL. I lagen definieras vad som är en företagshemlighet och den innehåller bestämmelser om tillåtna sätt att skaffa företagshemligheter samt vad som innebär olagligt skaffande, utnyttjande och röjande av företagshemlighet. Lagen reglerar även under vilka förutsättningar försummelser och oegentligheter kan anmälas och yttrandefrihet utövas trots att detta kan innebära yppande av företagshemlighet.

Lagen om företagshemligheter innehåller även nya detaljerade bestämmelser om påföljder. Behörig domstol kan på yrkande av innehavaren av företagshemlighet utfärda förbud och påföra korrigerande åtgärder samt utdöma ersättning och skadestånd för olovligt utnyttjande av företagshemlighet. Tvistemål som gäller intrång i företagshemlighet behandlas i allmän domstol. Marknadsdomstolen är parallellt behörig domstol i fall när svaranden är en juridisk eller en fysisk

<sup>23</sup> Den nya finska lagen om skydd för företagshemligheter behandlas ingående av Bruun och Norrgård i NIR 2018 s. 487 ff. och Schröder i NIR 2018 s. 500 ff.

<sup>24</sup> I rättspraxis har begreppen ansetts ha samma sakinhåll men en enhetlig begreppsapparat skulle förtydliga lagstiftningen.

person som bedriver näringsverksamhet. Innehavaren av företagshemlighet skulle alltså i nämnda fall i fortsättningen själv kunna välja i vilken domstol han vill väcka talan. Marknadsdomstolens (parallella) behörighet är synnerligen motiverad med hänvisning till dess expertis och en enhetlig rättsskipning samt med hänvisning till att intrång i företagshemlighet ofta kan anknyta till intrång i immaterialrätt. Det har också diskuterats huruvida marknadsdomstolen också i fortsättningen borde ha fått exklusiv behörighet när det gäller tvister mellan företag på samma sätt som när det gäller civilrättsliga immaterialrättsliga tvister.

Sammanfattningsvis innehåller den nya lagen klart mera omfattande bestämmelser om skydd för företagshemligheter i jämförelse med tidigare. Tillkomsten av en speciallag kommer sannolikt att ytterligare förstärka kunskapen om skyddet för företagshemligheter samt befrämja utnyttjandet av skyddssystemet och tillgängliga civilrättsliga sanktioner. Den nya lagen minskar inte behovet av sekretessavtal mellan företag. Den kan visserligen anses ge ett mera omfattande skydd, men den ställer samtidigt tydliga krav på innehavaren att agera på ett omsorgsfullt sätt för att kunna åberopa skydd av företagshemlighet.

*5.2 Birkaland tingsrätts avgörande om brott mot företagshemligheter.* Birkaland tingsrätts avgörande 17/133386 (31 augusti 2017) om brott mot företagshemligheter har fått mycket publicitet. Här rörde det sig om en straffrättslig process. Tidigare anställda vid däcktillverkaren Nokian Renkaat Oyj ("NR") hade under 2010 övergått till konkurrenten Black Donuts Engineering Oy ("BDE"). I samband med att arbetstagarna lämnade tog de med sig dokument som innehöll företagshemligheter. Åklagaren väckte åtal mot tio tidigare anställda och BDE för brott mot företagshemlighet, försök till brott mot företagshemlighet samt missbruk av företagshemlighet. Enligt åklagaren och NR innehöll materialet som de tidigare anställda hade tagit med sig NRs företagshemligheter som sedan användes eller planerades att användas i BDEs verksamhet. Under förundersökningen hade myndigheterna beslagtagit både skriftligt och elektroniskt material i BDEs kontorslokal och svarandenas hem.

Åklagaren yrkade att tingsrätten skulle ålägga samtliga svaranden att ersätta vinning av brott till staten. Enligt åklagaren borde BDE också åläggas att betala vinning av brott, 20 000 000 euro, till staten och en företagsbot, eftersom svaranden som varit med i de brott som begåtts i bolagets verksamhet ingick i BDEs lagstadgade organ. Åklagaren yrkade ytterligare att tre av svarandena skulle dömas till näringsförbud. NR yrkade att tingsrätten skulle ålägga svaranden att betala skadestånd på sammanlagt 6 000 000 euro och rättegångs- och andra kostnader på 1 794 810,03 euro.

Svaranden bestred åtalerna med stöd av att inget av de dokument som åberopats innehöll NRs företagshemligheter. NR hade enligt svarandena inte strävat efter att hålla några uppgifter hemliga, uppgifterna hade inte sekretessintresse och uppgifterna hölls inte i verkligheten hemliga. Enligt svaranden var nämnda uppgifter av teknisk karaktär och allmänt tillgängliga. De var en del av allmänna kunskaper en yrkesman inom branschen kan anses ha, eller åtminstone tillgängliga genom att helt enkelt mäta och betrakta ett däck.

Enligt 30 kap. 11 § strafflagen avses med ”företagshemlighet” en affärs- eller yrkeshemlighet eller någon motsvarande information om näringsverksamhet som en näringsidkare håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra ekonomisk skada för honom eller någon annan näringsidkare som har anförtrott honom informationen”. Tingsrätten konstaterade att det var väsentligt att utreda vad som avses med information i det här fallet. Enligt tingsrätten kan den information som avses i 30 kap. 11 § strafflagen vara en helhet som består av enskilda uppgifter. Enskilda uppgifter i en sådan helhet kan vara offentliga, medan den helhet som bildas av uppgifterna fortfarande kan vara hemlig. Tingsrätten ansåg att uppdelning av information i enskilda delar kunde leda till att alla delar av informationen är offentliga. Därför måste informationen behandlas som en helhet. När det gällde information i det här fallet, var det således inte fråga om exakta och enstaka uppgifter.

Därefter bedömde tingsrätten om informationen som var i svarandenas besittning utgjorde en sådan helhet som avses i 30 kap. 11 § strafflagen. Enligt tingsrätten hade det varit möjligt att grunda en hel däcktillverkningsanläggning och tillverka däck på basis av informationen som svarandena hade. Informationen täckte produktionsprocessen av däck från början till slut, varför det bildade en helhet.

Med hänvisning till bevisningen i fallet (såsom arbetsavtal med sekretessklau-suler) noterade tingsrätten att NR har velat behålla informationen hemlig, att den hade haft sekretessintresse och att informationen också hade hemlighållits. Det var inte möjligt att utläsa informationen genom *reverse engineering*. Vittnen berättade att till exempel fabriksplaneringsmaterial eller NR:s recept inte kunde köpas någonstans. Informationen var inte heller allmänt känd.

Tingsrätten ansåg att de åtalade hade gjort sig skyldiga till brott mot och missbruk av företagshemlighet. Åtta av de åtalade dömdes till villkorligt fängelse på mellan 6 och 18 månader. Två personer dömdes till böter. BDEs verkställande direktör och två styrelsemedlemmar dömdes också till näringsförbud. BDE ålades att ersätta vinning av brott på 537 500 euro till staten samt en företagsbot på 300 000 euro, eftersom personer i företagsledningen hade gjort sig skyldiga till brott, och nödvändig noggrannhet och försiktighet inte hade efterföljts i företagets verksamhet för att förhindra brottet. Åklagarens övriga yrkanden gällande ersättning av vinning av brott förkastades. Tingsrätten förkastade även NRs skadeståndsyrkanden, med hänvisning till att NR inte kunnat presentera ens riktgivande bevisning om den skada som svarandenas handlingar hade förorsakat.

Fallet kan anses vara det mest omfattande fallet om brott mot företagshemligheter som behandlats i Finland. Noterbart är att processen har tagit 10 år och den ännu fortsätter. Samtliga parter överklagade tingsrättens dom till Åbo hovrätt.<sup>25</sup> Förberedelsesammanträden hölls under försommaren, medan en långvarig huvudförhandling hölls under hösten 2018.<sup>26</sup> Hovrätten har meddelat att man strävar till att ge sin dom i ärendet inom april månad 2019.

<sup>25</sup> Åbo hovrätts diarienummer R17/2000.

<sup>26</sup> Notera även marknadsdomstolens avgörande MD:890/15 (daterat den 16 december 2015) som handlade om påstådd kopiering av anbudshandlingar. Destia Oy och Destia Rail Oy (”Destia”) samt Suomen Maastonrakentajat Oy hade deltagit i ett anbudsförfarande som arrangerades av tra-

## 6. EU:s dataskyddsförordning och den nya dataskyddslagen

EU:s dataskyddsförordning<sup>27</sup> trädde i kraft den 25 maj 2018. Samtidigt som förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna, ger den medlemsstaterna ett visst utrymme att nationellt precisera och komplettera bestämmelserna gällande dataskydd.

I februari 2016 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att utreda behovet för nationella lagstiftningsåtgärder på grund av dataskyddsförordningen, granska lagstiftningen om dataskyddsmyndighet och förbereda ett förslag till nationell dataskyddslagstiftning. Arbetsgruppens verksamhetsperiod upphörde den 16 februari 2018. Regeringens proposition 9/2018 om lagstiftning som kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen överlämnades till riksdagen den 1 mars 2018.

Den nya dataskyddslagen, som gäller behandling av personuppgifter, har efter en utdragen lagstiftningsprocess trätt i kraft den 1 januari 2019 (1050/2018). Lagen kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning och den tillämpas parallellt dataskyddsförordningen. I den nya dataskyddslagen föreskrivs det om vissa undantag från och preciseringar till EU:s dataskyddsförordning. I lagen föreskrivs också om den nationella tillsynsmyndigheten och om vissa särskilda situationer vid behandlingen av personuppgifter såsom samordning av tryggheten av yttrandefrihet och skyddet för personuppgifter.

I samband med att lagen trädde i kraft upphävdes den nuvarande personuppgiftslagen samt lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen.

Informationssamhällets tjänster får i fortsättningen erbjudas direkt till ett barn om barnet är minst 13 år. Ett barn som är under 13 år ska ha föräldrarnas samtycke till användning av sociala medier och andra tjänster som förutsätter att man lämnar sina personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska kontrollera att samtycke har getts. I Finland är åldersgränsen sålunda lägre än den åldersgräns på 16 år som föreskrivs i förordningen.

De nationella myndighetsuppgifterna enligt EU:s dataskyddsförordning koncentreras hos dataombudsmannen. Till följd av det ökande antalet ärenden inrät-

---

fikverket hösten 2014. Destia fick kännedom om att Suomen Maastonrakentajat obehörigt hade utnyttjat Destias tidigare anbudsdokument (samt bakom liggande know-how) och kopierat tiotals sidor i anbudshandlingarna. Dokumenten i fråga baserade sig på Destias företagshemligheter. Destia yrkade att marknadsdomstolen skulle förbjuda Suomen Maastonrakentajat att fortsätta eller förnya ovannämnda förfarandet. Destias dokument innehöll företagshemligheter samt tekniska förebilder och anvisningar. Enligt marknadsdomstolen var det ostridigt att Suomen Maastonrakentajat i sitt anbud obehörigen hade utnyttjat material som ingick i Destias tidigare anbudsdokument, och den person som ansvarade för förberedning av anbudet var Destias tidigare anställda. Marknadsdomstolen ansåg att Suomen Maastonrakentajats förfarande var i strid mot god affärssed och otillbörligt mot Destia. Dokumenten i fråga handlade om information baserad på Destias eget planeringsarbete och know-how, inte allmän yrkeskunnsighet inom branschen. Marknadsdomstolen gav såväl interimistiskt som slutligt förbud för Suomen Maastonrakentajat att fortsätta eller förnya förfarandet vid hot om vite på 100 000 euro. En civilrättslig talan i marknadsdomstolen var i detta fall motiverat för att få ett snabbt förbud och sålunda hindra Suomen Maastorakentajat från vidare deltagande i anbudsprocessen.

<sup>27</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/E.



tas två tjänster som biträdande dataombudsman vid dataombudsmannens byrå. Vid byrån inrättas dessutom en sakkunnignämnd med fem ledamöter. Nämnden ska på dataombudsmannens begäran ge utlåtanden om frågor som gäller tillämpningen av lagstiftningen. Den nuvarande datasekretessnämnden läggs ner, och den kommer därmed inte längre att bevilja tillstånd för behandling av personuppgifter, utan behandlingen grundar sig direkt på EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen eller speciallagstiftning.

Ett föreläggande att lämna ut uppgifter som dataombudsmannen meddelar ett företag, en sammanslutning eller en myndighet får förenas med vite. Ett påföljdskollegium, som består av dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen tillsammans, får med minst tre medlemmar påföra administrativa påföljdsavgifter för överträdelse av bestämmelserna. Påföljdsavgiften kan i lindrigare fall vara högst 10 miljoner euro eller två procent av ett företags totala årsomsättning och i allvarliga fall högst 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags totala årsomsättning.

I strafflagen tas det in bestämmelser som gör det straffbart för t.ex. den personuppgiftsansvariges anställda att obehörigen snoka i personuppgifter i strid med uppgifternas användningsändamål.

Med stöd av det nationella handlingsutrymmet föreskrivs det i dataskyddslagen att administrativa påföljdsavgifter inte tillämpas på behandling av personuppgifter inom den offentliga sektorn. Motiveringen är att myndigheterna är bundna av kravet på laglighet i förvaltningen under såväl tjänsteansvar som skadeståndsansvar.

I dataskyddslagen föreskrivs det om vissa undantag eller friheter från villkoren för behandling av personuppgifter för att trygga yttrandefriheten t.ex. inom journalistiken. Också vid historisk och vetenskaplig forskning, statistikföring och arkivering är det möjligt att avvika från vissa av de skyldigheter som följer av EU:s dataskyddsförordning om det är nödvändigt t.ex. med tanke på forskningens ändamål.